



Datum van  
inontvangstneming

:

22/01/2018

**Zaak C-690/17**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

8 december 2017

**Verwijzende rechter:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

30 november 2017

**Verzoekster, verweerster in hoger beroep en verzoekster in incidenteel hoger beroep:**

ÖKO-Test Verlag GmbH

**Verweerster, verzoekster in hoger beroep en verweerster in incidenteel hoger beroep:**

██████████ Nachf. GmbH & Co.KG

---

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF**

**BESLISSING**

In het geding

tussen ██████████ Nachf. GmbH & Co. KG, [OMISSIS] Leinfelden-Echterdingen,

verweerster, verzoekster in hoger beroep en verweerster in incidenteel hoger beroep,

[OMISSIS]

en

ÖKO-Test Verlag GmbH, [OMISSIS] Frankfurt am Main,

verzoekster, verweerster in hoger beroep en verzoekster in incidenteel hoger beroep,

[OMISSIS] **[Or. 2]** heeft de 20. Zivilsenat van het Oberlandesgericht Düsseldorf [OMISSIS]

beslist:

I.

De procedure wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie ter uitlegging van artikel 9 van de verordening (EG) van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB nr. L 78 blz. 1; hierna: „Gemeenschapsmerkenverordening”), artikel 9 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (PB L 154 blz. 1; hierna: „Uniemerkenverordening”) alsmede van artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB nr. L 299 blz. 25; hierna: „Merkenrechtlijn”) om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1. Is er sprake van een inbreukmakend gebruik van een individueel merk in de zin van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder b), van de Gemeenschapsmerkenverordening/Uniemerkenverordening of artikel 5, lid 1, tweede zin, onder a), van de Merkenrechtlijn, wanneer

- het individuele merk is aangebracht op een product waarvoor het individuele merk niet is ingeschreven,

- het aanbrengen door een derde van het individuele merk door het publiek wordt opgevat als een zogenoemd „Testsiegel” (testlabel), dus in die zin dat het product is vervaardigd en in de handel is gebracht door een niet onder de controle van de merkhouders vallende derde, maar de merkhouders dit product heeft onderzocht ten aanzien van bepaalde eigenschappen **[Or. 3]** en op grond daarvan heeft beoordeeld met een bepaalde, op het testlabel vermelde score,

- en het individuele merk onder meer is ingeschreven voor „Consumenteninformatie en -advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test- en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen”?

2. Voor het geval dat het Hof de eerste vraag ontkennend beantwoordt:

Is er dan sprake van een inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder c), van de Gemeenschapsmerkenverordening en van artikel 5, lid 2, van de Merkenrechtlijn, wanneer

- het individuele merk slechts als – onder punt 1 beschreven – testlabel bekend is en
- het individuele merk door de derde als testlabel wordt gebruikt?

Motivering:

I.

- 1 Verzoekster is uitgever van het in heel Oostenrijk verschijnende tijdschrift ÖKO-TEST-Magazin waarin naast algemene informatie voor consumenten in het bijzonder waren- en dienstenonderzoeken worden gepubliceerd. Verzoekster wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de opbrengst van de distributie van deze tijdschriften alsmede door de hierna onder punt 5 beschreven licentiepraktijk.
- 2 Verzoekster is al vele jaren houdster van verschillende „ÖKO-TEST“-labels die merkenrechtelijk zijn beschermd. Zij is onder meer houdster van het op 21 maart 2012 aangevraagde, op 24 mei 2012 gepubliceerde en op 31 augustus 2012 onder nr. 010745529 in het register van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingeschreven Uniebeeldmerk (hierna: „litigieuze merk 1“) [Or. 4]



dat is ingeschreven voor de volgende goederen en diensten: [Or. 5]

**Klasse(n) Nice:** 16

**Begrippen:** Drukwerken, met name tijdschriften, Testmagazines, Boeken, Brochures, Consumenteninformatie, Jaarboeken en Leidraden; Papier, karton en hieruit vervaardigde producten (voor zover begrepen in klasse 16); Stickers (schrijfbehoeften).

**Klasse(n) Nice:** 35

**Begrippen:** Consumentenadvies en -voorlichting; Consumenteninformatie en -advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test- en onderzoeksresultaten alsmede door middel van

kwaliteitsbeoordelingen; Bediening en Evaluatie van opiniepeilingen en Opiniepeilingen; Evaluatie van warentests en dienstenonderzoeken middels statistische analyse van gegevensbestanden ten behoeve van consumentenadvies en -voorlichting; Samenstelling van gegevens voor terbeschikkingstelling van informatie op het internet; Verzameling van adressenbestanden voor uitgave op het Internet; Promotie publieksvoorlichting betreffende milieuzaken en Initiatieven middels reclame; Bevordering van het bewustzijn van het publiek inzake gezondheidskwesties en Initiatieven middels reclame; Reclame met betrekking tot producteigenschappen, met name onder verwijzing naar onderzoeksresultaten, kwaliteitsbeoordelingen en warentests; Reclame met betrekking tot dienstenkenmerken, met name onder verwijzing naar onderzoeksresultaten, kwaliteitsbeoordelingen en warentests; Reclame met test- en onderzoeksresultaten alsmede kwaliteitsbeoordelingen; Reclame (waaronder sponsoring en merchandising), ook op en via internet; Reclame voor verkoopactiviteiten van derden, ook op en via internet; Analyse van de reacties op reclame; Informatie met betrekking tot reclame; Samenstelling van statistieken met betrekking tot reclame; Reclameboodschappen (verspreiding van -); Verspreiding van reclamemateriaal (vlugschriften, prospectussen, drukwerken, monsters); Postorderreclame; Reclamemateriaal (reclame via -); Reclame door aanplakbiljetten; Televisiereclame; On-linereclame in een computernetwerk; Personeelswerving; Mailing; Bioscoopreclame; Radioreclame; Elektronische reclame op reclameborden; Publicatie van reclame.

**Klasse(n) Nice: 36**

**Begrippen:** Advies en informatie met betrekking tot geldbeleggingen; Advisering inzake rationele inkomstenbesteding; Advisering en informatie met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen; Financiële advisering van consumenten onder verwijzing naar test- en onderzoeksresultaten; Analyse en evaluatie van producten in het financiële en verzekeringswezen; Consumentenadvies en -voorlichting inzake belastingkwesties; Diensten van verzekeringswiskundigen en actuarissen, het bankwezen, met name voor het winnen van informatie voor evaluatie van product- en diensteigenschappen.

**Klasse(n) Nice: 38**

**Begrippen:** Verspreiding van informatie via elektronische media alsmede in films en op radio; Verstrekking van toegang tot gegevens in elektronische databases en op elektronische dragers; Onlinediensten, te weten overbrenging van informatie, berichten, teksten, tekeningen en beelden via onlinediensten alsmede multimediadiensten; Verzamelen en afleveren van berichten; Terbeschikkingstelling en exploitatie van internetportalen; Terbeschikkingstelling van een informatie- en communicatieforum op internet; Diensten in de communicatiesector, Inclusief overdracht, verspreiding en verzending van geluid en video via computernetwerken, Met name ook via het internet; Het verzamelen, leveren en overbrengen van informatie in de vorm van gegevens, beelden, grafieken, geluid en/of audiovisueel materiaal via computer- en/of

communicatienetwerken; Nieuwsdiensten; Verzending, overbrenging en uitzending van radio-, televisie- en videoprogramma's; Realtimeoverdracht van gegevens (streaming); Elektronische overbrenging en streaming van geluids- en videomateriaal op wereldwijde en lokale computernetwerken; Podcasting; Podcasts.

**Klasse(n) Nice: 41**

**Begrippen:** Uitgave van tijdschriften, Boeken, Brochures en Leidraden, Ook in elektronische vorm; Redactie van gedrukte en elektronische mediaproducten; Publicatie van warentests en onderzoek naar dienstverlening, Ook in elektronische vorm; Publicatie van drukwerken voor consumentenadvies en -voorlichting, Ook in elektronische vorm, uitgezonderd voor reclamedoeleinden; Publicatie van publicaties, ook in elektronische vorm (uitgezonderd voor reclamedoeleinden), met informatie en gegevens over optimaal particulier budgetbeheer en/of met informatie en gegevens over milieu- en gezondheidsbewust gedrag; Publicitaire analyse van test- en onderzoeksresultaten (uitgezonderd [**Or. 6**] voor reclamedoeleinden); Het ter beschikking stellen van elektronische publicaties voor consumentenvoorlichting; Diensten van redacteurs en krantenverslaggevers; Radio-, film- en televisieproductie; Diensten op het gebied van het opnemen van geluid, film's, video's en televisie; Samenstelling van nieuws en reportages, met name met als thema consumenteninformatie, ecologie en Gezondheid; Bibliotheekdiensten met betrekking tot op elektronische media opgeslagen en opvraagbare documenten; Ontspanning in de vorm van nieuwsuitzendingen, reportages en interviewbijdragen; Publicatie van opiniepeilingen en enquêtes; Publicatie van wetenschappelijk onderbouwde warentests en onderzoeken naar diensten (niet voor wetenschappelijke doeleinden); Diensten van scheikundige, biologische, natuurkundige en technische universitaire instellingen, en van journalisten, met name voor het winnen van informatie voor de beoordeling van product- en diensteigenschappen; Terbeschikkingstelling en exploitatie van amusementsapplicaties voor mobiele digitale eindapparaten..

**Klasse(n) Nice: 42**

**Begrippen:** Uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderbouwde warentests en onderzoeken van diensten; Uitvoering en evaluatie van kwaliteitsonderzoeken; Uitvoering en evaluatie van technische tests en proeven; Advisering op het gebied van energiebesparing; Controle van energieverbruik; Wetenschappelijke informatie en Advisering inzake CO<sub>2</sub>-compensatie; Bepaling en beoordeling van emissies en concentraties van schadelijke stoffen; Bepaling en beoordeling van chemische, biologische en fysische informatie met betrekking tot gevaren en risico's; Wetenschappelijke inlichtingen met betrekking tot de veiligheid van chemische, biologische en fysische producten; Wetenschappelijke informatie en Advisering inzake de gezondheidseffecten en milieueffecten van producten; Diensten van biologen, chemici, wiskundigen, electrofologen, fysici, ingenieurs en beoefenaars van beroepen met vergelijkbare academische en vakopleiding; Onderzoek en beoordeling van producten, met name vanuit

ecologische en consumentenpolitieke oogpunten; Laboratoriumdiensten (wetenschappelijke -); Advisering op het gebied van architectuur; Opslag van gegevens in elektronische databases en op elektronische opslagmedia; Exploitatie van databases, te weten het opslaan van gegevens in computerdatabases en installatie, Updating en Onderhoud van databasesoftware; Uitvoering en evaluatie van wetenschappelijk onderbouwde warentests en onderzoeken naar diensten (niet voor wetenschappelijke doeleinden);Evaluatie van warentests en onderzoeken naar diensten middels wiskundig gebruik van beoordelings- en wegingsrasters; Ecologische consumenteninformatie; Diensten van scheikundige, biologische, natuurkundige en technische onderzoekslaboratoria, voedingsmiddelenchemici, chemici, farmacologen, ecotrofologen, fysici, wiskundigen, met name voor het winnen van informatie voor de beoordeling van product- en diensteigenschappen; Ter beschikking stellen en exploitatie van platforms op internet; Terbeschikkingstelling en exploitatie van informatieapplicaties voor mobiele digitale eindapparaten.

**Klasse(n) Nice:** 45

**Begrippen:** Consumentenadvies en -voorlichtingen inzake juridische kwesties; Diensten van een jurist, Met name voor het winnen van informatie voor de beoordeling van product- en diensteigenschappen; Makelaardij en Licentieverleningen en Intellectuele-eigendomsrechten; Beheer van intellectuele-eigendomsrechten en auteursrechten.

- 3 Verzoekster is verder houdster van het bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) op 5 januari 2012 aangevraagde en op 23 april 2012 onder nr. 302012000566 ingeschreven (individuele) woord-/beeldmerk (hierna: „litigieuze merk 2”) [Or. 7]



ingeschreven voor

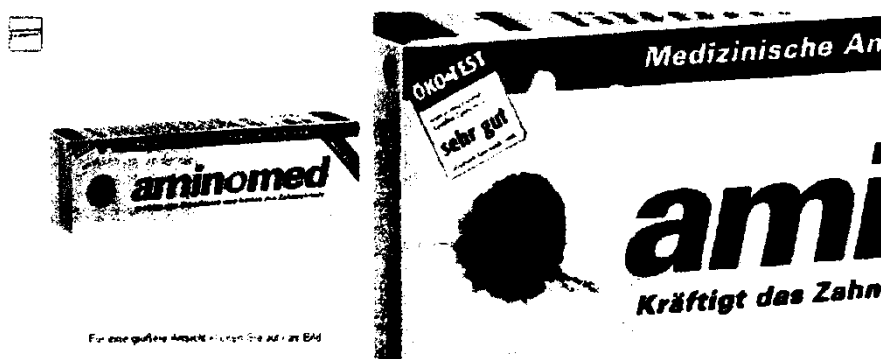
Klasse	Begrippen
35	Consumentenadvisering en consumenteninformatie over de keuze van goederen en diensten
36	Analyse en evaluatie van producten in het financiële en verzekeringswezen

- 41 Het ter beschikking stellen van elektronische publicaties voor consumentenvoorlichting (niet downloadbaar); Diensten van redacteurs en krantenverslaggevers; Publicatie van drukwerken, met name van warentests en onderzoek naar dienstverlening, ook in elektronische vorm, uitgezonderd voor reclamedoeleinden
- 42 Advisering op het gebied van energiebesparing Onderzoeksdiensten van biologen, chemici, wiskundigen, medici, ecotrofologen, fysici, en van beoefenaars van vergelijkbare beroepen met overeenkomstige opleiding; Onderzoeksdiensten van scheikundige, biologische, natuurkundige en technische onderzoekslaboratoria en universitaire instellingen, voedingsmiddelenchemici, chemici, farmacologen, ecotrofologen, artsen, fysici, wiskundigen, verzekeringswiskundigen en verzekeringsactuarissen, bankdeskundigen, journalisten; Opstelling van kwaliteitsnormen voor derden en kwaliteitswaarborging door uitvoering van kwaliteitscontroles
- 44 Diensten van een arts als deskundige, advisering op medisch gebied, advisering op farmaceutisch gebied
- 45 Licentieverlening voor industriële eigendomsrechten
- 4 Verder voert verzoekster aan houdster te zijn van soortgelijke, niet ingeschreven bekende oudere individuele merken.
- 5 Verzoekster staat het fabrikanten van geteste producten in beginsel toe reclame te maken met het „ÖKO-TEST“-label, maar verlangt hiervoor dat een licentieovereenkomst onder bezwarende titel wordt gesloten. De licentieovereenkomst eindigt wanneer de test die betrekking heeft op het product van de licentienemer door een nieuwere test achterhaald is of de eigenschappen of kenmerken van het product zijn gewijzigd. Na het sluiten van de overeenkomst



stelt verzoekster aan de fabrikanten telkens een bestand met hun actuele woord-/beeldmerk ter beschikking. In het bij het merk behorende lege vak nemen de fabrikanten het testresultaat op alsmede de [Or. 8] vindplaats ervan. Dit laatste is nodig, aangezien volgens de Duitse rechtspraak inzake oneerlijke concurrentie het maken van reclame met testresultaten enkel toelaatbaar is wanneer de vindplaats wordt vermeld. Voor de consument moet het daardoor mogelijk worden om zich te informeren over de toegepaste criteria en de resultaten in hun totaliteit.

- 6 Verweerster is fabrikant van tandpasta, onder meer van het product „Aminomed”. Het product „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme” werd door verzoekster in een in het jaarboek Kosmetik 2005 gepubliceerd warenonderzoek getest en met „sehr gut” (uitstekend) beoordeeld. Om met dit testresultaat reclame te kunnen maken voor haar product, sloot verweerster op 15/18 augustus 2005 met verzoekster een licentieovereenkomst voor het gebruik van het op dat moment actuele „ÖKO-TEST”-label.
- 7 In oktober 2014 kwam verzoekster erachter dat „Aminomed” werd verkocht op websites van derden, zoals hieronder afgebeeld:



De verpakking was gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke verpakking.

- 8 Verzoekster heeft haar vorderingen voornamelijk gebaseerd op het litigieuze merk 1 en subsidiair op het litigieuze merk 2. Zij is van mening dat verweerster op grond van de licentieovereenkomst niet bevoegd is het litigieuze „ÖKO-TEST”-label te gebruiken, aangezien dit niet onder de overeenkomst viel. Bovendien beweert zij dat reeds in 2008 een nieuw onderzoek met betrekking tot de productgroep tandpasta’s is gepubliceerd waarin nieuwe parameters zijn gebruikt, waardoor verweerster reeds om die reden niet meer bevoegd was het teken te gebruiken. Tenslotte ging het volgens haar bij het thans door verweerster met gebruikmaking van het „ÖKO-TEST”-label aangeboden [Or. 9] product niet meer om een met het onderzoek overeenstemmend product in de zin van de licentieovereenkomst, aangezien op zijn minst de benaming en beschrijving van het product alsmede de verpakking ervan waren gewijzigd. Verweerster heeft daarentegen aangevoerd dat de licentieovereenkomst nog van kracht was en dat zij

ook bevoegd was tot het gebruik van het gemoderniseerde logo. Tenslotte heeft zij de litigieuze merken na inschrijving ervan niet gebruikt, aldus verweerster.

9 Het Landgericht heeft verweerster veroordeeld

ervan af te zien om in het economisch verkeer het volgende teken voor producten uit de serie „Aminomed” te gebruiken en/of te laten gebruiken om reclame te maken met test- en onderzoeksresultaten alsmede voor consumenteninformatie en -advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test- en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen, als dit gebeurt zoals omschreven [onder punt 7].

Verder heeft het Landgericht verweerster veroordeeld om informatie te verstrekken en om het product terug te roepen en te vernietigen. Ter motivering heeft het Landgericht aangevoerd dat verweerster het litigieuze merk 1 als merk gebruikt voor de dienst „consumenteninformatie en -advies”. Verweerster kon geen beroep meer doen op de licentieovereenkomst. Aangezien verweerster geen nadere inlichtingen heeft verstrekt ten aanzien van de beëindiging van de productie, moet ervan worden uitgegaan dat verweerster ook nog na de inschrijving van het merk heeft gehandeld. Verweerster is hiertegen in hoger beroep gegaan. In hoger beroep heeft verzoekster ook een beroep gedaan op niet-ingeschreven merken die soortgelijk zijn aan de ingeschreven litigieuze merken.

II.

- 10 De uitspraak in de onderhavige procedure hangt af van het antwoord op de prejudiciële vragen. De Senat is het met het Landgericht eens dat de licentieovereenkomst van 15/18 augustus 2005 reeds geruime tijd is afgelopen en dat ervan moet worden uitgegaan dat verweerster het onder punt 7 afgebeelde product ook na inschrijving van de litigieuze merken nog in de handel heeft gebracht. Wanneer verweerster de litigieuze merken in de zin van het – ratione temporis nog toepasselijke – artikel 9, lid 1, van de Gemeenschapsmerkenverordening en van het ten aanzien van de op de toekomst gerichte vordering tot nalaten echter eveneens toepasselijke artikel 9, lid 2, van de Uniemerkenverordening en/of artikel 5, lid [Or. 10] 1 of lid 2, van de Merkenrechtlijn heeft geschonden, is de vordering derhalve gegrond. Voor zover verzoekster in hoger beroep ook niet-ingeschreven merken heeft aangevoerd, hoeft over de ontvankelijkheid hiervan thans nog niet te worden beslist; de prejudiciële vragen zouden ook ten aanzien van deze merken op dezelfde wijze aan de orde komen.

*1. Eerste prejudiciële vraag*

- 11 Indien men ervan uitgaat dat verweerster de litigieuze merken voor een product (hier: tandpasta) heeft gebruikt, zijn vorderingen op grond van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder a) en b), van de Gemeenschapsmerkenverordening, artikel 9, lid 2, onder a) en b), van de Uniemerkenverordening en artikel 5, lid 1, van de

Merkenrechtrichtlijn op voorhand uitgesloten. De litigieuze merken zijn niet ingeschreven voor tandpasta (of „soortgelijke waren”).

- 12 Toepassing van artikel 9, lid 1, tweede zin, onder a) en b), van de Gemeenschapsmerkenverordening, van artikel 9, lid 2, onder a) en b), van de Uniemerkenverordening en van artikel 5, lid 1, van de Merkenrechtrichtlijn is derhalve op voorhand alleen mogelijk wanneer het gebruik van een testlabel voor een product overeenkomstig de opvatting van het Landgericht wordt beschouwd als gebruik voor de ingeschreven dienst „consumenteninformatie en -advies over de keuze van goederen en diensten, met name met gebruikmaking van test- en onderzoeksresultaten alsmede door middel van kwaliteitsbeoordelingen ” (litigieuze merk 1) respectievelijk „consumentenadvisering en consumenteninformatie over de keuze van goederen en diensten” (litigieuze merk 2).
- 13 In de Duitse rechtspraak werd tot dusver het gebruik van kwaliteitslabels als die welke aan de orde waren in de uitspraak van het Hof van 8 juni 2017 (C-689/15; [OMISSIS] EU:C:2017:434), beschouwd als een gebruik voor het betrokken product [OMISSIS]. Ook in artikel 83 van de Uniemerkenverordening en in artikel 27 van richtlijn (EG) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wordt ervan uitgegaan dat een certificeringsmerk dat eigenschappen van een product en het controleren daarvan betreft, voor het betrokken product en niet voor een dienst „certificering van een [Or. 11] bepaalde eigenschap van het product door het opstellen van een gebruiksreglement en controleren van het product” wordt gebruikt. Dit is klaarblijkelijk ook de opvatting van het Hof in de hierboven aangehaalde uitspraak, waarbij het waren- en dienstenregister van het daar aan de orde zijnde individuele merk echter geen dienst omvatte.
- 14 Een testlabel verschilt van een kwaliteitslabel doordat
  - de organisatie die het label uitgeeft, niet slechts voor één product of productsoort, maar voor een groot aantal producten telkens voor een door haar geplande test criteria vaststelt,
  - deze criteria voortdurend worden gewijzigd afhankelijk van de veranderde behoefte van consumenten en nieuwe testmogelijkheden,
  - de organisatie zonder beïnvloeding door de fabrikant de concreet te testen producten uitkiest uit een veelvoud aan producten van een productsoort, waardoor de fabrikanten dus niet zelf hun product aan de organisatie kunnen aanbieden om dit te laten testen,
  - het resultaat in de vorm van een schoolcijfer [hier: „sehr gut” (uitstekend)], deels ook in andere vorm [bijvoorbeeld „Testsieger” (beste uit de test)] door de organisatie wordt verstrekt en door de derde als reclame wordt gebruikt, terwijl met het kwaliteitslabel slechts in het algemeen wordt verklaard dat is voldaan aan de criteria.

- 15 Organisaties, met name consumentenbonden, kunnen nauwelijks voldoen aan de formele eisen van een Uniecertificeringsmerk (artikel 83 e.v. van de Uniemerkenverordening) of een nationaal certificeringsmerk (artikel 27 e.v. van richtlijn (EU) 2015/2346 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten), aangezien zij doorlopend een groot aantal waren controleren. Het zal, vooral gezien het enorme aantal te controleren waren, niet mogelijk zijn om voorafgaand aan elk afzonderlijk onderzoek een op dit onderzoek afgestemd gebruiksreglement van het merk in te dienen.
- 16 Hoe de consument een testlabel opvat ten opzichte van een kwaliteitslabel waarop de in punt 13 aangehaalde **[Or. 12]** uitspraak van het Hof (aldaar punten 45 e.v.) betrekking had, verschilt evenwel niet. Doordat op een product een individueel merk wordt aangebracht, wordt een bepaalde – gecontroleerde – kwaliteit gewaarborgd, maar niet dat het product onder de controle van de houder van het individuele merk is vervaardigd. Verzoekster wordt door het publiek niet beschouwd als fabrikant van het product. Het is algemeen bekend dat verzoekster onafhankelijk is van de fabrikanten van de geteste waren en ook grote waarde hecht aan haar onafhankelijkheid. Mogelijk verschilt een testlabel van een kwaliteitslabel doordat de keuring van het product door de merkhouder middels het benoemen van het testresultaat en de vindplaats van de test sterker in het publieke bewustzijn verankerd is dan dat dit bij kwaliteitslabels het geval is (terwijl ook daar in bepaalde mate tests moeten worden uitgevoerd). Ten aanzien van de onafhankelijkheid van de uitgevende organisatie en de transparantie van de door haar toegepaste criteria zijn in de rechtspraak van het Bundesgerichtshof [OMISSIS] vergelijkbare eisen geformuleerd.
- 17 Indien het aanbrengen van het testlabel wordt beschouwd als gebruik voor de ingeschreven dienst, bestaat er met inachtneming van de rechtspraak van het Hof (arrest van 23 maart 2010, C-236/08 tot en met 238/08, [OMISSIS] EU:C:2010:159; arrest van 25 maart 2010, C-278/08, [OMISSIS] EU:C:2010:163) geen bezwaar tegen om aan te nemen dat verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan een gebruik in strijd met het merk. Het gebruik zou in dat geval inbreuk maken op zowel de herkomstaanduidingsfunctie van het individuele merk (met betrekking tot de herkomst van de dienst) als op de kwaliteitsfunctie. Het Hof eist in de aangehaalde rechtspraak bij de inbreuk op een overige functie van het merk dat het teken gelijk is aan zowel het merk als de betrokken waren/diensten. Dit is bij het litigieuze merk 2 zonder meer het geval. Ten aanzien van het litigieuze merk 1 moet worden opgemerkt dat daar de woorden „RICHTIG GUT LEBEN” (werkelijk goed leven) weliswaar ontbreken, maar dat deze toevoeging minder relevant zal zijn in de zin van de eerder aangehaalde uitspraak van het Hof (punt 25).

*Tweede prejudiciële vraag*

- 18 Voor het geval dat de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, rijst een volgende vraag met betrekking tot artikel 9, lid 1, tweede zin, onder c), van de Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 5, lid 2, van de Merkenrechtlijn. De Bondsrepubliek Duitsland heeft gebruik gemaakt van de **[Or. 13]** in artikel 5, lid 2, van de Merkenrechtlijn geboden mogelijkheid door in § 14, lid 2, punt 3, van het Markengesetz (Duitse merkenwet) als volgt te bepalen:

Het is derden niet toegestaan om zonder toestemming van de houder van het merk in het economisch verkeer [...] 3. een teken dat gelijk is aan het merk, of een soortgelijk teken voor waren of diensten te gebruiken die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit merk bekend is in Duitsland en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

- 19 De Senat gaat er hierbij van uit dat het bij de litigieuze merken gaat om in Duitsland bekende tekens.
- 20 Een moeilijkheid is echter enerzijds dat de litigieuze merken in Duitsland slechts als testlabel bekend zijn. Allereerst rijst dan de vraag of men het gebruik van de litigieuze merken aanmerkt als gebruik als merk; dit zal volgens de uiteenzetting van het Hof in zijn uitspraak van 8 juni 2017 (t.a.p., punten 46, 50) eerder niet het geval zijn, als men ervan uitgaat dat het aanbrenge van het individuele merk op een product als gebruik voor dit product en niet als gebruik voor een dienst wordt gekwalificeerd. In voorkomend geval rijst de vervolgvraag of een individueel merk ook dan kan worden beschouwd als „bekend”, wanneer dit niet bekend is als individueel merk, maar als overig (niet volgens de Gemeenschapsmerkenverordening en de Merkenrechtlijn alsmede de Duitse merkenwet beschermd) teken (zie punt 2 van de bijlage bij richtlijn 2005/29/EG).
- 21 Een verdere moeilijkheid is anderzijds ook of het in de handel brengen door verweerster van het van het teken voorziene product een inbreukmakend gebruik vormt. Welke gebruikshandelingen bij bekende individuele merken inbreukmakend zijn en of dit slechts handelingen zoals het „gebruik als merk” of ook andere handelingen kunnen zijn, is in de rechtspraak van het Hof nog niet voldoende duidelijk vastgesteld (zie arrest van 23 oktober 2003, C-408/01, **[OMISSIS]** EU:C: 2003:582). De Senat merkt op dat misbruik van bekendheid, of imago-transfer, die de genoemde bepalingen beogen te verbieden, ook kunnen optreden wanneer de derde het individuele merk niet inzet om de herkomst van de aldus gekenmerkte producten uit zijn onderneming te garanderen. **[Or. 14]**

*Slotopmerking*

- 22 Punt 2 van de bijlage bij richtlijn 2005/29/EG gaat ervan uit dat vertrouwens-, kwaliteits- of andere soortgelijke labels van derden uitsluitend met toestemming

van de uitgevende organisatie mogen worden gebruikt. Volgens de huidige stand van het nationale recht kan verzoekster een gebruik van haar testlabel door derden zonder haar toestemming volgens deze bepaling [OMISSIS] echter niet verbieden. Zij behoort namelijk niet tot de personen die volgens het Duitse recht bevoegd zijn tot het instellen van een vordering [OMISSIS]. In de nationale rechtspraak [OMISSIS] is bovendien de opvatting te vinden dat punt 2 van de bijlage uitsluitend betrekking heeft op vertrouwenslabels, maar niet op testlabels, waarbij een vergelijkbaar resultaat evenwel wordt bereikt door toepassing van artikel 6 van richtlijn 2005/29/EG.