

Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal

A.A. Quaedvlieg*

* Prof. mr. A.A. Quaedvlieg is hoogleraar industrieel eigendom en auteursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

- 1 HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, *INTEL/CPM, IER* 2009, nr. 7, p. 18-24, noot A. Kamperman Sanders, *BMM Bulletin* 2009, p. 21-33 (met Conclusie A-G Sharpston), *BIE* 2009, nr. 57, p. 253, noot Quaedvlieg. Zie over bekende merken in het algemeen en INTEL in het bijzonder de special van *BMM Bulletin* 2009, nr. 1, met bijdragen van Marjolein Bronneman, Gregor Vos, Nicolas Clarembeaux en Marten Bouma.
- 2 HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07, *L'Oréal/Bellure, IER* 2009, nr. 43, p. 193, noot Gielen, *B9* 7986; AA 2009, p. 570-484, AA20090570, noot Gielen, *B9* 8061, *BIE* 2009, nr. 58, p. 264, noot Senftleben; zie ook DJG Visser, "Bellure" is een bevrijding!, *B9* 7988 (22 juni 2009).
- 3 Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, nr. 2.2, p. 39-44.
- 4 Vgl. onder meer HvJEG 11 oktober 1990, *HAG II*, zaak C-10/89, *Jur.* 1990, p. 3711, *NJ* 1992, p. 743, r.o.v. 13; HvJEG 18 juni 2002, zaak C-299/99 (*Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd*, *Jur.* 2002, I, p. 5475 e.v., *NJ* 2003, p. 481, noot Spoor; AA 2003, p. 43-49, AA20030043, noot Gielen; r.o.v. 30).
- 5 Over de functies van het merk zie Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: WEJ Tjeenk Willink 1992, 'Afdeling I, Betekenis van het merk en rechtsgrondslag bescherming', p. 3-23; voorts Frauke Henning-Bodewig en Annette Kur, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*, Weinheim: VCH 1988, Band 2. Over de, vaak minder belichte, monopolistische (bij-)werkingen die merken kunnen hebben, zie Vito Mangini, 'Competition and Monopoly in Trademark Law: An EEC Perspective', *IIC* 1980, 591 e.v..

In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL¹ en L'Oréal² heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof) niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is.

Twee functies: Herkomst en Goodwill

Artikel 5 van de Europese merkenrichtlijn beschermt twee hoofdcategorieën van functies van het merk.³ De eerste categorie betreft de bescherming van de wezenlijke functie van het merk: de herkomstfunctie. De herkomstfunctie waarborgt de identiteit van oorsprong. Dit houdt in, kort gezegd, dat de consument moet kunnen vertrouwen dat alle met een bepaald merk voorziene waren afkomstig zijn uit één en dezelfde onderneming, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit ervan.⁴ Bescherming van de herkomstfunctie wordt in artikel 5 lid 1 sub a en b verplichtend opgelegd aan alle lidstaten.

De tweede categorie betreft de bescherming van de reclame- of goodwillfunctie.⁵ Zij is optioneel: de lidstaten zijn niet gehouden dit regime in te voeren, maar als zij het invoeren, moet de bescherming voldoen aan de regels van de richtlijn. Op grond van artikel 5 lid 2 van de merkenrichtlijn kan de houder van een bekend merk het gebruik van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren verbieden wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen staat bekend als verwatering van merken.

Drie typen van inbreuk: identieke inbreuk, verwarringsinbreuk, goodwillinbreuk
Artikel 5 onderscheidt drie vormen van in-

breuk. De eerste hangt samen met zowel de herkomst- als de goodwillfunctie, de tweede met alleen de herkomst- en de derde met alleen de goodwillfunctie.

In het geval van artikel 5 lid 1 sub a wordt het teken gebruikt voor dezelfde waar. Bovendien is er sprake van een gelijk teken. Een dergelijke 'identieke inbreuk' (zelfde waren, zelfde teken) komt bijzonder dicht bij het merk. Volgens de 10^e considerans van de richtlijn is de bescherming in zo een geval 'absoluut'.

Artikel 5 Europese merkenrichtlijn

1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
 - a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
 - 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.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat 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.

In het geval van artikel 5 lid 1 sub b wordt voor dezelfde of voor soortgelijke waar een teken gebruikt dat gelijk of overeenstemmend is. Er is dus niet volledig 'identiek gebruik'. Dan wordt bescherming geboden op voorwaarde dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Dit geval duiden wij hier verder aan als verwarringsinbreuk. De termen overeenstemmend en soortgelijk staan dus voor: gelijkenis vertonend, maar niet identiek.

In artikel 5 lid 2 komen we dan aan de derde en laatste inbreukvorm,⁶ de goodwillinbreuk. Dit inbreukgeval betreft het gebruik voor niet-soortgelijke waren en diensten, buiten de branche van de merkhouder en dus nog verder verwijderd van de kern van de merkbescherming. Daarom moet het om een bekend merk gaan. Hun bekendheid verschaft deze merken een zo sterk imago dat het uitstraalt voorbij de eigen waren categorie. Voor deze bescherming eist het Hof dat het publiek een verband legt tussen teken en merk.

Het Hof voltooit de binding van de merkbescherming als geheel – zowel de herkomst- en de goodwillinbreuk – aan één consistent, eenvormig stelsel van criteria. Het profijt voor de transparantie van het systeem kan moeilijk onderschat worden

Eén set van criteria voor alle inbreuken

De verwarringsinbreuk wordt beoordeeld aan de hand van vijf toetsingsmaatstaven die zijn afgeleid uit de richtlijn en de rechtspraak van het Hof. *L'Oréal* en *INTEL* leren thans dat voor de beoordeling van de goodwillinbreuk in wezen dezelfde maatstaven gelden. Daardoor voltooit het Hof de binding van de merkbescherming als geheel – zowel de herkomst- en de goodwillinbreuk – aan één consistent, eenvormig stelsel van criteria. Dat is een grote sprong voorwaarts in het merkenrecht. Het profijt voor de transparantie van het systeem kan moeilijk onderschat worden.

Dit artikel belicht eerst de herkomstfunctie (I), daarna de goodwillfunctie (II), en sluit dit af met een 'inbreukschema' (III). Daarna wordt met name verwatering belicht als een mengvorm tussen de herkomst- en reclamefunctie (IV).

I. Herkomst en verwarring

De herkomstfunctie is in het geding als een derde een met het merk overeenstemmend teken gebruikt en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen beide tekens. Het Hof heeft drie bakens verschaft voor de vaststelling van verwarringsgevaar: (1) een lijst van vijf overwegend feitelijke steuncriteria voor de beoordeling van (2) het rechtsbegrip verwarringsgevaar dat volgens het Hof (3) positief moet worden vastgesteld.

1. Vijf relevante feitelijke omstandigheden

Volgens het arrest *Sabel/Puma*⁷ moet het verwarringsgevaar globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle omstandigheden van het concrete geval. Vijf omstandigheden zijn met name van belang: overeenstemming tussen de tekens (verder ook: overeenstemming), soortgelijkheid van waren of diensten (verder ook: soortgelijkheid), de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het teken en de vraag in hoeverre een associatie door het betrokken publiek mogelijk is tussen teken en merk.⁸ De vijf genoemde omstandigheden zijn communicerende vaten. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen elkaar compenseren. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van waren worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd.⁹

De Benelux heeft lang geworsteld met de begrippen verwarring en associatie in de richtlijn. Onder het oude Benelux-recht werd inbreuk aangenomen als er associatie mogelijk was tussen het teken en het merk. *Puma/Sabel* stelde echter buiten iedere twijfel dat verwarring het enig geldige criterium was.¹⁰ Dat wekte bij sommigen de indruk dat associatie nu voorgoed buiten spel gezet was. Het arrest voegde echter toe dat begripsmatige associatie met een bijzonder onderscheidend merk (wel) tot verwarring kon voeren, doch anderzijds dat het voor verwarring niet volstaat als het publiek twee tekens alléén maar begripsmatig associeert, zonder dat er sprake is van bijzondere onderscheidingskracht. Dat voerde bij anderen weer tot hoop voor de associatietoets. De waarheid ligt in het midden. Alleen verwarring is de beslissende toets, maar associatie blijft één van de vijf feitelijke omstandigheden die met name van belang zijn voor de rechtsvraag of er verwarringsgevaar is.¹¹

6 Art. 5, lid 5 van de richtlijn biedt de lidstaten de mogelijkheid om *nog* verder te gaan en ook bescherming te bieden bij het gebruik van een overeenstemmend teken *anders* dan voor waren en diensten. Hoewel de Benelux deze mogelijkheid benut heeft laten wij dit geval onbesproken.

7 HvJEG 11 november 1997, zaak C-251/95, *Puma/Sabel*, *Jur.* 1997, I, p. 6191, *NJ* 1998, p. 523, noot DWFV; AA 1998, p. 700, AA19980700, noot H. Cohen Jehoram; *IER* 1997, nr. 54, p. 220, noot Gielen; *SEW* 1998, p. 350, noot HMH Speyart; *BIE* 1998, nr. 9, p. 64; zie r.ov. 22 e.v..

8 Zie o.m. de 10^e considerans van de richtlijn: het verwarringsgevaar hangt van vele factoren af en met name van de bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en (de mate van overeenstemming) van de geïdentificeerde waren of diensten.

9 Considerans 10 bij de richtlijn; HvJEG 29 september 1998, zaak C-39/97, *Canon/Cannon*, *Jur.* p. 1-5507, *NJ* 1999, 393, noot Verkade; *IER* 1998, nr. 44, p. 265, noot Gielen.

10 R.ov. 18.

11 Zie Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, nr. 8.7.1, p. 306 e.v., en de daar aangehaalde literatuur.



2. Wat is verwarringsgevaar?

Het Hof heeft slechts vage aanwijzingen verschaft over de vraag wat nu precies verwarringsgevaar is. Voor de benadering van dit begrip zijn twee noties essentieel. Ten eerste is verwarring geen feitelijk-, maar een rechtsbegrip (a). Ten tweede moet de uitleg van het verwarringsgevaar in de sleutel staan van de economischrechtelijke functie van het merkenrecht (b).

Het Hof heeft slechts vage aanwijzingen verschaft over de vraag wat nu precies verwarringsgevaar is

a. Verwarring als rechtsbegrip

Er is sprake van verwarringsgevaar 'wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten',¹² meer concreet: 'wanneer het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.'¹³ Dit leert dat verwarring niet samenvalt met feitelijke 'verwarring' als bedoeld in het spraakgebruik, in de zin dat het publiek beide tekens feitelijk door elkaar haalt. Immers, als het publiek meent dat de waren (niet van dezelfde onderneming maar) van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, leidt het dat af uit een bepaald verschil tussen de tekens. Het verwisselt ze dus niet, maar juridisch is er evengoed sprake van verwarring.

'Verwarring' is geen feitelijk maar een rechtsbegrip

'Verwarring' is derhalve geen feitelijk maar een rechtsbegrip. Dat blijkt ook flagrant uit het feit dat reeds sprake van verwarring is bij gevaar voor verwarring: 'indien verwarring kan ontstaan'. Zelfs al heeft nog niemand de tekens werkelijk verwisseld, een rechter kan toch inbreuk aannemen omdat het gevaar daarvoor aanwezig is. Nader daarover bij b, hieronder.

Hoever juridische 'verwarring' kan afstaan van het feitelijk verwisselen van de tekens, bewijst de rol van de bekendheid van een teken voor het ontstaan van verwarringsgevaar.¹⁴ Feitelijk vermindert bekendheid het verwarringsgevaar, want het publiek weet feilloos hoe het oorspronkelijke merk eruit ziet en ziet het al heel gauw als een overeenstemmend teken niet het originele merk is. Maar volgens *Puma / Sabel* is het verwarringsgevaar niet minder, maar groter naarmate het merk meer bekendheid en (dus) sterkere onderscheidingskracht heeft.¹⁵ Dat vloeit voort uit het normatieve oordeel dat bekende merken extra bescherming behoeven.

b. Verwarringsgevaar in de sleutel van het merkenrecht als onderdeel van economisch recht

De term gevaar voor verwarring verschaft aan het verwarringsbegrip een brede marge. Bij een strenge uitleg is er pas verwarrings-

12 R.ov. 26 in HvJEG 29 september 1998, zaak C-39/97, *Canon / Cannon*, *Jur.* p. 1-5507, *NJ* 1999, p. 393, noot Verkade; *IER* 1998, nr. 44, p. 265 (noot Gielen);

13 R.ov. 29, *Canon / Cannon*.

14 Een van de eersten die daar in Nederland op wees was G.J. van de Kamp, 'Is het Drie-Strepen-Merk te bekend?', *IER* 1999, p. 101-104; zie van dezelfde auteur, 'Vier 'oude' zaken na *Puma / Sabel* – een herbeoordeling', *BMM Bulletin* 1998, nr. 3, p. 12.

15 R.ov. 24.

gevaar als er sprake is van een concreet en onmiddellijk risico van feitelijke verwarring; bij een soepele uitleg is het een ruim normatief criterium dat bij wijze van spreken alle gevallen omvat die verder gaan dan loutere associatie van merk en teken.

De eis van verwarringsgevaar moet gelezen worden in de sleutel van het merkenrecht als onderdeel van het economisch recht. Merkenrecht is gericht op een doelmatige ordening van de mededinging. Een doelmatige geordende, transparante mededinging eist een zindelijk gebruik van onderscheidingstekens, waarbij met een bepaalde helderheidsmarge afstand wordt gehouden tot het merk van een concurrent. Het is niet voldoende als het recht pas in het geweer komt, wanneer de inbreuk al vrijwel in het vlees van het merk prikt. De merkhouder moet veiligheid worden geboden dat andere tekens ook niet te veel in de buurt van het merk komen.¹⁶ Alleen zo biedt het systeem de helderheid en rechtszekerheid die een geordend handelsverkeer vergt.

De economischrechtelijke functie van het verwarringscriterium is vergelijkbaar met een brandweerinspectie

De economischrechtelijke functie van het verwarringscriterium is vergelijkbaar met een brandweerinspectie. Deze moet haar voorschriften niet zo inrichten dat alleen concreet en onmiddellijk brandgevaar vermeden wordt, maar zij moet in het licht van de publieke veiligheid alle realistische mogelijkheden van brandgevaar uitsluiten, en tegelijk vermijden dat aan derden allerlei belemmerende maatregelen worden opgelegd waar slechts fictief brandgevaar is, stoelend op een 'rechtsvermoeden'.

Het lijkt daarom een volkomen legitieme redenering als een rechter, na een afweging te hebben gemaakt op grond van alle relevante omstandigheden, en in het bijzonder de vijf die door de rechtspraak en de richtlijn worden aangereikt, beslist dat een teken verwarringsgevaar schept omdat het 'onvoldoende afstand houdt' ten opzichte van het merk.

Uit de richtlijn vloeit voort dat voor de vaststelling van verwarringsgevaar in ieder geval niet geheel mogen ontbreken de verenigde elementen overeenstemming, soortgelijkheid en associatie, alsmede uiteraard

onderscheidend vermogen van het geïmiteerde merk. Zijn deze verenigd aanwezig, dan bevindt de nabootser zich merkenrechtelijk al gauw in de twijfelachtige zone, ook als er nog lang geen imminent risico van feitelijke verwarring is. Dat in zo een geval soms niet veel extra meer nodig is opdat de rechter inbreuk althans kan aannemen blijkt uit rechtsoverweging 24 van het arrest *Puma/Sabel*: niet is uitgesloten, dat reeds begripsmatige gelijkenis van twee tekens verwarring doet ontstaan in een geval waarin een ouder merk een bijzondere onderscheidingskracht heeft.

3. Positieve vaststelling van het verwarringsgevaar

Bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk en begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken kunnen aan het verwarringsgevaar bijdragen, maar dit ontheft de rechter niet van de noodzakelijke positieve vaststelling van dit verwarringsgevaar, zo stelt het Hof ferm in rechtsoverweging 39 van *Adidas/Marca*.¹⁷ De Hoge Raad had de vraag gesteld, of gevaar van verwarring tussen merk en teken mocht worden verondersteld als het merk bijzondere onderscheidingskracht heeft en door derden voor dezelfde of soortgelijke waren een teken wordt gebruikt waaruit associatie met het merk ontstaat.¹⁸ Dat idee wordt streng afgewezen.

Verwarringsgevaar mag niet op grond van een rechtsvermoeden 'geconstrueerd' worden

Verwarringsgevaar mag dus niet op grond van een rechtsvermoeden 'geconstrueerd' worden. Het Hof zit wat dat betreft als een bok op de haverkist. De rechter moet vijf overwegend feitelijke omstandigheden afwegen: overeenstemming, soortgelijkheid, associatie, onderscheidend vermogen en bekendheid. Maar deze dienen slechts om het verwarringsoordeel te steunen; ze kunnen het niet vervangen. Na afweging van alle feitelijke omstandigheden is er een *moment magique* waar deze moeten opgaan in het rechtsoordeel of er al dan niet verwarringsgevaar is. Alleen de rechter zelf kan dit beslissen; er zijn uiteindelijk slechts vage richtlijnen voor te geven. Het oordeel dat er verwarringsgevaar is, komt niet tot stand op een mechanisch telraam van

¹⁶ Kur gebruikt de fraaie term *cordon sanitaire*: Frauke Henning-Bodewig en Annette Kur, *Marke und Verbraucher. Funktionen der Marke in der Marktwirtschaft*, Weinheim: VCH 1988, Band 2, p. 39-62, zie p. 59.

¹⁷ HvJEG 22 juni 2000, *Adidas/Marca*, NJ 2000, p. 712; BIE 2001, nr. 9, p. 40, noten Spoor; IER 2000, nr. 50, p. 239, noot R. de Ranitz. Zie r.ov. 33.

¹⁸ Geparafraseerd door het hof in r.ov. 29.

¹⁹ Reclamefunctie en goodwillfunctie kunnen in brede en in meer specifieke zin gebruikt worden. Hier worden ze gebruikt in de meest brede zin: dat wil zeggen als omvattend alle gevallen van 'voordeel trekken uit' en 'afbreuk doen aan' die onder art. 5, lid 2 kunnen vallen.

²⁰ Zolang het merkenrecht de goodwill van merken niet beschermt is de rechthebbende aangewezen op het algemene recht van de ongeoorloofde mededinging. Dat biedt echter weinig rechtszekerheid.

²¹ Frank I. Schechter, 'The Rational Basis of Trademark Protection', *Harvard Law Review* 1927, p. 813, geciteerd door A-G Sharpston in haar conclusie bij *INTEL*, voetnoot 6. Zie ook de overige door haar aangehaalde literatuur (o.m. voetnoot 22, 23, 24).

feitelijke omstandigheden maar op grond van een rechtsoordeel omtrent de toelaatbaarheid van het teken op de markt.

De eis dat het verwarringsgevaar positief moet worden vastgesteld, betekent dus iets heel anders dan dat feitelijk verwarringsgevaar moet worden vastgesteld. Dat laatste is onmogelijk, want verwarringsgevaar is, zoals al vastgesteld, een rechtsbegrip. De eis van de positieve vaststelling betekent dat verwarringsgevaar nooit mechanisch voortvloeit uit het verenigd zijn van de 'hoofdomstandigheden'. De rechter moet de sluitsteen leggen: hij moet op grond van de relevante omstandigheden positief tot de slotsom kunnen komen dat verwarringsgevaar voorligt, met andere woorden dat in het licht van de economische ordening die het merkenrecht nastreeft, het in geding zijnde teken onvolgende afstand houdt van het merk.

II. De reclame- of goodwillfunctie

Aard en belang goodwillfunctie

Naast de herkomstfunctie vervult het merk een reclame- of goodwillfunctie.¹⁹ 'Reclamefunctie' spreekt tot de verbeelding, maar 'goodwillfunctie' heeft juridisch onze voorkeur. Het woord omvat de eigenschappen die aan het merk verleend worden door zijn bekendheid en imago. De reclamefunctie van het merk is commercieel en economisch buitengewoon belangrijk. Zij kan gewichtiger zijn voor de verkoopcijfers dan de kwaliteit van het product. De goodwill van merken als Coca-Cola is bovendien niet beperkt tot frisdrank: ieder product tot en met (bij wijze van spreken) nietmachines krijgt meer *flavour* als er Coca-Cola op staat. Maar een grote reputatie of een specifiek imago is ook kwetsbaar. Er kan aan de kant van de merkhouder dus een groot belang bij bescherming zijn. Toch heeft het lang geduurd voordat de goodwillbescherming in het merkenrecht erkenning vond.²⁰

Voorgeschiedenis

In 1927 inspireerde Duitse rechtspraak de Amerikaan F.I. Schechter tot een publicatie over verwatering in *Harvard Law Review*.²¹ Toen de Benelux Merkenwet van 1 januari 1971 mede een basis bevatte voor bescherming van de reclamefunctie was dat nog steeds 'progressief' (zie kader 1).²² In 1975 werd in het legendarische arrest *Klarein / Claeryn* een mijlpaal bereikt.²³ Het merk Kla-

rein voor een nieuw geïntroduceerd schoonmaakmiddel wekte een negatieve associatie op met het bekende jenevermerk Claeryn. De beide ondernemingen stonden niet in een mededingingsverhouding; de markten van schoonmaakmiddelen en jenever staan mijlenver van elkaar af. Uitsluitend het imago van het merk liep schade op: het werd minder 'lekker' door de associatie met het schoonmaakmiddel, en aldus getroffen in zijn 'kooplustopwekkend vermogen'. Het Benelux gerechtshof achtte merkinbreuk aanwezig. Dit baarde opzien en leidde zelfs tot internationale²⁴ kritiek.²⁵ De Europese merkenrichtlijn van 1989 volgde niettemin het voorbeeld van de Benelux,²⁶ maar met een uitgebreider en beter gestructureerd artikel, waaraan Duitse inspiratie niet vreemd lijkt te zijn geweest.

De reclamefunctie van het merk is commercieel en economisch buitengewoon belangrijk. Zij kan gewichtiger zijn voor de verkoopcijfers dan de kwaliteit van het product

Structuur van de goodwillbescherming

De bescherming van de reclamefunctie is in de merkenrichtlijn uitgewerkt als inbreukartikel (art. 5 lid 2 en 5) en als grond van weigering of nietigheid (art. 3 en 4 lid 4 sub a). *INTEL* gaat over artikel 4 lid 4 sub a en *L'Oréal* over artikel 5 lid 2 maar inhoudelijk betreft het dezelfde goodwillbescherming in dezelfde bewoordingen.

Concreet bieden de art. 4 lid 4 sub a en 5 lid 2 bescherming tegen (1) het gebruik van het jongere merk voor niet-soortgelijke

Kader 1

Die basis lag in art. 13A, lid 1 sub 2 (oud) BMW, dat ruim beschermde tegen *ieder* gebruik dat zonder geldige reden schade aan het merk toebrengt:

'A. Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. (...)

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.'

²² De oude Benelux merkenwet hield de bescherming van het merk formeel dus beperkt tot schade veroorzakend handelen: 'elk ander gebruik, (waardoor) (...) aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.'

²³ BenGH 1 maart 1975, *Claeryn / Klarein*, NJ 1975, p. 472, noot Wichers Hoeth; AA 1977, p. 664, noot Cohen Jehoram; *BIE* 1975, p. 183, noot Van der Zanden.

²⁴ Verkade legde het Benelux-systeem uit in de Duitstalige evergreen 'Unlautere Ausnutzung und Beeinträchtigung des guten Rufs bekannter Marken, Namen und Herkunftangaben. Ein Beitrag aus den Benelux-Staaten', *GRUR Int* 1986, p. 17-25.

²⁵ Rudolf Krasser, 'Zum Umfang des Markenschutzes nach dem Benelux-Warenzeichengesetz', *GRUR Int* 1975, p. 388-391; Marguerite Deliége-Sequaris, 'Der Schutz der Marke gemäss Art. 13 A Benelux-Warenzeichengesetz', *GRUR Int* 1980, p. 568-584; zie ook Paul JM Steinhauser, 'Der Schutz der Marke gemäss Art. 13 A Benelux-Warenzeichengesetz. Eine Erwiderung', *GRUR Int* 1981, p. 546-551.

²⁶ Zie het zeer onthullende artikel van Furstner en Geuze, 'Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG-harmonisatie', *BIE* 1988, p. 15-220.

waren,²⁷ indien (2) het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk (4) ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan (verder ook: voordeel en afbreuk) aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Op al die punten is door de rechtspraak wel iets bijgesteld, en verder is de belangrijke voorwaarde toegevoegd dat (3) het publiek een verband legt tussen het teken en het merk.

(1) Goodwillbescherming voor niet-soortgelijke en wel soortgelijke waren

De tekst van de wet ten spijt genieten de bekende merken de goodwillbescherming niet uitsluitend in het geval van gebruik voor niet-soortgelijke waren en diensten. Het Hof heeft de bescherming in het arrest *Adidas/Fitnessworld*²⁸ (ook) uitgebreid tot gebruik voor wel soortgelijke waren. De goodwillfunctie wordt dan immers alleen maar ernstiger bedreigd.

(2) Goodwillbescherming voor bekende en niet-bekende merken

Uitdrukkelijker dan eerdere rechtspraak (en de richtlijn!) leert *L'Oréal* dat de goodwillbescherming zich ook kan uitstrekken over onbekende merken,²⁹ en wel in gevallen van 'identiek gebruik' – het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten. De absolute bescherming die dan geldt, omvat volgens het Hof alle functies van het merk, dus ook de goodwillfunctie.³⁰ In de praktijk zal moeten blijken hoe dikwijls bij niet-bekende merken de goodwillfunctie werkelijk in het geding is, nu immers vooral de bekendheid van een merk de daaraan verbonden goodwill kwetsbaar kan maken.³¹

Het voor goodwillbescherming vereiste verband en het bestaan van voordeel c.q. afbreuk moeten worden aangetoond, zo blijkt uit *L'Oréal* en *INTEL*. Dat zal bij gebruik van een aan een bekend merk gelijk teken voor dezelfde waren niet gauw een probleem opleveren, maar het is toch een verschil met de

herkomstfunctie, voor het inroepen waarvan de merkhouder bij 'identiek' gebruik geen verwarring hoeft aan te tonen.

Er is dus nog maar één inbreuktype waar goodwillbescherming niet mogelijk is: namelijk, als het gaat om een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een onbekend merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren. In het arrest *Davidoff/Gofkid* sloot het Hof die mogelijkheid helder uit.³² *L'Oréal* zegt, minder helder, hetzelfde in de gewrongen rechtsoverweging 59.

(3) Voorwaarde van een 'verband'

In *Adidas/Fitnessworld* stelde het Hof voor goodwillbescherming de eis dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt.³³ Of dit verband bestaat, moet globaal worden beoordeeld en derhalve met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder: overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid en onderscheidend vermogen.³⁴ Het zijn precies dezelfde maatstaven die *Puma/Sabel* en *Cannon/Canon* voor het verwarringsgevaar neerlegden! Geen van deze impliceren, afzonderlijk of in verband met andere omstandigheden, noodzakelijkerwijs dat er een verband is. Daaruit volgt dat, net zoals bij de herkomstfunctie verwarring positief moet worden vastgesteld, bij de goodwillfunctie het bestaan van een verband positief worden vastgesteld. Het mag niet op grond van een rechtsvermoeden worden aangenomen.

(4) 'Voordeel en afbreuk'

Bekendheid en verband volstaan niet om inbreuk aan te nemen. Er moet sprake zijn van één van de door de richtlijn genoemde vormen van voordeel uit of afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen.³⁵ Bij 'voordeel trekken uit' vloeien onderscheidend vermogen en reputatie vrijwel ineen; het Hof behandelt ze als één categorie.³⁶

27 Deze beperking is ingehaald door de rechtspraak, zie volgende alinea,

28 HvJEG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, NJ 2002, 12; *BIE* 2004, p. 162, noot Steinhauser; *IER* 2004, nr. 13, p. 53, noot Kabel; *AAK* 90, p. 4928; zie ook Frank Jaspers, Geert Theuws, 'Ik mis een streep', redactioneel, *AA* 2003, p. 909.

29 *L'Oréal*, r.ov. 31-65, i.h.b. 56, 58-59.

30 R.ov. 58.

31 Zie ook r.ov. 60 *L'Oréal*.

32 HvJEG 9 januari 2003, zaak C-292/00, *Davidoff/Gofkid*, r.ov. 28 en 29. R.ov. 21 van het arrest *Puma/Sabel* luidde reeds: 'Anders dan artikel 4, lid 1, sub b zijn (artikel 4, leden 3 en 4, sub a en 5, lid 2) namelijk uitsluitend van toepassing op merken die bekend zijn (...)'.
33 R.ov. 29 in HvJEG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, NJ 2002, 12; *BIE* 2004, p. 162, noot Steinhauser; *IER* 2004, nr. 13, p. 53, noot Kabel; *AAK* 90, p. 4928; zie ook Frank Jaspers, Geert Theuws, 'Ik mis een streep', redactioneel, *AA* 2003, p. 909. Het Hof verwijst tevens naar HvJEG 14 september 1999, *General Motors/Yplon* ('Chevy'), C-375/97, *Jur.* I-5421, r.ov. 23). Zie ook r.ov. 31 *INTEL*: 'Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.'

34





Om te bepalen of één of meerdere vormen van goodwillinbreuk zich voordoen kan de rechter wéér terugvallen op dezelfde steuncriteria. Er moet:

‘een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn.’³⁷

III. Schematisch

Als in de inleiding beloofd vatten wij het systeem van merkenbescherming, zoals dat uit richtlijn en rechtspraak tevoorschijn komt, nog een keer schematisch samen:

Herkomstbescherming:

1. bij identiek gebruik (gebruik van een gelijk teken voor gelijke waren of diensten);
2. bij gebruik van (slechts) overeenstemmende tekens en/of gebruik voor (slechts) soortgelijke waren: bescherming op voorwaarde dat gevaar voor verwarring ontstaat;

Goodwillbescherming:

1. tegen voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie en/of het onderscheidend vermogen;
2. op voorwaarde dat het publiek een verband legt;
3. en op voorwaarde dat het merk
 - a. ofwel bekend is (art. 4) en i) gebruikt wordt voor niet-soortgelijke waren of diensten (art. 4) ii) dan wel voor soortgelijke waren (aanvulling *Adidas/Fitnessworld*)
 - b. ofwel ‘identiek’ gebruikt wordt (*L’Oréal*)

IV. INTEL en L’Oréal

De arresten *L’Oréal* en *INTEL* zijn in dit blad al geannoteerd door Gielen.³⁸ Wij concentreren ons op enkele lijnen die de systematiek betreffen.

A. L’Oréal: geen schade, wel opzet

Geen schade vereist bij onrechtmatig voordeel trekken

In het arrest *L’Oréal* gaat het om het verbod om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Het luxe parfummerk strijdt tegen een onderneming die goedkope imitaties op de markt brengt, welke verwijzen naar de parfums van L’Oréal. De verwijzende Engelse rechter heeft reeds in de vraagstelling uitgesloten dat er sprake is van schade aan de herkomstgarantie of de reputatie van het merk.³⁹ Het Hof is aan deze feitelijke vaststelling gebonden, al lijkt het niet echt te geloven dat voordeel trekken mogelijk is zonder dat tegelijkertijd schade aan het imago of de afzet ontstaat.⁴⁰ Kan er ook zonder bewijs van schade, ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk? Het antwoord luidt bevestigend (rechtsoverweging 41-43). Het feit echter dat die schade, zelfs al is ze juridisch niet aangetoond, feitelijk zeer vermoedelijk inherent is aan het voordeel trekken, maakt *L’Oréal* (tot zover) een beetje zouteloos. Intussen vermindert zij natuurlijk wel de bewijsperikelen van de eiser.

Het feit dat schade feitelijk zeer vermoedelijk inherent is aan het voordeel trekken, maakt *L’Oréal* (tot zover) een beetje zouteloos

Ongerechtvaardigd trekken van voordeel; intentie

L’Oréal omschrijft de bescherming tegen voordeel trekken uit in rechtsoverweging 49 in termen die sterk doen denken aan prestatiebescherming:

‘(...) wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige

³⁴ R.ov. 41 en 42 van *INTEL*. *INTEL* noemt ‘associatie’ niet als omstandigheid die relevant is voor de beoordeling of er een ‘verband’ is. Niettemin, als is aangetoond dat het publiek teken en merk associeert, is uiteraard ook aangetoond dat het een verband legt tussen beide. Zie r.ov. 67 *INTEL* en 44 *L’Oréal*: ‘hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’

³⁵ *INTEL*, r.ov. 32.

³⁶ De vraag is of heel onderscheidende, maar niet bekende merken niet ook baat zouden hebben bij bescherming tegen het voordeel trekken uit hun onderscheidend vermogen. Als het onderscheidend vermogen berust op de oorspronkelijkheid van het teken kan onder omstandigheden bescherming worden geboden door het auteursrecht of door het modellenrecht.

³⁷ R.ov. 44 van *L’Oréal* (met betrekking tot voordeel trekken uit). Voor afbreuk vgl. *INTEL* r.ov. 68.

³⁸ AA 9 2009, p. 570-584, AA20090570.

³⁹ Zie r.ov. 30, punt 5. ⁴⁰ r.ov. 33.

financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, (moet) het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.⁴¹

Zoals Visser reeds heeft opgemerkt bergt de formule ‘in het kielzog van het merk (proberen) te varen’ mede een intentioneel aspect.⁴¹ Ook in rechtsoverweging 47 wijst het Hof erop dat de overeenstemming bewust is nagestreefd. Voor het vaststellen van een intellectuele eigendomsinbreuk was tot nog toe in het algemeen niet relevant, of de inbreukmaker overeenstemming had nagestreefd. Dit element kan zich ontpoppen als een nuttige demper bij onschuldige inbreuk, al kan het uiteraard ook misbruikt worden voor chicanerij.

Er moet voor gewaakt worden dat het bekende merk door de verheffing tot goodwillprestatie niet over het paard getild wordt

Er moet echter voor gewaakt worden dat het bekende merk door de verheffing tot goodwillprestatie niet over het paard getild wordt.⁴² Bij een merkenrechtelijke benadering staat de eerlijkheid van het handelsverkeer voorop. In dat perspectief is bijvoorbeeld bovenstaande eis van intentionaliteit goed te billijken. Prestatiebescherming kenmerkt zich daarentegen veel meer door een, strengere, eigendomsratio. Intenties zijn daar minder relevant. Als ik een boom omzaag van een ander is dat een inbreuk op diens eigendom, ook als ik meende dat die boom op mijn grond stond en dus niet de intentie had om inbreuk te maken op het recht van die ander. Zo zijn er meer goede redenen om alert te zijn dat de goodwillbescherming niet uit de bocht vliegt. Op de achtergrond daarvan spelen volgende overwegingen. De kunst van het goodwill scheppen heeft de bekende en beroemde merken gemaakt tot turbo-verkooprobots op de consumentenmarkt. Bij het zien van een dergelijk merk wijkt bij heel wat consumenten het rationele oordeel over de kwaliteit van de waar voor de emotionele voorkeur voor het merk. Vóórdat men deze wijze van mededinging een verdere stimulans geeft door goodwill als een zelfstandige prestatie

te beschermen, moet men zich bezinnen in hoeverre het wenselijk is om bij marktconcurrentie toenemende nadruk op goodwillconcurrentie na te streven.

Men moet zich bezinnen in hoeverre het wenselijk is om bij marktconcurrentie toenemende nadruk op goodwillconcurrentie na te streven

B. INTEL en de hybride natuur van verwatering

Inleiding; feiten

Het merk INTEL voor microprocessors en software is in hoge mate onderscheidend en in extreme mate bekend. Begin 1997 schrijft CPM United Kingdom in Engeland het merk INTELMARK in, voor de diensten van marketing en telemarketing. Deze diensten zijn niet soortgelijk aan de waren of diensten van INTEL. Voor een actie op grond van de herkomstfunctie is soortgelijkheid een voorwaarde. INTEL moest dus wel op grond van goodwillinbreuk ageren. De Engelse rechter stelt vragen van uitleg omtrent het bewijs van verwatering.

Anders dan het ‘voordeel trekken’ van *L’Oréal* kan verwatering niet geabstraheerd worden van schade; verwatering is intrinsiek een vorm van schade. Het Hof stelt nu dat het *aantonen* van verwatering het bewijs ‘veronderstelt’ dat het economisch gedrag van de betrokken consument van het oudere merk is gewijzigd c.q. grote kans daarop bestaat (rechtsoverweging 77, 81). Daarmee jaagt het de rechthebbenden de stuipen op het lijf. Dit bewijs, en met name het causaal verband tussen de verwatering en het veranderde gedrag van de consument, is zo goed als onmogelijk.⁴³ Er kunnen zoveel redenen zijn waarom consumenten hun gedrag wijzigen. Dat verklaart waarom *L’Oréal* met oorverdovende opluchting ontvangen wordt;⁴⁴ hier geen schade-eis, laat staan bewijsperikelen. Doch INTEL is vermoedelijk verkeerd begrepen. Het introduceert geen eis van hard economisch bewijs, maar van juridisch bewijs, dat moet berusten op de ons bekende steuncriteria van overeenstemming, soortgelijkheid, associatie, onderscheidend vermogen en bekendheid.⁴⁵ Als het bewijs juridisch correct geleverd is, ‘veronderstelt’ dit bewijs tevens impact op het economische

41 D.J.G. Visser, “Bellure” is een bevrijding!, *B9* 7988 (22 juni 2009).

42 Vgl. zeer kritisch, Senftleben, ‘Het tijdperk van het merkenrechtelijke absolutisme’, noot bij *L’Oréal/Bellure*, in *BIE* 2009, nr. 58, op p. 272-274.

43 Cf. A. Kamperman Sanders, in diens noot bij het arrest in *IER* 2009, nr. 7, op p. 24; Gielen in zijn noot bij *L’Oréal/Bellure*, *IER* 2009, nr. 43, p. 193; Emmanuel Cornu, in diens noot bij het arrest in *Revue de Droit Commercial/Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht* 2009, p. 377-382, ad p. 381.

44 Waaraan niet vreemd was dat de lagere rechtspraak de eisen letterlijk nam: V.zr. Rb. ‘s Gravenhage 15 december 2008, *G-Star Raw/Pepsi Raw*, *IER* 2009, nr. 9, p. 29-34; *BMM Bulletin* 2009, p. 34-37; Rechtbank Leeuwarden 29 april 2009, Huis & Hypotheek/DSB, *B9* 7912 (15 mei 2009), zie r.o. 4.34 e.v., i.h.b. 36 en 37.

45 Voor de details verwijs ik naar de noot van Gielen in dit blad, met tevens verdere verwijzingen.

gedrag van de consument. In feite herhaalt *INTEL* daarmee voor de goodwillfunctie wat *Sabel/Puma* al neerzette voor de herkomstfunctie: de verwatering moet werkelijkheidsgehalte hebben. De vaststelling van de inbreuk mag niet voortvloeien uit een rechtsvermoeden.⁴⁶ Dat brengt overigens voor de Benelux niets nieuws. Reeds gold dat de rechters ‘telkens ervan overtuigd moeten worden dat in het concrete geval sprake is van een risico van verwatering’.⁴⁷ Wel draagt deze parallel met de herkomstfunctie opnieuw bij aan de consistentie van het systeem.

INTEL introduceert geen eis van hard economisch bewijs, maar van juridisch bewijs

Verwatering zonder ‘verband’

Het is dus niet zozeer de bewijslast die een bedreiging zou kunnen vormen voor de verdediging van het merk tegen verwatering. Wat eerder aandacht verdient is de zo onschuldig ogende eis, dat het publiek een verband moet leggen tussen het teken en het merk. In veel gevallen zal dat best aantoonbaar zijn, maar daarnaast is ook een kille en stille vorm van verwatering mogelijk, als het publiek het verband met het merk nét niet legt. Bekende merken worden dan ‘subliminaal’ beslopen, maar toch kan daardoor een cumulatief proces⁴⁸ of neerwaartse spiraal⁴⁹ in beweging worden gezet waardoor wél verwatering optreedt. Het gevaar van kille en stille verwatering is zeer realistisch bij bekende en beroemde merken die bestaan uit een combinatie van elementen die van oorsprong weinig onderscheidend zijn. Men stelle zich het razend populaire merk *Tip Top* voor, dat absolute marktleider is en continu beslopen wordt door de concurrentie. De één introduceert het merk *Tip voor U*, de ander *Dat is Top* en tien anderen weer andere variaties daarvan zoals *Tim & Tom* of noem maar wat. Op zich staan die variaties ver af van *Tip Top*, maar naarmate combinaties van ‘Tip’ en ‘Top’ gebruikelijker worden, is vandaag of morgen ook het merk *Tims Top* misschien nauwelijks meer tegen te houden. Vanaf dat moment is de beschermingsomvang van het bekende merk *Tip Top* weinig meer waard! De eis van het ‘verband’ kan dus de verwateringsbescherming ernstig frustreren. Maar heeft het stellen van die eis bij verwatering überhaupt wel zin?

Verwatering als hybride inbreuktype tussen herkomst- en goodwillfunctie

Afbreuk aan onderscheidend vermogen wordt door het Hof fraai omschreven in rechtsoverweging 29:

‘Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook “verwatering”, “verschraling” of “vervaging” wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.’

In de definitie valt op dat sprake is van verwatering zodra het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten te identificeren. Maar identificeren behoort niet tot de goodwillfunctie; het is onmiskenbaar de herkomstfunctie die dan in het geding is. Bij verwatering gaat het dus niet meer om de betreffende luxe van goodwillbescherming, maar om het overleven van het merk zelf in zijn wezenlijke functie. Bedreiging van de herkomstfunctie schept een urgent beschermingsbelang.⁵⁰

Bij verwatering gaat het niet meer om de betreffende luxe van goodwillbescherming, maar om het overleven van het merk

De herkomstfunctie, zagen wij, grijpt reeds in bij gevaar voor verwarring. De normatieve lading van de herkomstfunctie wordt dan geactiveerd. Daarom dient, ook als het publiek géén verband legt, gevaar voor verwatering voldoende te zijn om inbreuk vast te stellen, mits dat gevaar – op de voet van *Adidas/Marca* – positief kan worden vastgesteld. Die eis valt samen met de voorwaarde van *INTEL* dat de verwatering niet hypothetisch moet zijn en verklaart deze: het verwateringsgevaar moet economisch reëel zijn. Helaas is dat maar al te vaak het geval. Cumulatieve verwatering is geen verzinsel uit de studeerkamer. Het zou strijden met de roeping van het merkenrecht, een transparante en doelmatige ordening van het mededingingsverkeer te bewerkstelligen, als merkhouders daarbij machteloos moesten toezien.

Maar als bij verwatering de herkomstfunctie in het geding is, waarom plaatst de richtlijn haar dan in de groep van de

46 Uitgebreider mijn al geciteerde *INTEL* noot op B9 7921 (www.boek9.nl) = *BIE* 2009, p. 259 e.v.

47 Ch. Gielen in: Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 292/293.

48 Dit is de heersende leer, zie o.m. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, nr. 8.8.7, p. 354/355; Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 292/293.

49 Nicolas Clarembeaux, ‘Inbreukcriteria na het Intel arrest’, *BMM Bulletin* 2009, p. 10-18, zie p. 12.

50 Martin Senfleben, ‘The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law’, *IIC* 2009, p. 45-77, bepleit een andere benadering, zie p. 68-70; de bescherming tegen verlies van onderscheidend vermogen is obsoleet en overbodig, het werkelijke risico draait om de bescherming tegen afbreuk of profiteren van de reputatie (in de zin van ‘brand image’) van het merk.

goodwillinbreuk? Waarschijnlijk omdat dit artikel voor bekende merken bescherming wil creëren tegen verwatering door het gebruik van het merk voor niet-soortgelijke waren. In de structuur van de richtlijn strekt de bescherming van de herkomstfunctie zich immers niet uit tot gebruik voor niet-soortgelijke waren. Het zou echter bizar zijn als vanwege deze kleine structurele onefenheid, bescherming zou ontbreken waar de herkomstfunctie en de goodwill van het bekende merk verenigd in gevaar zijn. Dan laat ik nog terzijde, dat een eenmaal verwaterd merk ook is aangetast in zijn vermogen,

de herkomstfunctie voor (wel) soortgelijke waren te vervullen.

Op alle niveaus van de merkinbreuk: het verwarringsgevaar dat vereist is voor 'verwarringsinbreuk', het 'verband' dat vereist is voor goodwillinbreuk, en de concrete goodwillinbreuk als belichaamd in onder meer (gevaar voor) verwatering, eist het Hof dus een 'positieve' (concrete, reële, niet op louter rechtsvermoedens stoelende) vaststelling. Dit verschaft het merkenrecht een consistente basis van nuchterheid en realisme die weleens een kostbaar bezit kan blijken in een steeds complexer systeem van intellectuele eigendom.
