

Noot onder HvJ 10 mei 2012, zaak C-100/11 P (Botox)

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, Noot onder HvJ 10 mei 2012, zaak C-100/11 P; [IEF 11290](#) (Botox), gepubliceerd in *IER* 2012/53, p. 442-455; [IEF 12026](#).

1. Helena Rubinstein en L'Oréal hebben respectievelijk op 6 mei 2002 en 9 juli 2002 bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend. Zij verzochten om inschrijving van de woordtekens BOTOLIST (Helena Rubinstein) en BOTOCYL (L'Oréal) voor waren van klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice, waaronder in het bijzonder cosmetische producten zoals emulsies, melk, lotions, gel en poeders voor het gezicht, het lichaam en de handen. De gemeenschapsmerken BOTOLIST en BOTOCYL zijn ingeschreven op respectievelijk 19 november 2003 en 14 oktober 2003. Op 2 februari 2005 heeft Allergan voor elk van die merken bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring ingediend op basis van diverse oudere communautaire en nationale beeld- en woordmerken betreffende het teken BOTOX die tussen 12 april 1991 en 7 augustus 2003 zijn ingeschreven, met name voor waren van klasse 5 van de Overeenkomst van Nice, waaronder farmaceutische producten voor de behandeling van rimpels. De aanvragen waren gebaseerd op art. 52 GMVo juncto art. 8 lid 1 sub b en art. 8 lid 4 en 5 GMVo. Bij beslissingen van 28 maart 2007 (BOTOLIST) en 4 april 2007 (BOTOCYL) heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vorderingen tot nietigverklaring afgewezen. Op 1 juni 2007 heeft Allergan tegen deze beslissingen beroep ingesteld op grond van de art. 57-62 GMVo. Bij beslissingen van 28 mei 2008 (BOTOLIST) en 5 juni 2008 (BOTOCYL) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beroepen van Allergan toegewezen voor zover deze waren gebaseerd op art. 8 lid 5 GMVo. Helena Rubinstein en L'Oréal hebben het Gerecht om vernietiging van die beslissingen verzocht. Ter onderbouwing van hun beroep hebben zij twee middelen aangevoerd. Het eerste betrof schending van art. 8 lid 5 GMVo en het tweede schending van art. 73 GMVo. Het Gerecht heeft de zaken gevoegd en heeft de twee beroepen bij arrest van 16 december 2010 verworpen.

2. Tegen dit arrest van het Gerecht hebben Helena Rubinstein en L'Oréal beroep bij het HvJ ingesteld. Zij voeren vier middelen aan. De meeste middelen worden door het HvJ afgewezen omdat die gebaseerd zijn op een onjuiste lezing van het arrest van het Gerecht dan wel vanwege het feit dat die middelen het HvJ vragen om de feiten (opnieuw) vast te stellen. Aan die middelen besteed ik in deze noot geen aandacht. Ik bespreek alleen een deel van het tweede

onderdeel van het eerste middel en het vierde onderdeel van het eerste middel.

3. In het *Chevy*-arrest is beslist dat van een bekend merk sprake is, wanneer het merk bekend is *bij een aanmerkelijk deel* van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn.¹ Dat publiek kan uit verschillende categorieën personen bestaan, zoals in het onderhavige geval het grote publiek en gezondheidswerkers (in het Engels: health-care professionals). Met het tweede onderdeel van het eerste middel betogen rekwiranten (onder meer) dat het Gerecht niet specifiek heeft onderzocht of de Botox-merken van Allergan bekend waren bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen. Dit argument wordt door het HvJ afgewezen omdat uit het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht dat wel degelijk heeft onderzocht (r.o. 65) en:

“66. Vervolgens (lees: Bovendien, P.G.) wordt een bij het grote publiek bekend merk, zoals het BHIM te kennen heeft gegeven, in beginsel verondersteld bekend te zijn bij professionals. Bijgevolg kan niet worden betoogd dat gezondheidswerkers onwetend konden zijn van de bekendheid van het merk BOTOX, die voortvloeit uit de aanzienlijke mediaverslaggeving ten behoeve van het grote publiek over de onder dit merk verhandelde producten of uit de omstandigheid dat het woord „BOTOX” in Engelstalige woordenboeken is opgenomen”.²

4. Het Hof neemt (in r.o. 66) als (rechts)regel aan dat een bij het grote publiek bekend merk *in beginsel* bekend verondersteld wordt bij professionals. Op dit logische oordeel van het HvJ valt m.i. weinig af te dingen, omdat de categorie professionals nu eenmaal behoort tot de algemenere categorie van het grote

¹ HvJ 14 september 1999, zaak [C-375/97](#); NJ 2000, 376 m.nt. Verkade; IER 1999/51, p. 267 m.nt. Gielen (*Chevy*). Zie ook HvJ 6 oktober 2009, [zaak C-301/07](#); NJ 2009, 577 m.nt. Spoor; IER 2009/86, p. 347 m.nt. Gielen (*Pago*).

² De Engelse tekst van r.o. 66 luidt als volgt: “Also, as OHIM has stated, if a trade mark enjoys a reputation with the general public then, in principle, it is assumed to be known to professionals. It cannot be reasonably maintained, therefore, that the reputation enjoyed by the BOTOX mark, on account of the significant media coverage for the general public of products marketed under that mark or the inclusion of the term ‘BOTOX’ in English language dictionaries, could have been unknown to health-care professionals”; curs., P.G. Het Engelse woord “Also” zou ik willen vertalen in “Bovendien” en niet in “Vervolgens”.

publiek. Overigens is het Hof iets terughoudender dan het BHIM dat (in r.o. 61) zonder voorbehoud had betoogd dat elk bij het grote publiek bekend merk ook bij professionals bekend geacht moet worden. Door gebruikmaking van de woorden “in beginsel” creëert het HvJ voor zichzelf de nodige ruimte om in de toekomst in bijzondere gevallen wellicht anders te beslissen. Deze techniek wordt (door rechters) veelvuldig gehanteerd en dat is ook verstandig. Niemand kan immers voorzien welke bijzondere gevallen zich nog in de toekomst voor zullen doen. Een nadeel van het hanteren van deze techniek is in ieder geval dat annotatoren op de proef worden gesteld om bijzondere gevallen te bedenken waarin de geformuleerde (hoofd)regel wellicht niet zou kunnen gelden. Helaas laat de fantasie van deze annotator hem op dit moment in de steek.

5. Veel belangrijker is echter het volgende: volgt uit het onderhavige arrest dat van een bekend merk *alleen* gesproken kan worden wanneer dat merk bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen bekend is? Hoewel die indruk bij een oppervlakkige lezing van het arrest zou kunnen ontstaan, meen ik dat deze vraag ontkennend beantwoord dient te worden. We moeten namelijk niet vergeten dat het HvJ in de r.o. 64-68 *slechts* reageert op de stelling van rekwiranten dat het Gerecht niet specifiek heeft onderzocht of het merk Botox bekend was bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen. Het enige wat het Hof doet is reageren op die *feitelijke stelling*: het verwerpt die stelling omdat het Gerecht dat wel heeft onderzocht (r.o. 68). Niet meer en niet minder. Vooral niet meer zou ik willen zeggen: nergens in het arrest lees ik dat het HvJ *de rechtsregel* formuleert dat het een noodzakelijke voorwaarde is dat het merk bij elk van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen bekend moet zijn.

6. En dat is maar goed ook. Indien die rechtsregel namelijk wel zou gelden dan zou dat onder omstandigheden tot onbillijke uitkomsten kunnen leiden. Stel - om maar eens een voorbeeld te noemen - dat het gaat om een (medicijn)merk waarbij het relevante publiek bestaat uit professionals (100 medicijn voorschrijvende specialisten) *en* het publiek dat het medicijn slikt (100.000 personen). Stel voorts dat het sterk onderscheidende merk al jaren lang een groot marktaandeel heeft en de merkhouder zijn intensieve en dure reclamecampagnes met name gericht heeft op professionals. Met andere woorden: het merk is wel bekend bij professionals maar niet bij het medicijn slikkende publiek. Onder dergelijke omstandigheden kan toch moeilijk volgehouden worden dat er geen sprake is van een bekend merk omdat het merk slechts bij één van de twee

categorieën personen die het relevante publiek vormen bekend is. Kortom: hoewel de specialisten in kwantiteit veruit in de minderheid zijn, meen ik dat het merk *bij een kwalitatief aanmerkelijk deel* van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn bekend is en derhalve in aanmerking komt voor de ruimere bescherming van art. 8 lid 5 GMVo en art. 9 lid 1 sub c GMVo.³

7. Overigens moet men zich goed realiseren dat de omstandigheid dat het merk slechts bij één van de twee categorieën personen die het relevante publiek vormen bekend is, gevolgen kan hebben voor de beschermingsomvang van het bekende merk. Reeskamp heeft hier al mooi over geschreven. Ik citeer:

“Aan de andere kant is de bepaling van het relevante publiek van belang, omdat het redelijk voorkomt dat de bescherming van een bekend merk beperkt blijft tot binnen de relevante doelgroep. Zou bijvoorbeeld het merk IER ook buiten de kring van IE-geïnteresseerden beschermd behoren te worden tegen verwateringsgevaar als gevolg van het gebruik van het gebruik van het merk IER (Internationaal Erkende Rattenverdelger) voor een rattenbestrijdingsmiddel? Daar staat een merk als VIAGRA tegenover dat ook bekendheid geniet buiten zijn doelgroep. In dat geval is verwateringsbescherming buiten de doelgroep wel redelijk. Als uitgangspunt punt bepleit ik derhalve dat verwateringsbescherming beperkt dient te blijven tot binnen de doelgroep, tenzij de merkhouder ook buiten zijn doelgroep bekendheid weet te bewijzen. Waar dus de merkhouder om de bekendheidsdrempel te passeren er belang bij heeft zijn relevante publiek klein te af te schilderen, heeft hij er met het oog op een zo groot mogelijke beschermingsomvang juist belang bij die doelgroep groter te doen voorkomen. Ik laat thans de praktische complicaties van een en ander onbesproken (bijvoorbeeld: mag IER-rattenbestrijder niet gericht zijn op IE-juristen maar wel op anderen?). Overigens zullen deze complicaties zich met name voordoen bij merken die zich op een specifieke doelgroep

³ De omstandigheid dat het publiek bestaat uit meerdere doelgroepen kan ook bij de beantwoording van de inbreukvraag voor complicaties zorgen. Bijvoorbeeld: moeten alle doelgroepen in verwarring kunnen raken of is het voldoende dat één van die doelgroepen in verwarring kan raken? Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008) schrijven daarover op p. 330 het volgende: “In dergelijke gevallen kan het gevaar voor verwarring bij één van de betrokken groepen voldoende zijn om tot merkinbreuk te concluderen”. Het zal duidelijk zijn dat ik het daarmee van harte eens ben.

richten en nauwelijks bij merken die zich op het grote publiek richten”.⁴

8. Zie ik het goed dan lijken de gedachten van Reeskamp uit te gaan naar “tailor-made verboden” zoals wij die (in ander verband) kennen uit het *DHL/Chronopost*-arrest. Ik laat deze interessante kwestie voor wat die is, we dwalen anders te ver af en ik wil nog iets zeggen over het vierde onderdeel van het eerste middel.⁵

9. Daarin betogen rekwiranten dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat zij de bedoeling zouden hebben om voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk Botox.⁶ Er is veel te doen geweest over het antwoord op de vraag hoe de merkhouder moet bewijzen dat ongerechtvaardigd voordeel *wordt* getrokken of afbreuk *wordt* gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk (“het bewijsprobleem”).⁷

10. Uit de jurisprudentie van het HvJ wordt steeds duidelijker dat de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als aanvankelijk wel werd verondersteld. Ook het onderhavige arrest zorgt voor weer een beetje meer afkoeling. Om te beginnen herhaalt het Hof in r.o. 93 de regels die het in *Intel*-arrest heeft gegeven en in r.o. 94 de regels uit het *L’Oréal*-arrest.⁸ Vervolgens herhaalt het Hof in het eerste deel van r.o. 95 de regels die het in zijn *TDK*-beschikking heeft gegeven.⁹ In het tweede deel van r.o. 95 helpt het Hof ons weer een stapje verder door te overwegen dat de conclusie dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade:

“in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.

⁴ P.L. Reeskamp, Wat is een bekend merk?, BMMB 2000-4, p. 137.

⁵ HvJ 12 april 2011, [zaak C-235/09](#); [IEF 9546](#); IER 2011/57, p. 414 m.nt. Schaafsma (*DHL/Chronopost*). Zie ook: BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. Verkade (*Renault/Reynolds*).

⁶ Rekwiranten hebben geen bezwaar gemaakt tegen de vaststelling dat zij geen “geldige redenen” hebben aangevoerd voor het gebruik van de merken Botolist en Botocyl. Zie Conclusie A-G Mengozzi nr. 34.

⁷ Zie over deze kwestie onder meer Wichers Hoeth/Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2011), nr. 338 en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 8.8.5.

⁸ HvJ 27 november 2008, [zaak C-252/07](#); NJ 2009, 575 m.nt. Spoor; [IEF 7327](#); IER 2009/7, p. 18 m.nt. Kamperman Sanders; [BIE 2009, 57](#) [log in] m.nt. Quaadvlieg (*Intel*) en HvJ 18 juni 2009, [zaak C-487/07](#); [IEF 7974](#); [IEF 7988](#) m.nt. Visser; NJ 2009, 576 m.nt. Spoor; IER 2009/43, p. 193 m.nt. Gielen; [BIE 2009/58](#) [log in], p. 264 m.nt. Senftleben; AA 2009, p. 799 m.nt. Quaadvlieg (*L’Oréal*).

⁹ HvJ 12 december 2008, [C-197/07 P](#); [IEF 7558](#) (*TDK*).

11. De hierboven geciteerde passage komt letterlijk uit het *Botox*-arrest van het Gerecht.¹⁰ Dat is overigens niet de eerste uitspraak waarin het Gerecht met deze regel heeft gewerkt.¹¹ Met de onderhavige beslissing bevestigt het HvJ dat het Gerecht op dit punt op het goede spoor zat.¹² Gelukkig maar: bij het oplossen van het in nr. 9 genoemde bewijsprobleem lijkt het gezonde verstand gewonnen te hebben.

12. Dit alles resulteert er uiteindelijk in dat het HvJ van oordeel is dat het Gerecht op juiste gronden kon oordelen dat rekwiranten ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het bekende merk Botox. Daarbij wijst het Hof er (in r.o. 96) overigens ook nog even fijntjes op dat het Gerecht in het bestreden arrest nog heeft opgemerkt:

“dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is”.

P.G.F.A. Geerts

¹⁰ Gerecht 16 december 2010, [gevoegde zaken T-345/08 en T-357/08](#); [IEF 11290](#) (*Botox*) r.o. 82.

¹¹ Zie Gerecht 16 april 2008, [zaak T-181/05](#); [IEF 5996](#) (*Citi*) r.o. 78.

¹² Dat kan volgens mij ook gezegd worden van de Rechtbank Den Haag. Zie Rb. 's-Gravenhage 27 november 2009, [IEF 8385](#) (*G-Star Raw/Pepsi Raw*) waarin vergelijkbare bewijsregels zijn geformuleerd (zie r.o. 4.33).