

## Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en L'Oreal/Bellure Prof. mr. Charles Gielen

### *Inleiding en historie niet-verwarringsbescherming*

1. Beide arresten gaan over de bescherming van bekende merken tegen, wat ik nu maar kort aanduid als niet-verwarringsbescherming. De klassieke bescherming tegen merkinbreuk bestaat erin dat de merkhouder gevaar voor verwarring moet aantonen. Het uitgangspunt is dat, wanneer het merk en het teken van de beweerdelijke inbreukmaker overeenstemmen en ingeschreven c.q. gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke producten, gevaar voor verwarring over het algemeen wordt aangenomen. Dat is het systeem van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn, bij ons uitgevoerd in art. 2.20 lid 1. a en b Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE). Bekende merken genieten echter een ruimere bescherming. Ook als er geen gevaar voor verwarring is, kan de houder van het bekende merk optreden. Hij zal dan de rechter (wanneer hij tegen gebruik optreedt) of het merkenbureau (wanneer hij zich tegen een inschrijving van een merk wil verzetten) er van moeten overtuigen dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk. Dat is het systeem van art. 5 lid 2 (c.q. art 4 lid 4 onder 1) Merkenrichtlijn, bij ons uitgevoerd in art 2.20 lid 1.c jo. art. 2.28 lid 3.a BVIE. Dat (wettelijk) systeem gaat er vanuit dat een dergelijke actie mogelijk is, wanneer het aan te vallen teken wordt gebruikt voor *niet-soortgelijke* producten, maar het Hof heeft in het *Davidoff/Gofkid*-arrest<sup>1</sup> beslist dat deze bescherming ook geldt wanneer het aangevallen teken voor soortgelijke producten wordt gebruikt of is ingeschreven. Daarmee is de bescherming van bekende merken belangrijk uitgebreid. Het Hof heeft zich ook over het begrip bekendheid uitgelaten door te beslissen dat daarvan sprake is, wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek.<sup>2</sup> Voorts is van belang dat het Hof in de zaak *adidas/Fitnessworld* besliste dat voor overeenstemming in de zin van art. 5 lid 2 nodig is dat er tussen het aangevallen teken en het bekende merk door het relevante publiek een verband wordt gelegd.<sup>3</sup>

2. Nog even een uitstapje naar het systeem onder het voormalige Benelux-recht, omdat, zoals nog zal blijken, de inhoud daarvan dicht bij het systeem komt zoals dat er nu, na bovengenoemde arresten, ligt. Onder het voormalige art. 13A lid 2 Benelux Merkenwet (uit het pre-richtlijn tijdperk), kon de merkhouder optreden tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken werd gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de merkhouder schade kon worden toegebracht. Onder "ander gebruik" werd verstaan gebruik voor dezelfde of andersoortige waren, maar ook gebruik anders dan ter onderscheiding van waren. Geldige reden en economisch verkeer kennen we nu ook nog. Van overeenstemming was volgens voormalig Benelux-recht sprake als er associatiegevaar was, dat komt dus wel heel dicht bij het "verband" uit de *adidas*-zaak van het Europese Hof; ik denk dat het precies hetzelfde is. Een verschil met het huidige systeem ligt hierin dat onder Benelux-recht kans op schade moest worden aangetoond, terwijl ingevolge art. 5 lid 2 Richtlijn sprake moet zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan onderscheidend vermogen of bekendheid van het merk, een specifiekere omschrijving van de elementen die voor inbreuk zorgen. Een deel hiervan viel zeker ook onder het begrip "schade" in art. 13A lid 2 BMW. Het Benelux Gerechtshof immers besliste in de bekende *Claeryn/Klarein*-zaak (een jonge jenever tegenover een wasmiddel)<sup>4</sup> dat de schade kan bestaan uit aantasting van het kooplustopwekkend vermogen van het merk (de Hoge Raad had deze formulering in het verwijzingsarrest al gebruikt). Volgens het BenGH kan die aantasting hierin bestaan dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, doch ook mogelijk is dat de waar waarop het andere gebruik betrekking heeft, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven in zijn

<sup>1</sup> HvJ EG 9 jan. 2003, IER 2003, 126 m.nt. ChG.

<sup>2</sup> HvJ EG 14 sept. 1999, NJ 2000, 376 m.nt. DWFV, IER 1999, 267 m.nt. ChG (*Chevy*).

<sup>3</sup> HvJ EG 23 okt. 2003, BIE 2004, 162 m.nt. PS, IER 2004/13, p. 53 m.nt. JK.

<sup>4</sup> BenGH 1 maart 1975, NJ 1975, 472 m.nt. LWH, BIE 1975, 183 m.nt. vdZ.

aantrekkingskracht en kooplust opwekkend vermogen wordt getroffen. Stellig kan onder dat oude en ruim uitgelegde begrip schade ook worden gevat, wat nu heet, afbreuk aan onderscheidend vermogen en reputatie van het merk. Er was bij het BenGH verdedigd dat van schade onder meer slechts sprake was, wanneer er op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk, maar het BenGH besliste dat dit niet in de bepaling kon worden gelezen. Zoals we direct nog zullen zien, is dit wat nu onder "ongerechtvaardigd voordeel trekken" wordt verstaan. Dat element ontbrak dus onder Benelux-recht. Wat ook ontbrak was de eis van bekendheid, zij het dat het BenGH wel uitdrukkelijk overwoog dat voor de vaststelling of er sprake is van aantasting van het kooplustopwekkend vermogen van belang kan zijn dat een merk bekend is, omdat het bestaan van een dergelijk vermogen afhankelijk is van de mate van bekendheid van het merk. Dus formeel ontbrak de eis van bekendheid, maar kijken we in de rechtspraak, dan blijkt die grotendeels wel over bekende merken te gaan.<sup>5</sup>

### *Intel en L'Oreal*

3. De hier besproken arresten geven na *Chevy*, *Davidoff/Gofkid* en *adidas/Fitnessworld* een aardig totaalbeeld van de niet-verwarringsbescherming. Het gaat dan in het bijzonder om de beoordelingscriteria van het verband tussen merk en teken dat reeds in *Chevy* en *adidas/Fitnessworld* aan de orde was. Verder gaat het om de betekenis van de inbreukcriteria ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan onderscheidend vermogen en reputatie en worden er regels gegeven omtrent het bewijs hiervan. In *L'Oreal/Bellure* wordt dan nog ingegaan op het gebruik van merken in vergelijkingslijsten. Laten we een en ander nader bekijken.

### *Verband*

4. We weten uit de *adidas/Fitnessworld*-zaak al dat de niet-verwarringsbescherming slechts kan bestaan wanneer er een verband tussen merk en teken wordt gelegd en dat het bestaan daarvan globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. In *Intel* worden die omstandigheden nader bepaald (zie r.o. 42-58). Zo worden genoemd: de mate van overeenstemming van het merk, de aard van de waren of diensten, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het merk, de mate van onderscheidend vermogen en het bestaan van verwarringsgevaar. Zoals Quaadvlieg<sup>6</sup> opmerkt, is hiermee de rechter een normatief instrumentarium aangereikt. Het is, met andere woorden, niet nodig dat bewijs wordt geleverd door een marktonderzoek waarin associatie wordt gemeten en dat de rechter wordt overspoeld met (vaak elkaar tegensprekende) marktonderzoeken, maar de rechter kan zelfstandig aan de hand van deze beoordelingsmaatstaven de al dan niet aanwezigheid van mogelijke verbanden vaststellen. Betekent dit nu dat marktonderzoek geen functie meer heeft? Zeker niet. Deugdelijk opgezette marktonderzoeken kunnen goed inzicht geven in de vraag of het relevante publiek verbanden legt en kunnen dus behulpzaam zijn bij de vaststelling van associatie. Dus hoewel de rechter zijn eigen weg mag gaan, hij kan zijn ogen niet sluiten voor de mogelijkheden om ook feitelijk associatie vast te stellen. Er ligt dus een normatief kader, maar dat dient wel om een feitelijk gegeven vast te stellen. Het Hof bespreekt alle omstandigheden achtereenvolgens (en wat mij betreft op een overtuigende manier) en legt uit hoe al deze elementen voor de vaststelling van verbanden relevant zijn. Eenmaal vastgesteld dat er door het relevante publiek een verband zal worden gelegd, zijn we er echter niet, want een verband alleen is onvoldoende om te concluderen dat er sprake is van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk, zoals het Hof in r.o. 32 nog eens uitdrukkelijk overweegt.

### *De niet-verwarringsinbreuken*

5. In het *Intel*-arrest spreekt het Hof van drie vormen van inbreuk: afbreuk aan onderscheidend vermogen, afbreuk aan reputatie en tenslotte, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie (r.o. 28). Kennelijk ziet het Hof geen onderscheid tussen voordeel trekken uit

---

<sup>5</sup> Zie onder meer Gielen-Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, nr. 1218 e.v.

<sup>6</sup> A.A. Quaadvlieg, *Intel en verwatering*, Boek9.nl, B97921.

enerzijds onderscheidend vermogen en anderzijds reputatie. Advocaat-Generaal Jacobs had in zijn conclusie bij het *adidas/Fitnessworld*-arrest al gezegd dat het verschil niet erg duidelijk is. Ik zelf zie nog wel een mogelijk onderscheid. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen wanneer iemand voor een *voice over internet*-dienst spreekt van "skypen." Men zou kunnen zeggen dat dan voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen van het merk Skype. Wanneer een Koreaanse autofabrikant in reclame zegt dat zijn merk de Rolls-Royce onder de Koreaanse auto's is, zou ik eerder zeggen dat voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk Rolls Royce. Ik geef toe, het onderscheid is dun.

### *Afbreuk*

6. In r.o. 29 van het *Intel*-arrest wordt aangegeven dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen ook als verwatering, verschraling of vervaging wordt aangeduid. Verwatering (in Amerika: *dilution by blurring*) is overigens de meest gangbare term. Er is sprake van zodra het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten te identificeren als afkomstig van de merkhouder, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het bekende merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Van belang is dat het Hof daaraan toevoegt dat dit met name het geval is, wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, die associatie niet meer kan oproepen. Opmerkelijk is dat dit laatste indertijd vrijwel precies zo is overwogen door het BenGH in de *Claeryn/Klarein*-zaak en zo wordt het fenomeen *dilution by blurring* ook door het Amerikaanse merkenrecht opgevat en werd het ook reeds door AG Jacobs in zijn hiervoor genoemde conclusie beschreven.<sup>7</sup> Het Hof heeft zich in *L'Oreal/Bellure* voor het eerst uitgelaten over wat onder afbreuk aan de reputatie moet worden beschouwd. In de lijn van AG Jacobs<sup>8</sup> (en de *Claeryn*-beslissing van het BenGH waarnaar Jacobs uitdrukkelijk verwijst), overweegt het Hof in r.o. 40 dat daarvan sprake is, wanneer het om een situatie gaat waarin de waren of diensten waarvoor het inbreukmakende teken wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Volgens het Hof kan het risico van een dergelijke afbreuk met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.<sup>9</sup>

### *Ongerechtvaardigd voordeel*

7. In *L'Oreal/Bellure* gaat het voor het eerst inhoudelijk over de betekenis van ongerechtvaardigd voordeel. Het Hof had zich nog tot nu toe niet met de betekenis van dit criterium ingelaten; dit gebeurde wel al in lagere rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg en Kamers van Beroep van het BHIM. Maar, in de *TDK*-beschikking (het bekende merk voor opnameapparatuur verzette zich tegen TDK voor sportkleding) heeft het Hof al wel een vingerwijzing gegeven; laten we kijken welke. Omdat de zaak (C-197/07<sup>10</sup>) niet is gepubliceerd, citeer ik hier eerst wat het Gerecht van Eerste Aanleg had beslist: "65 *It must also be noted that the concept of taking unfair advantage of the distinctive character or the repute of the earlier mark must be understood as encompassing instances where there is clear exploitation and free-riding on the coat-tails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation (SPA-FINDERS, paragraph 51).*" Deze overwegingen volgen eigenlijk wat AG Jacobs in zijn conclusie bij de *adidas/Fitnessworld*-zaak had gesuggereerd: het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk moet aldus worden uitgelegd dat het gevallen omvat „waarin duidelijk sprake is van exploitatie en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om misbruik te maken van de reputatie ervan." Het citaat komt uit het bekende boek over Famous and Wellknown Marks onder red. van F. Mostert (thans een publicatie van de International Trademark Association). De conclusie van het Gerecht in de *TDK*-zaak

<sup>7</sup> Zie par. 37 van zijn conclusie.

<sup>8</sup> Zie par. 38 van zijn conclusie.

<sup>9</sup> Naast het voornoemde *Claeryn/Klarein*-geval, is ook nog een fraai voorbeeld: Pres. Rb. Haarlem 19 nov. 1984, IER 1985/3: *Merci* voor chocolade en *Merci* voor kattenvoer.

<sup>10</sup> Beschikking HvJ EG 12 dec. 2008.

was: "67 In those circumstances, the Court finds that the Board of Appeal was entitled to take the view, based on the sponsorship activities of the intervener, particularly in the sporting field, that were the mark applied for to be used by the applicant on sports clothing – a possibility which cannot be ruled out – such use would lead to the perception that that clothing was manufactured by, or under licence from, the intervener. That in itself is sufficient to constitute prima facie evidence of a future risk, which is not hypothetical, of the taking of unfair advantage by the applicant of the reputation of the earlier marks, a reputation which is the result of the activities, efforts and investments undertaken by the intervener for more than 20 years." Tot zover het Gerecht; in zijn beschikking oordeelt het Hof dan: "21...the Court of First Instance correctly established the existence of an unfair advantage within the meaning of that provision" en verderop "23 In the present case, it is clear that the Court of First Instance... properly established the existence of an unfair advantage within the meaning of Article 8(5) in correctly considering that it had available to it evidence enabling it to conclude prima facie that there was a risk, which was not hypothetical, of unfair advantage in the future." In deze zaak lijkt het er dus op dat het Hof de analyse van het Gerecht van wat ongerechtvaardigd voordeel is, deelt.

8. Maar in *L'Oreal/Bellure* kan het Hof er dan dieper op ingaan. Volgens het Hof (r.o. 41) verwijst dit criterium (door het Hof ook aangeduid als meeliften of *free riding*) niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken. Het omvat alle gevallen waarin er "duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk," dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren van de inbreukmakende gebruiker. Daarmee is duidelijk (zie r.o. 43, voor wie nog mocht twijfelen) dat hier parasiterende concurrentie wordt veroordeeld, ongeacht of de merkhouder daarvan in enigerlei vorm schade ondervindt. Het gaat dus om de onrechtmatigheid van de handelwijze van de gebruiker en eventuele economische effecten op de merkhouder zijn irrelevant. Daarmee is dus duidelijk dat we in ons merkenrecht systeem over een actiemogelijkheid beschikken die voordien niet onder het Beneluxrecht bestond (zie hierboven onder 2). Parasiterende concurrentie is in sommige lidstaten van de EU, zoals Frankrijk al lang bestaand; in ons onrechtmatige daadsrecht is het een tamelijk vreemde eend in de bijt, omdat de Hoge Raad, buiten bescherming door IE-rechten, alleen maar wil beschermen tegen het veroorzaken van nodeloos verwarringsgevaar, of tegen het gebruiken van een zgn. eenlijnsprestatie, maar zuiver profiteren van andermans prestatie e.d., mag over het algemeen.<sup>11</sup> Het is echter verdedigbaar dat, hoewel enkel voordeel halen uit de prestaties van een ander, geen onrechtmatigheid oplevert, het ongerechtvaardigd zijn van een voordeel, wel zou moeten kunnen worden aangevallen, al is er wel een mooie rechtstheoretische discussie mogelijk over de vraag of handelingen die ongerechtvaardigd zijn ook altijd onrechtmatig zijn.<sup>12</sup>

9. Daarvoor is hier nu geen plaats. Biedt het Hof echter antwoord op de vraag, wanneer een voordeel ongerechtvaardigd is. Enkel voordeel trekken uit het merk van een ander, is toegelaten en een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk vergelijkende reclame. In r.o. 44 geeft het Hof zijn, ik zou haast zeggen, gebruikelijke riedel, dat het ongerechtvaardigd voordeel moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Maar het Hof zegt meer. In r.o. 41 wordt overwogen dat meeliften of *free riding* met name gevallen omvat waarin "duidelijke sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk" dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op waren van de gebruiker van het teken. In r.o. 49 wordt dit dan verder uitgewerkt. Het voordeel moet geacht worden ongerechtvaardigd te zijn wanneer de gebruiker 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 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. Aldus wordt een min of meer duidelijk onderscheid gemaakt met gevallen waarin weliswaar voordeel wordt gehaald uit een merk, maar zonder dat dit voordeel ongerechtvaardigd is. Neem wederom gebruik van

---

<sup>11</sup> Zie Wichers Hoeth, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, 9<sup>e</sup> druk, nr. 719.

<sup>12</sup> Waar het Hof de derde vraag bespreekt (zie r.o. 77-79), overweegt het, dat, waar in vergelijkende reclame waren als een imitatie worden voorgesteld, dit indruist tegen de eerlijke concurrentie en dus ongeoorloofd is, het voordeel dat de adverteerder dankzij dergelijke reclame behaalt, voortkomt uit oneerlijke concurrentie.

een merk in vergelijkende reclame. Zonder twijfel leidt de vergelijking tot een voordeel, maar men kan (althans bij niet misleidende vergelijkingen) niet goed volhouden dat er sprake is van duidelijke exploitatie van het merk, in de zin dat de enige bedoeling van de reclame is om het bekende merk te exploiteren. De bedoeling is immers om de eigenschappen van het eigen product te vergelijken met die van de concurrent en aldus het eigen product met het eigen merk te promoten.<sup>13</sup>

### *Bewijs*

10. In de *Intel*-zaak heeft het Hof voor alle inbreuksituaties (dus ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk) bedoeld in art. 4 lid 4.a Richtlijn bewijsregels gegeven. Voor dat bewijs is niet nodig dat de merkhouder aantoont dat op dat ogenblik (bedoeld zal zijn het ogenblik waarop de aanvraag voor het aangevallen merk wordt gedaan of waarop nietigverklaring van de inschrijving ervan ter beoordeling staat) daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt. Dat is ook vaak heel lastig te bewijzen; immers de actie is gericht tegen de aanvraag van het merk of de inschrijving ervan en vaak is er dan geen effectief gebruik van het merk. Indien men zou moeten wachten totdat vastgesteld zou kunnen worden of het gebruik ook werkelijk schade veroorzaakt, is de regel een lege huls. Kans op afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel door toekomstig gebruik is dus voldoende. Maar het Hof heeft wel beslist (r.o. 38) dat er sprake moet zijn van een *ernstig* gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Verderop (r.o. 68) is sprake van *groot* gevaar. Hoe moet dit nu worden gezien: is het een zware toets hetgeen kennelijk door tenminste twee rechterlijke instanties in Nederland wordt gedacht,<sup>14</sup> of is bedoeld hetgeen ik in Kort Begrip schreef: "Er moet wel een reëel risico bestaan; louter theoretische risico's zullen niet tot een succesvolle actie leiden."<sup>15</sup> Volgens mij heb ik gelijk en zien voornoemde rechters het te zwaar. Dit blijkt uit de reeds genoemde *TDK*-beschikking; daarin immers staat "23 *In the present case, it is clear that the Court of First Instance... properly established the existence of an unfair advantage within the meaning of Article 8(5) in correctly considering that it had available to it evidence enabling it to conclude prima facie that there was a risk, which was not hypothetical, of unfair advantage in the future.*" Het lijkt er op dat de bewijsregel van Intel ("ernstig gevaar" van inbreuk: in het Frans (de werktal van het Hof): *risque serieux*, in het Engels (de proces taal): *serious risk*) wordt gezien als: er moet een niet theoretisch risico zijn. Ik onderschrijf deze conclusie en wel om de eenvoudige reden dat er anders wel erg weinig overblijft van de bepaling van art. 5 lid 2. Aldus ook Quaedvlieg in zijn meergenoemde publicatie. Interessant is nog dat het Hof in zijn na de *Intel*-uitspraak gegeven *TDK*-beschikking naar de eerstgenoemde beslissing verwijst.

11. Maar het Hof zegt in de *Intel*-beslissing nog iets over het bewijs, maar nu alleen m.b.t. afbreuk aan het onderscheidend vermogen; in r.o. 77 staat: "*Bijgevolg verondersteld het bewijs dat ... afbreuk wordt gedaan ..., dat is aangetoond dat het economisch 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 in de rechtspraktijk al gezien als een zware bewijslast, want hoe is nu te bewijzen dat de consument van bekende merkproducten minder daarvan koopt als gevolg van de beweerdelijke inbreuk dan zonder die inbreuk. Als men de overweging van het Hof geïsoleerd beschouwt, ligt de conclusie dat er nu een zware drempel ligt, voor de hand, maar deze overweging staat niet geïsoleerd; zij is het slotstuk van een groot aantal overwegingen (hetgeen door het woord "bijgevolg" al wordt geïndiceerd), waarin uitvoerig is aangegeven welke juridische criteria de rechter moet hanteren bij de vraag of er sprake is van de hier bedoelde inbreuk. Moet de rechter nu die juridische criteria hanteren, of moet hij direct zich de vraag stellen, of gegeven het verband tussen het bekende merk en het teken, de consument zich van het product met het bekende merk zal afwenden, niet meer zal kopen etc. Het lijkt mij duidelijk dat het eerste is bedoeld en dat het tweede in feite besloten ligt in het eerste. Het Hof zegt het eigenlijk

---

<sup>13</sup> Zie overigens in dit verband art. 3bis lid 1 sub g van de richtlijn 84/450, thans ...waarin staat dat er in reclame geen oneerlijk voordeel mag worden getrokken uit de bekendheid van het merk; zie ook het antwoord op de derde en vierde vraag in het onderhavige arrest.

<sup>14</sup> Zie V.zr. Rb. Den Haag 15 dec. 2008, IER 2009/9, p. 29 (G-Star/Pepsi) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, B9 7912 (Huis&Hypotheek/DSB).

<sup>15</sup> Kort Begrip, nr. 338.

zelf; lezen we de overwegingen 29 en 76 in samenhang, dan vindt het Hof dat van afbreuk aan het onderscheidend vermogen sprake is, zodra dit merk minder geschikt is om de producten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren doordat de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dit is volgens het Hof met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de producten van de merkhouder die associatie niet meer kan oproepen. Voilà: dit moet dus kennelijk komen vast te staan en inderdaad: als bij het relevante publiek niet meer onmiddellijk de associatie met het bekende merk wordt opgeroepen doordat het overeenstemmende jongere teken als het ware als een stoorzender gaat fungeren, betekent dat evenveel als dat de relevante consument niet meer de band met dat oudere merk heeft en zich daarvan dus afwendt. Dat is inderdaad een economisch gevolg. De rechter moet echter niet direct in becijferingen duiken, maar moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval (de norm van r.o. 68) bezien in hoeverre als gevolg van mogelijke verbanden van een afbreuk in de door het Hof beschreven zin sprake is (de normen in r.o. 29, 67, 69, 75 en 76). Volgens mij heeft het Hof niet veel meer willen zeggen dan wat het BenGH bedoelde met de mogelijke aantasting van het kooplustopwekkend vermogen. Als dat immers dreigt te worden aangetast, betekent dat zoveel als dat het risico bestaat dat de consument geneigd zal zijn minder van de desbetreffende producten te kopen. Dat is het risico van de aantasting van de onderscheidende kracht. Men kan dus niet zomaar de hele normatieve benadering die het Hof in de *Intel*-zaak geeft, overboord gooien en min of meer als enige de eis stellen dat bewezen moet worden dat het economisch gedrag van de consument is gewijzigd of zich zal wijzigen. Ik ben het dus van harte met Quaedvlieg eens in zijn hiervoor genoemde publicatie waar hij concludeert dat het *Intel*-arrest regels geeft voor het *juridisch* bewijs van een reëel *economisch* risico.

12. Let wel: wat het Hof in r.o. 77 van het *Intel*-arrest zegt, geldt niet voor het criterium ongerechtvaardigd voordeel. Weliswaar zegt het Hof in r.o. 45 dat bij de globale beoordeling van alle omstandigheden zo nodig mede verwarrings- of verwateringsgevaar in aanmerking kan worden genomen, maar in r.o. 49 staat duidelijk dat wanneer een derde probeert te varen in het kielzog van het merk om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning van de merkhouder om het imago van het merk te creëren en te onderhouden, dit voordeel geacht moet worden ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie. Het is dus enkel de deloyaliteit van de gebruiker die ter beoordeling staat, niet de invloed daarvan op de consument. Mijn verwachting is dat houders van bekende merken daarom vaak een beroep op deze grondslag zullen doen, ook omdat zij dan niet oplopen tegen de in *Intel* voorkomende, schijnbaar zwaardere bewijslast over de beïnvloeding van het economisch gedrag van consumenten in geval van afbreuk.

*Uitstapje naar art. 5 lid 1.a en b Richtlijn*

13. In de zaak *L'Oreal/Bellure* wordt ook nog een interpretatie van de verwarringsbepalingen gegeven. Het gaat dan om de mogelijkheid dat de merkhouder optreedt tegen het gebruik van het merk in zogenaamde vergelijkingslijsten. Dergelijke lijsten worden door de verkopers van goedkopere imitatieparfums gebruikt om aan te geven van welk bekend merk het goedkopere parfum een imitatie is. Het Hof oordeelt in r.o. 52 niet verrassend dat dergelijke lijsten als vergelijkende reclame in de zin van richtlijn 84/450 moeten worden beschouwd. Verder herhaalt het Hof de wat merkwaardige redenering uit het *O2/Hutchison*-arrest dat het gebruik van het merk van een concurrent moet worden beschouwd als gebruik dat mede dient ter onderscheiding van de producten van de adverteerder en dat dergelijk gebruik dus onder art. 5 lid 1 onder a kan worden aangepakt.<sup>16</sup> De vraag is wanneer. Welnu, we weten uit de zaken *Adam Opel/Autec*<sup>17</sup> en *Arsenal*<sup>18</sup> dat de merkhouder niet kan optreden op grond van deze bepaling wanneer niet is aangetoond dat de wezenlijke functie van het merk is aangetast. Die functie betreft het merk als waarborg van de herkomst van het product. Met die opvatting leek dus

<sup>16</sup> Zie HvJ EG 12 juni 2008, AA 2008/11 met mijn noot.

<sup>17</sup> HvJ EG 25 jan. 2007, IER 2007/28, p. 116, AA 2007/17 met mijn noot.

<sup>18</sup> HvJ EG 12 nov. 2002, NJ 2003, 265, m.nt. Mok, BIE 2003, 338, IER 2003, 50 met mijn noot.

eigenlijk de eis van verwarringsgevaar t.o.v. de herkomst op het toneel te verschijnen, die nu juist niet in art. 5 lid 1.a staat. Maar we weten nu dat dit niet de bedoeling is. Het Hof beslist immers dat art. 5 lid 1.a ook andere functies van het merk beschermt; in r.o. 58 wordt geëxpliciteerd: "*Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.*" Communicatie- en reclamefunctie worden vaker als merkfunctie genoemd; investeringsfunctie is nieuw. Niet geheel duidelijk is wat het Hof met deze functie bedoelt, vermoedelijk niet veel meer dan dat het merk een tool is om in de opbouw en het behoud van een markt te investeren. Nu is in elk geval duidelijk, dat de uitoefening van het recht op grond van deze bepaling ziet op alle gevallen waarin het gebruik ook afbreuk kan doen aan een van de andere functies. Met andere woorden: de houder van het merk ROLEX die wil optreden tegen het gebruik van dat merk voor namaakhorloges die slechts enkele euro's kosten, kan op grond art. 5 lid 1.a optreden ook al is verwarring uitgesloten doordat iedereen zal begrijpen, dat het om namaak gaat. Hij kan stellen, dat met dergelijk gebruik ook andere functies dan de herkomstfunctie worden aangetast. Het Hof zegt dan ook in r.o. 59 dat de bescherming die art. 5 lid 1.a geeft, ruimer is dan die van art. 5 lid 1.b. Het betekent naar mijn oordeel dus dat die bepaling niet alleen bescherming biedt bij verwarringsgevaar, maar ook bij verwateringsgevaar, dat zich voordoet wanneer de communicatiefunctie van het merk wordt verstoord. Ook op dit punt is het *L'Oreal/Bellure*-arrest duidelijk winst, zeker voor de houders van bekende merken. Het is verder in lijn met de tiende considerans van de richtlijn waarin immers staat dat in het geval van art. 5 lid 1.a de bescherming van het merk waarvan de functie *met name* (curs. G) is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, *absoluut* (curs. G) is.

14. Aan het slot van het *L'Oreal/Bellure*-arrest wordt nog ingegaan op de derde en vierde vraag van de Engelse rechter, waarin het gaat om de voorwaarden voor vergelijkende reclame in art. 3 bis lid 1.g en h, van richtlijn 84/450, te weten dat een adverteerder producten niet als imitatie of namaak mag voorstellen en dat het gebruik van het merk geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van dat merk. Wat de eerste voorwaarde betreft, beslist het Hof niet verrassend dat vergelijkingslijsten onder de eerste voorwaarde vallen en dus niet zijn toegestaan, wanneer impliciet of expliciet de producten als imitatie worden voorgesteld. Wat de tweede voorwaarde betreft, wordt overwogen dat oneerlijk voordeel hetzelfde is als ongerechtvaardigd voordeel in art. 5 lid 2 merkenrichtlijn. Voor toepassing van deze voorwaarde is niet nodig dat er ook misleiding of verwarring is. Dat zijn immers, zo zegt het Hof, afzonderlijke voorwaarden.

#### *Slot*

15. Deze noot is lang uitgevallen, maar het leek goed om beide arresten samen te behandelen, omdat zij een belangrijke stap vormen bij mogelijkheden van de houders van bekende merken om zich te wapenen tegen andere gedragingen dan het veroorzaken van verwarringsgevaar, zoals die zijn gegeven door art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn.

14 juli 2009