

INTEL en verwatering.

economisch gedrag en juridisch bewijs

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg

INLEIDING

Een angstarrest

‘INTEL’ maakt furore als de nachtmerrie van het bekende merk.¹ Artikel 4, lid 4 sub a merkenrichtlijn schenkt bekende merken een speciale bescherming voor hun ‘goodwill’: hun reputatie en onderscheidend vermogen. INTEL zocht in het bijzonder bescherming tegen *verlies* van onderscheidend vermogen ofwel verwatering van het merk.² De Engelse rechter stelde het HvJEG de vraag, hoe het bewijs geleverd moest worden van de (dreiging van) dit verlies van onderscheidend vermogen.

Het antwoord van het HvJEG bevat twee elementen die wazig, maar - althans voor de merkhouder - intimiderend zijn. In rov 38 wordt het bewijs van een *ernstig* gevaar van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk geëist. Rov 77 introduceert als klapstuk een *bewijs van een wijziging in het economisch gedrag van de consument*:

“Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.”

De geciteerde overwegingen veroorzaakten een schokeffect, zeker nadat de Haagse rechter kort daarop toonde die eisen naar de letter te lezen,³ een uitleg die, blijkens een recente beslissing van de rechtbank Leeuwarden, school maakt.⁴ Bewijs van verwatering wordt in die lezing echter zó moeilijk dat het nauwelijks meer rond te krijgen is. Economisch gedrag is op de eerste plaats koopgedrag.⁵ Het koopgedrag van consumenten wordt echter door een onontwarbare kluwen van potentiële variabelen bepaald. Het bewijs van het causaal verband is daarom gedoemd te falen. Het is onmogelijk om aan te tonen dat “het economische gedrag van de gemiddelde consument (...) is gewijzigd *als gevolg van* het gebruik van het jongere merk” en de daaruit voortgevloeide verwatering; er kunnen in iedere gegeven situatie nog tal van andere oorzaken zijn. Bij de gegeven onmogelijkheid van bewijs kan de actie tegen verwatering *de facto* uit het arsenaal van de merkhouder geschrapt moeten worden.

Boek9.nl , 20 mei 2009, B9 7921. Deze noot zal ter publicatie worden aangeboden aan het Bijblad bij de Industriële Eigendom

¹ HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, IER 2009, nr. 7, p. 18-24, noot A Kamperman Sanders, BMM Bulletin 2009, p. 21-33 (met Conclusie AG Sharpston), INTEL/CPM

² 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

³ Vzr Rb ‘s Gravenhage 15 december 2008, G-Star Raw/Pepsi Raw, IER 2009, nr 9 p 29-34; BMM Bulletin 2009, p. 34-37

⁴ Rechtbank Leeuwarden 29 april 2009, Huis & Hypotheek/DSB, B9 7912 (15 mei 2009), zie rov 4.34 e.v., i.h.b. 36 en 37

⁵ Tenzij anders aangegeven; INTEL doet dat niet in rov 77, maar wel elders, zoals uiteen te zetten onder III

De bovenstaande strikte lezing van het arrest komt echter neer op een eis van *economisch* bewijs. Zij gaat, simpel gezegd, uit van de veronderstelling dat een economische gedragsverandering met cijfers (omzet, verkoopaantallen of anderszins) moet worden onderbouwd en dat de variaties in die cijfers herleidbaar moeten zijn op (het uitzonderlijk diffuse gegeven van) de verwatering van het onderscheidend vermogen. Deze noot bestrijdt die lezing. Een economisch bewijs van een gedragswijziging bij de consument wordt door INTEL niet opgelegd. Rechtsoverweging 77 moet gelezen worden in haar verband met de overige tekst van het arrest, die anders leert; ook de strekking van het arrest is er niet te verenigen met een eis van economisch bewijs. INTEL eist niet meer dan ouderwets *juridisch* bewijs, en eist dat zelfs expliciet. Het leert echter wel dat het verwateringsgevaar een bepaald economisch *realiteits*gehalte moet hebben.

Een en ander wordt onderbouwd onder III.

INTEL gaf, als gezegd, merkhouders nog meer aanleiding om te schrikken. In plaats van het aloude ‘gevaar’ voor verwatering eist (de Nederlandse vertaling van) het arrest nu dat sprake moet zijn van een ‘*ernstig* gevaar voor’ (39) of een ‘*grote* kans op’ (o.m. 68). Maar een goede lezing van het arrest rechtvaardigt grote twijfel of de termen ‘ernstig’ en ‘groot’ de bedoeling van de uitspraak wel juist vertalen. Een vertaling als een *serieuze kans* in de zin van een niet-hypothetische mogelijkheid ligt veel meer voor de hand.

Dit wordt toegelicht onder IV.

Ook zonder nadere toelichting kan al worden gewezen op de *onderlinge* consistentie van de twee uitkomsten. Beide vloeien voort uit het uitgangspunt dat merkbescherming niet een normatief doel op zich mag zijn, los van wat in het marktverkeer gebeurt. Het *gevaar* voor verwatering moet geen juridische constructie zijn, maar iets wat ‘serieus’ te verwachten is. Het *bewijs* moet gericht zijn op het aantonen van ‘reële’ verwatering. Verwatering moet dus niet een juridische fictie zijn, maar iets wat ‘echt’ gebeurt. Merkenrecht beschermt reële belangen op de reële markt. Want, zo mag men de redenering wellicht aanvullen, als het verband ontvalt tussen de juridische bescherming en de concrete economische verhoudingen op de markt, dan werpt die bescherming onnodige, want niet door reële bedreigingen van legitieme belangen gedragen, beperkingen van de mededinging op. Als men INTEL zo leest hoeft men zijn oude schoenen van verwatering niet weg te doen en komt men toch met droge voeten aan de overkant.

De feiten en de vragen van uitleg

Het merk INTEL voor microprocessors en software is in hoge mate onderscheidend en in extreme mate bekend. Begin 1997 schrijft CPM United Kingdom het merk INTELMARK in voor de diensten van marketing en telemarketing. Het verwijzende Court of Appeal stelt feitelijk vast dat deze diensten “niet soortgelijk of in hoge mate niet soortgelijk” zijn aan de waren of diensten van INTEL.

INTEL vordert de nietigverklaring van INTELMARK op grond van de bijzondere goodwillbescherming voor bekende merken die voortvloeit uit art. 4, lid 4a (en 5, lid 2) van de Merkenrichtlijn en in de Engelse wet is geïmplementeerd in section 47(2) jo. 5(3). De Engelse rechter stelt vervolgens vragen over artikel 4, lid 4a richtlijn. Concreet betreft het bescherming tegen het gebruik van het jongere merk voor niet-soortgelijke waren, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk

ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of
afbreuk wordt gedaan aan
het onderscheidend vermogen of
de reputatie van het oudere merk

De vragen worden hier niet alle in detail hernomen; zij betreffen in hoofdzaak
- de criteria die de rechter moet aanleggen om aan te nemen dat het relevante publiek een
'verband' tussen het oudere en het jongere merk legt. Die eis van het 'verband' vloeit voort
uit eerdere Europese rechtspraak; en
- de criteria voor 'afbreuk aan het onderscheidend vermogen' ofwel verwatering van het
merk.

Drie hoofdlijnen van de beslissing

De gedetailleerde vragen van de Engelse rechter voerden tot een lang dictum van 6
onderdelen. Teruggebracht op de juridische kern toont INTEL drie hoofdregels:

- *Voorwaarde* voor goodwillbescherming zijn de twee cumulatieve eisen:
 - o dat het publiek een *verband* legt tussen de beide merken (rov 31) en
 - o *bewijs* van een (serieuze kans op) één van de vormen van 'goodwill-inbreuk'
in art. 4, lid 4a (rov 32);
- *Beoordeling* van zowel de vraag of het publiek een 'verband' legt als van de (serieuze
kans op) inbreuk op één van de vormen van goodwill-bescherming geschiedt *globaal*
met inachtneming van *alle relevante omstandigheden van het concrete geval*.
- *Bewijs* van (in het bijzonder) 'afbreuk aan het onderscheidend vermogen'
veronderstelt dat is aangetoond dat *het economisch gedrag van de gemiddelde
consument* van de waren of diensten met het oudere merk *is gewijzigd* of dat die kans
bestaat

De twee cumulatieve voorwaarden voor goodwillbescherming

De twee voorwaarden voor goodwillbescherming vormen geen verrassing. INTEL eist dat het
publiek een 'verband' legt tussen het oudere en het jongeren merk. Die eis werd al
geformuleerd in adidas/Fitnessworld⁶ en Chevy.⁷ De tweede eis is dat het bestaan wordt
aangetoond van één of meerdere vormen van de goodwill schade waartegen art. 4, lid 4a
beoogt te beschermen, terwijl die schadevormen niet reeds kunnen voortvloeien uit het
bestaan van het bovengenoemde 'verband'. Deze eis kan men eigenlijk reeds lezen in de tekst
van de richtlijn zelf.⁸

Nieuw zijn wel de subcriteria die worden geformuleerd voor de beoordeling van het
'verband' (I) en de goodwillinbreuk (II) en het bewijs van, in zonderheid, afbreuk aan het
onderscheidend vermogen (III).

I. 'VERBAND'

Oorsprong en beoordeling van het 'verband'

⁶ HvJEG 23 september 2003, Adidas/Fitnessworld, BIE 2004, p. 162, noot Steinhauser; IER 2004, p. 53 noot
Kabel, rov 29 en 41

⁷ HvJEG 14 september 1999, General Motors/Yplon, rov 23

⁸ Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Kluwer
Deventer 2008, nr. 8.8.3.1, p. 347, met verdere verwijzingen in noot 323

Het door de rechtspraak van het Hof geëiste ‘verband’ is geen bestanddeel van artikel 4, lid 4a. De richtlijn verleent goodwillbescherming als een jonger merk ‘overeenstemt’ met het oudere merk. Rov 30 herleidt daarom het geëiste ‘verband’ tot het begrip overeenstemming. Inbreuken van artikel 4, lid 4a zijn het *gevolg* van een zekere mate van *overeenstemming* tussen het oudere en het jongere merk, op grond waarvan het publiek een *verband* tussen de beide merken legt.

Het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de betrokken consument betekent – uiteraard - dat deze een verband legt (60). Dat is niet echt een onthulling. Een onthulling ten aanzien van het begrip ‘verband’ zouden echter wel eens de rechtsoverwegingen 41/42 e.v. kunnen zijn, hoe weinig pretentius en weinig verrassend die zich op het eerste gezicht ook voordoen. In wezen wordt hier slechts herhaald wat het Hof al leert sinds PUMA/Sabel en wat zelfs al in de preambule van de richtlijn zelf staat. Dat komt op het volgende neer.

Het Hof bepaalt dat het verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (41). Daartoe behoren

- de mate van overeenstemming van de tekens en
- de soortgelijkheid van de waren,
- de bekendheid en
- het onderscheidend vermogen (42).

Geen van deze impliceren echter *noodzakelijkerwijs* dat er een verband is. Het Hof benadrukt dat al deze elementen steeds onderzocht moeten worden in het licht van het betrokken publiek. Ook het bestaan van verwarringsgevaar zelf is een relevante omstandigheid; dan wordt wel noodzakelijkerwijs een verband gelegd tussen de conflicterende merken (57).

De elementen van overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid en onderscheidend vermogen zijn zo bekend als hoofdbestanddeel bij de bepaling van het verwarringsgevaar, dat men haast niet zou opmerken dat het Hof een keuze van fundamenteel belang maakt, door nu ook de *goodwill*bescherming te ijken op deze sjabloon. De term ‘verband’ is namelijk buitengewoon breed. Zij had een open poort kunnen worden voor de entree van allerlei vormen van, door deskundigenberichten ondersteunde, verdiepte consumentenpsychologie in het leerstuk van de goodwillbescherming. Het HvJEG heeft die weg niet opgewild. De maatstaven van de verwarringsbescherming leiden terug naar een klassieke, geobjectiveerde, merkenrechtelijke toetsing. De subjectieve publieksbeleving moge binnen die toets tot op zekere hoogte zijn (gerechtvaardigde) plaats hebben, maar ‘verband’ is op de eerste plaats een normatief, uit het wettelijk criterium van overeenstemming afgeleid juridisch begrip, en geen subjectief psychologisch gegeven. Deze keuze is van groot belang. Juristen zijn (anders dan het vooroordeel wil) vaak niet bang en soms bijna gretig in hun bereidheid tot het absorberen van inzichten uit andere wetenschappen. Maar begrippen als ‘verband’ worden niet in de mal van die wetenschappen geconcipieerd. De beoordeling van die begrippen aan de hand van externe maatstaven kan dan voeren tot uitzichtloze spraakverwarring tussen rechters, deskundigen en advocaten.

II. GOODWILL-INBREUK: BEOORDELING

Beoordeling en bewijs van goodwill-inbreuk

De beoordeling van de goodwill-inbreuk dient volgens het HvJEG (rov 68) plaats te vinden volgens exact dezelfde maatstaven als gelden voor de beoordeling of sprake is van een ‘verband’: een globale beoordeling derhalve met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de nuchtere, primaire criteria van: overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid, onderscheidend vermogen (en associatie, doch dat aspect is al gegeven met het ‘verband’ dat het publiek legt). Dit voltooit de binding van de merkbescherming als geheel – zowel de bescherming tegen verwarring als de bescherming van de goodwill – aan een consistent, eenvormig stelsel van toetsingsmaatstaven. Deze invulling van de beoordeling is van grote betekenis voor het nu volgende probleem van de uitleg van de bewijslast.

III. AFBREUK AAN HET ONDERSCHIEDEND VERMOGEN: BEWIJSLAST

Pièce de résistance van INTEL is de nadere definiëring van afbreuk aan het onderscheidend vermogen, en in het bijzonder de invulling van de bewijslast van de eiser die zich op afbreuk beroept. Om die bewijslast in het juiste perspectief te zien moet eerst bepaald worden wat bewezen moet worden. *Wat* is met andere woorden precies ‘afbreuk van het onderscheidend vermogen’. Daarin is het Hof duidelijk: afbreuk doet zich voor als het merk geen *onmiddellijke associatie* meer oproept met de ingeschreven waren en daardoor met de herkomst. Dit geeft op zich al aanleiding tot enige opmerkingen, zodat ik er kort over uitwijk.

Definitie van afbreuk OV en relatie met primaire merkfunctie

Afbreuk aan OV wordt door het Hof fraai⁹ omschreven in rov 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.”

Afbreuk aan OV, zo kan samenvattend worden gezegd, is afbreuk aan identiteit doordat niet meer een onmiddellijke associatie wordt opgeroepen. Dat is de primaire merkfunctie. Het eigenaardige van het systeem van de richtlijn is dat zij bij verwateringsbescherming de secundaire merkfunctie – bescherming van de goodwill – inschakelt om de primaire, de onderscheidingsfunctie, te hulp te snellen. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen betreft direct de geschiktheid van het merk om de waren en diensten te identificeren als afkomstig uit een bepaalde onderneming.

Het pikante is nu dat de goodwillbescherming beperkt is tot *bekende* merken. Betekent dit dat een ‘gewoon’ merk verwatering maar lijdzaam op zich af moet laten komen? Dit is ondenkbaar. Veel aannemelijker is dat niet-bekende merken bij gebruik van het jongere merk voor *soortgelijke* waren al verwateringsbescherming genieten via de gewone bescherming tegen verwarring in art. 4, lid 1b Merkenrichtlijn, waar de primaire merkfunctie nu een keer thuishoort. Verwatering door gebruik van het jongere merk voor *niet* soortgelijke waren is slechts aannemelijk en gerechtvaardigd als het merk door bekendheid een bepaalde reputatie

⁹ Zie ook de raak overkomende oorspronkelijke Engelstalige versie van de formule “doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet”, luidend: “since use of the later mark leads to dispersion of the identity and hold upon the public mind of the earlier mark”

heeft. De bescherming van die reputatie echter valt in het systeem van de richtlijn onder de goodwillbescherming. Daarom moet de verwateringsbescherming in artikel 4, lid 4a als een *aanvulling* op de reeds onder artikel 4, lid 1b begrepen ‘algemene’ verwateringsbescherming worden beschouwd, maar zeker niet als een teken dat verwateringsbescherming slechts aan bekende merken is voorbehouden.

Bewijslast

Wij stelden boven al vast *wat* moet worden bewezen voor verwatering: dat het merk geen *onmiddellijke associatie* meer oproept met de ingeschreven waren en daardoor met de herkomst. Het is nu tijd om in te gaan op het controversiële punt van de wijze waarop het Europese Hof de *bewijslast* formuleert. Deze houdt in:

- Bewijs van daadwerkelijke verwatering of grote kans daarop (rov 38, 68, 71, 76)
- Welk bewijs veronderstelt dat wordt aangetoond dat het economisch gedrag van de betrokken consument van het oudere merk is gewijzigd c.q. grote kans daarop bestaat (rov 77, 81)

Juridisch bewijs van wijziging van het economisch gedrag

Het is in de inleiding al gezegd: leest men het bewijs van wijziging van het economisch gedrag van de consument als een economische bewijsopdracht, dan legt het Europese Hof een *probatio diabolica* op. Kamperman Sanders, die het arrest al eerder van commentaar voorzag in IER,¹⁰ slaat de spijker op de kop: *als* men er al in slaagt om een wijziging aan te tonen, “hoe filtert men daar de conjuncturele en andere externe trends uit? Als men wil aantonen dat het gedrag van de consument in de toekomst wijzigt is dit (...) wel helemaal koffiedik kijken.” Wie onder die omstandigheden toch per se *bewijs* wil horen van het causaal verband tussen verandering in economisch gedrag van de consument en verwatering van het merk, lokt illusionisten en goochelaars de rechtszaal binnen en drijft serieuze juristen uit.

Maar het aannemen van zo een bewijslast past helemaal niet in de opbouw en de bewoordingen van het arrest. INTEL bouwt eerst in een uiterst zorgvuldig betoog een doordacht en gespecificeerd schema op voor het juridisch bewijs. Immers, de hierboven al behandelde maatstaven die het HvJEG presenteert voor de vaststelling van het ‘verband’ (I), de (*juridische!*) criteria voor de goodwillinbreuken (II) en de beoordeling van die criteria (III) zijn goed hanteerbaar en kristalhelder: een globale beoordeling derhalve met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de nuchtere, primaire criteria van: overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid, onderscheidend vermogen. En nu zou het Hof, na 50 rechtsoverwegingen besteed te hebben aan verfijnde criteria voor de juridische beoordeling, in één rov 77 *out of the blue* een volkomen nieuw criterium erin gooien van een ‘wijziging in het economische gedrag van de consument’, dat op geen enkele manier wordt uitgewerkt en zo vaag is als de praat van een beursdeskundige op een nieuwjaarsborrel? Als de hele inbreuk toch afhangt van het *economisch* bewijs had het Hof zich de moeite van zijn juridische hoogstandjes kunnen besparen. Waartoe dienen die dan nog? De oplegging van het economisch bewijs is daarom naar de hele strekking van het arrest al a priori onaannemelijk. Nauwkeurige lezing toont dat INTEL ook in bewoordingen en systeem ondubbelzinnig anders leert. De passage over het economisch bewijs is geen geïsoleerde beslissing. Zij is de sluitsteen van een zorgvuldig ontwikkeld juridisch betoog en moet in samenhang daarmee worden gelezen.

¹⁰ A Kamperman Sanders, in diens noot bij het arrest in IER 2009, nr. 7, op p. 24, rechter kolom

INTEL bouwt – recapitulerend - als volgt op.

Eerst reikt het – uitgebreid – de maatstaven aan voor de *juridische* beoordeling:

- a. eiser moet naast verband een specifieke goodwill-inbreuk aantonen;
- b. zowel ‘verband’ als gestelde goodwill-inbreuk (c.q. kans daarop) worden globaal beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, met name overeenstemming, soortgelijkheid c.a.;

Daarna verheldert het arrest, wat *exact* het voorwerp is van die juridische beoordeling:

- c. de specifieke goodwill-inbreuk van afbreuk aan het onderscheidend vermogen bestaat in vermindering van de identificatiefunctie door afbrokkeling van identiteit en inboeten van impact op het publiek

Daarop aansluitend formuleert (of onderstreept) het Hof ten slotte in rov 77 als sluitsteen, dat het voorwerp van economische aard is:

- d. *Bijgevolg* (cursief AQ) veronderstelt het bewijs dat (...) afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt

Dit is de crux. Het woord *bijgevolg* zegt alles. Impact op het publiek moet het werkelijkheidsgehalte hebben van een wijziging in het economische gedrag van de consument. De juridische maatstaven die het Hof onder b oplegt, moeten niet voeren tot een in zich gesloten juridische redenering. Het rechtsoordeel van vermindering van de identificatiefunctie moet een economisch contragewicht hebben in werkelijke afbrokkeling van de identiteit en werkelijk inboeten van impact op het publiek. Maar daarmee eist INTEL nog niet het economisch bewijs van die gedragsverandering! Het HvJEG formuleert nu juist de canon voor *juridisch* bewijs van verwatering, zij het dat dit *juridisch* bewijs gericht moet zijn op *werkelijke* verwatering en wel in die lijfelijke mate, dat wijziging in het gedrag van de consument ‘serieus’ moet worden aangenomen.

De contradictie tussen juridisch bewijs en economische impact is slechts schijnbaar. De economische gedragswijziging is namelijk al gegeven wanneer – ik citeer rov 29 *in fine* - het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen. Het publiek reageert daardoor onvermijdelijk anders op het merk; die verandering in reactie is geen juridisch construct, maar economisch gedrag. Deze wijziging in gedrag – en a fortiori het causaal verband met de verwatering - is empirisch moeilijk meetbaar, maar des te beter te benaderen (en ook nog eens zonder de grenzen van een normale proceseconomie op te blazen) met de juridische maatstaf die het Hof aanreikt voor de beoordeling van de goodwill-inbreuken (zie *supra*, II). Afbreuk van onderscheidend vermogen mag en moet dus beoordeeld worden naar de bekende juridische maatstaven, maar die juridische maatstaven mogen niet leiden tot mechanische *Begriffsjurisprudenz*. Het hele bewijsinstrument moet gericht blijven op het brandpunt van de daadwerkelijk verminderde onderscheidingsfunctie, het reële risico op de werkelijke markt. Anders onttaardt verwateringsbescherming in de juridische monopolisering van een fictief belangenveld.

Bewijslast: conclusie

INTEL geeft regels voor het *juridisch* bewijs van een reëel *economisch* risico. Het arrest eist geen economisch bewijs. INTEL brengt grenzen en structuur aan voor verwateringsbescherming, maar behelst niets wat de bestaande rechtspraak in de Benelux op zijn kop zet. “Telkens zal de rechter ervan overtuigd moeten worden dat in het concrete geval sprake is van een risico van verwatering”: dat gold reeds.¹¹

Ten overvloede

Als argument uit het ongerijmde diene tenslotte het volgende. Wil men het bewijs van wijziging van consumentengedrag (toch) als een empirisch *economisch* criterium opvatten, dan ontstaat een merkwaardig verschil tussen het bewijs van daadwerkelijke economische gedragverandering ten gevolge van de verwatering enerzijds en van *kans* op toekomstige economische gedragverandering anderzijds. Te verwachten is immers dat bewijs van daadwerkelijke economische gedragsverandering in veel gevallen te duur en complex wordt. Een *grote kans* op *toekomstige* verwatering moet echter, bij ontstentenis van concrete economische cijfers en markteffecten, wel aannemelijk gemaakt worden met de ‘ouderwetse’ juridische criteria van overeenstemming, soortgelijkheid etc. Paradoxaal genoeg is dan een verwateringsactie vóór aanvang van het beweerdelijk inbreukmakend gebruik – als de kans op toekomstige verwatering bewezen moet worden - kansrijk en gemakkelijk, terwijl *na* de aanvang van het inbreukmakend gebruik, als effectieve maatregelen veel urgenter nodig zijn, een actie kan stranden op het feit dat niet voldaan wordt aan het gevergd bewijs van daadwerkelijke economische gedragsverandering. Dit kan onmogelijk de door het HvJEG beoogde situatie zijn. Nergens in INTEL blijkt de wens of intentie, het beroep op verwateringsbescherming substantieel terug te dringen.

IV. ERNSTIGE GEVAREN EN GROTE KANSEN

Wij keren nu weer even terug naar de goodwill-inbreuk in het algemeen. Het HvJEG eist voor het verlenen van bescherming ex artikel 4, lid 4a geen daadwerkelijke inbreuk. Gevaar voor goodwillinbreuk volstaat ook. Er moet dan sprake zijn van een ‘ernstig gevaar’ (rov 38)¹² of een *grote kans* (rov 68, 71, 81 dictum 6 sub 3) dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt. Maar ook hier wordt de soep in de Benelux wellicht heter opgewarmd dan men haar in Luxemburg zelfs maar wenst op te dienen.

De vraag is namelijk waar de tamelijk zware eis van een ernstig gevaar toe dient. Uitgaand van de reële verwatering die het Hof eist zou het toch eerder in de geest van INTEL zijn om ook een reële kans van verwatering te eisen, niet meer. Of, in de woorden van Kamperman

¹¹ Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Kluwer Deventer 2007, p. 292/293

¹² In de woorden van rov 37 en 38:

37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk „ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”.

38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt (...). Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Sanders, die ook hier de spijker op de kop slaat, een *aannemelijk risico* dat één van de vormen van schade zich in de toekomst voor kan doen.¹³

Het bovenstaande klemmt omdat de tekst van het arrest in de andere taalversies ambigu is. De Engelse versie spreekt van een ‘serious risk’ (rov 38), c.q. een ‘serious likelihood’ (rov 68, 71, 77, 81). ‘Serious’ hoeft in het Engels niet te staan voor ‘ernstig’ (gevaar) of ‘groot’. Het kan ook domweg reëel of aannemelijk betekenen, en vermoedelijk is die interpretatie hier beter. Ook de Franse vertaling houdt het op een *risque sérieux*, en niet op een *risque grave*. De Duitse tekst rept van een ‘ernsthafte Gefahr’, maar tenzij deze term in de Duitse rechtstaal een specifiekere duiding heeft, is zij onderhevig aan precies dezelfde dualiteit als ‘serious’: ernsthaft kan naast sehr (gefährlich) óók de veel neutralere connotatie van tatsächlich hebben, en de laatste uitleg verdient binnen de context van INTEL de voorkeur. Meer dan alle andere onderzochte talen drukt de Nederlandstalige versie dus een stellige keus uit voor een ‘zwaar’ criterium, terwijl de strekking van het arrest zich daartegen verzet. Het Hof heeft ook geen afstand genomen van het door AG Sharpston in haar conclusie (ad 85) onderschreven criterium van het gerecht van Eerste Aanleg¹⁴ dat de “kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is.” “Niet hypothetisch” komt overeen met de te prefereren betekenis van ‘serious’. Als het Hof met de dubbelzinnige term ‘serious’ iets anders bedoeld had dan het reeds door zowel de AG als het GEA voorgestane begrip ‘niet hypothetisch’ had een kanttekening voor de hand gelegen, maar die is nergens gemaakt. Op grond van al die argumenten is een forse reserve ten aanzien van de vertaling voorlopig op zijn plaats. De bovengeciteerde term van Kamperman Sanders verdient de voorkeur: er moet een aannemelijk risico zijn.

Verwatering door cumulatieve effecten?

Enigszins in het ongewisse is of bij het aannemelijk risico van afbreuk aan het onderscheidend vermogen ook het cumulatief effect van verwatering mag worden meegenomen. INTEL had erop gewezen dat als niet van meet af aan tegen verwatering kan worden opgetreden, het merk langzaam kan worden uitgehold. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als bij zeer populaire merken een bredere groep concurrenten ieder een element imiteren dat op zich genomen niet tot relevante overeenstemming voert. Maar de geleidelijke gewinning aan het gebruik in brede kring van die elementen kan meebrengen dat op een goede dag *combinaties* van die elementen verschijnen waardoor het publiek vroeger een verband met het merk zou hebben gelegd, maar thans niet meer; in een volgend stadium verschijnen combinaties van combinaties en zo kan de beschermingsomvang terecht komen in een ‘neerwaartse spiraal’.¹⁵ Wellicht is dat risico bij een tamelijk monolithisch woord als INTEL niet onmiddellijk aanwezig. Maar als het complexere tekens betreft (logo’s, verpakkingen) en zeker als het moeizaam ingeburgerde tekens betreft die latent aan een zekere dreiging blootstaan dat zij weer ‘uitburgeren’, is de schade door cumulatieve effecten geenszins denkbeeldig¹⁶ en dient daarmee rekening te worden gehouden bij de beantwoording van de vraag of er een ‘aannemelijk risico’ van verwatering is.

¹³ A Kamperman Sanders, in diens noot bij het arrest in IER 2009, nr. 7, op p. 24, middelste kolom

¹⁴ GEA 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM – Citi (CITI) zaak T-181/05, punt 77

¹⁵ Nicolas Clarembeaux, Inbreukcriteria na het Intel arrest, BMMB 2009, p. 10-18, zie p. 12

¹⁶ Dit is de heersende leer, zie o.m. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Kluwer Deventer 2008, nr. 8.8.7 p. 354/355; Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Kluwer Deventer 2007, p. 292/293. Martin Senftleben, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, IIC 2009, p. 45-77, bepleit een andere benadering, zie 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.

V. CONCLUSIE

INTEL nodigt uit tot misverstanden. In expliciete en schijnbaar ondubbelzinnige termen eist het arrest bewijs van een wijziging in het economisch gedrag van de consument ten gevolge van het verlies van onderscheidend vermogen. Alleen uit zorgvuldige lezing blijkt – maar dan ook eenduidig – dat verwatering moet worden aangetoond met de aloude maatstaven van overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid en onderscheidend vermogen, en dat *dit* bewijs zo klemmend moet zijn dat het een wijziging in het economisch gedrag indiceert; die laatste eis is dus niet meer dan een verhelderende kanttekening, geen omwenteling.

Een tweede misverstand vloeit voort uit het gebruik van dubbelzinnige terminologie door het Hof en de keuze die de Nederlandse vertaler heeft gemaakt. Daardoor doemen eisen op van het bewijs van ‘grote kansen op’ of ‘ernstige gevaren voor’ verwatering, waar dit in werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk slechts *serieuze* of *niet-hypothetische* kansen moeten zijn.

De combinatie van deze twee misverstanden is echter explosief. Zij voert tot zodanig strikte eisen aan het bewijs van verwatering dat bescherming daartegen voor veel merkhouders zonder enige twijfel illusoir wordt. Dat alleen al zou voor de IE-gemeenschap een reden moeten vormen, op haar hoede te zijn voor een overhaaste, al te stellige uitleg van INTEL. Bescherming tegen verwatering van merken is van belang voor een geordend economisch verkeer. Tot 26 november 2008 was de redelijkheid van die bescherming dan ook een gegeven. Is het nu ineens anders geworden? Een uitleg die een manifest onwenselijk en onbillijk resultaat meebrengt moet gewantrouwd worden.