

Noot onder Wolf-arrest

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur, *Noot onder HvJ EU 14 november 2013, IER 2014/38, p. 251-259 (Environmental Manufacturing/OHIM, Wolf)*, [IEF 14117](#).

1. Eind 2013 wees het Hof van Justitie een arrest in een conflict tussen Environmental Manufacturing en Soci  t   Elmar Wolf [[IEF 13223D](#)]. Gezien de in de litigieuze merken prominent figurerende wolfskoppen wordt het arrest ook wel het "Wolf-arrest" genoemd. Dit arrest is van belang, omdat het duidelijk maakt dat het zogenaamde "Intel-criterium" serieus genomen moet worden.

2. Om het Wolf-arrest goed te kunnen begrijpen, is van belang te noemen wat in het Intel-arrest is overwogen en geoordeeld. In het Intel-arrest heeft het HvJ beslist dat er met name sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook 'verwatering', 'verschraling' of 'vervaging' wordt genoemd (r.o. 29):

"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".¹

3. Daar voegt het HvJ in r.o. 77 van het Intel-arrest nog aan toe dat het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Het is deze overweging die in merkenland voor de nodige beroering heeft gezorgd.²

4. In een dappere poging de gevolgen van r.o. 77 uit het Intel-arrest binnen de perken te houden, heeft het Gerecht in de Wolf-zaak beslist dat 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde', geen aparte of zelfstandige voorwaarde is, maar dat hieraan wordt voldaan zodra de houder van het oudere merk kan bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (zie r.o. 15 uit het onderhavige arrest). Er is geen noodzaak om de economische gevolgen van de samenhang tussen de conflicterende merken aan te tonen, aldus het Gerecht (zie r.o. 17).

5. Het HvJ wil daar echter niets van weten. Volgens het Hof zijn de bewoordingen van het Intel-arrest ondubbelzinnig.³ Daaruit volgt dat zonder 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, niet kan worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (r.o. 34 en 36).

6. Duidelijke taal: een (toekomstig mogelijke) wijziging van het economisch gedrag is een zelfstandige voorwaarde. Het is ook een objectieve voorwaarde: een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan (r.o. 37). Uit het feit dat het Gerecht deze 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' van de hand heeft

¹ Hof van Justitie 27 november 2008, IER 2009/7, p. 18 m.nt. AKS, BIE 2009/57, p. 253 m.nt. AAQ, AA 2009, p. 570 m.nt. Gielen (Intel).

² Zie bijvoorbeeld de in de vorige noot genoemde annotaties.

³ Ja, er staat echt "ondubbelzinnig". Daarmee worden wij gewone stervelingen die het heel lastig vinden om het Intel-arrest goed te begrijpen, met   n veeg aan de kant geschoven.

gewezen volgt dat het blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (r.o. 38).

7. Daar komt volgens het HvJ bovendien nog bij dat het Gerecht te snel geoordeeld heeft (slechts gebaseerd op een loutere veronderstelling) dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Het Gerecht heeft enkel vastgesteld dat *"de omstandigheid dat concurrenten tekens gebruiken die in zekere mate overeenstemmen voor dezelfde of soortgelijke waren, de onmiddellijke associatie door het relevante publiek van de tekens met de betrokken waren in gevaar brengt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de geschiktheid van het oudere merk om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk"*; r.o. 39. Volgens het HvJ is voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen een hogere bewijsstandaard vereist (r.o. 40). De rechtspraak van het Hof vereist echter niet dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan. Ook is toegestaan het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk te aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen (r.o. 42). Dergelijke gevolgtrekkingen - zo blijkt uit r.o. 43 - mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op *"een waarschijnlijkheidsanalyse (...) waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle omstandigheden van het concrete geval"*.

8. Wat leert ons dit arrest? In ieder geval dat de 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' serieus genomen moet worden en dat daaraan niet voorbij gegaan mag worden: zonder het bewijs dat aan deze voorwaarde is voldaan, kan niet worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Een niet al te strenge uitleg van het *Intel*-arrest, waarin bijvoorbeeld door het Gerecht in de onderhavige zaak bij het leggen van een link al vrij snel afbrokkeling van de herkomstfunctie werd aangenomen, lijkt hiermee ten einde.⁴

9. Er blijft echter nog veel onduidelijk. Want wanneer kan van *een wijziging van het economische gedrag* van de gemiddelde consument nu eigenlijk gesproken worden? In het *Intel*-arrest zegt het Hof daar niets over. Volgens Quaedvlieg is het criterium zo vaag als de praat van een beursdeskundige op een nieuwjaarsborrel.⁵ Zien wij het goed, dan heeft het Hof in het onderhavige arrest een klein tipje van de sluier opgelicht: van een wijziging in het economisch gedrag is (in ieder geval) sprake wanneer de consument door de aanwezigheid van het nieuwe teken in verwarring raakt (r.o. 37). Dat zal vooral het geval kunnen zijn wanneer het nieuwe teken voor soortgelijke waren of diensten als het oudere merk wordt gebruikt.⁶

10. En hoe zit het dan in de gevallen waarin het nieuwe teken voor *niet*-soortgelijke waren of diensten als het oudere merk wordt gebruikt? Van verwarringsgevaar zal dan niet, of in ieder geval niet snel, sprake (kunnen) zijn. Wat is dan nodig om te kunnen spreken van een wijziging van het economisch gedrag van de consument? Aardig is in dit verband te wijzen op de conclusie van A-G Sharpston bij het *Intel*-arrest. In het geval dat het gaat om *niet*-soortgelijke waren of diensten denkt zij bij het criterium 'wijziging van het economisch gedrag' eerst en vooral aan dalende omzetcijfers:

"74. Aangaande de vraag of vereist is dat het economische gedrag van de consument wordt beïnvloed, impliceert afbreuk aan het onderscheidend vermogen volgens mij niet noodzakelijkerwijs een economische afbreuk, zodat een wijziging in het economische gedrag niet essentieel is. Indien het merk Coca-Cola of een overeenstemmend merk of teken werd gebruikt voor een assortiment van niet-gerelateerde waren of diensten, is het goed mogelijk dat het onderscheidend vermogen ervan verzwakt, maar dat de consumenten het drankje in even grote hoeveelheden blijven drinken. Het bewijs dat het consumentengedrag daadwerkelijk negatief wordt beïnvloed, steunt evenwel uiteraard appellantes vordering".

⁵ Quaedvlieg in zijn *BIE*-noot (p. 262) onder het *Intel*-arrest.

⁶ Zie r.o. 45 waarin het HvJ (niet verrassend) oordeelt dat het *Intel*-criterium ook van toepassing is bij soortgelijke waren of diensten. In die gevallen kan de merkhouders eveneens een beroep doen op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (of art. 9 lid 1 sub b GMV).

⁴ Zie bijvoorbeeld ook Rb. 's-Gravenhage 25 november 2009, *IER* 2010/10 m.nt. ChG (*G-Star/PepsiCo*), m.n. r.o. 4.32 en 4.41.

11. Indien het criterium wijzigen van het economisch gedrag inderdaad zo strikt opgevat moet worden ('to neglect the product and go elsewhere'),⁷ dan valt daarmee vrijwel niet te werken omdat het causale verband tussen het op de markt verschijnen van het jongere merk en de dalende omzetcijfers van het oudere merk niet aangetoond kan worden, of dit in ieder geval heel lastig zal zijn.⁸ Indien de voorwaarde zo strikt uitgelegd moet worden, dan begrijpen wij ook heel goed waarom de A-G van oordeel is dat een wijziging van het economisch gedrag geen zelfstandige voorwaarde is.

12. Inmiddels weten wij dat het HvJ daar anders over denkt en dat de 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' wél een zelfstandige voorwaarde is. Maar wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat het Hof zo'n strikte uitleg van die voorwaarde voor ogen staat. Dat is haast ondenkbaar, omdat dan de actie tegen verwatering de facto uit het arsenaal van de merkhouders kan worden geschrapt.⁹

13. Een redelijke oplossing kan, zo menen wij, gevonden worden door de 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' ruim(er) uit te leggen.¹⁰ Bemoedigend vinden wij r.o. 37 uit het onderhavige arrest van het HvJ. In het Engels (de procestaal in deze zaak) luidt deze overweging:

"The concept of 'change in the economic behaviour of the average consumer' lays down an objective condition. That change cannot be deduced solely from subjective elements such as consumers' perceptions. The mere fact that consumers note the presence of a new sign similar

⁷ C. Davis, Dilution revisited: a heavy handed approach by the CJEU?, *JIPLP* 2014, p. 99.

⁸ Zie onder meer Kamperman Sanders in zijn *IER*-noot onder het *Intel*-arrest.

⁹ Aldus ook Quaadvlieg in zijn *BIE*-noot (p. 259) onder het *Intel*-arrest.

¹⁰ Wij denken dat dit een net iets andere benadering is dan die door Quaadvlieg en Gielen is gekozen daar waar zij hebben verdedigd dat geen economisch bewijs nodig is maar juridisch bewijs: Quaadvlieg in zijn *BIE*-noot onder het *Intel*-arrest en in Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na Intel en L'Oréal, *AA* 2009, p. 800-808 en Gielen in zijn *AA*-noot onder het *Intel*-arrest en zijn *NJ*-noot onder dit arrest (*NJ* 2014/124). Wij zoeken de oplossing in een ruime definiëring van het begrip 'wijziging in het economisch gedrag'. Dat neemt niet weg dat beide benaderingen er toe leiden dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten hoeft te worden als opgediend.

to an earlier sign is not sufficient of itself to establish the existence of a detriment or a risk of detriment to the distinctive character of the earlier mark within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, in as much as that similarity does not cause any confusion in their minds".

14. Dit is ons inziens bemoedigend, omdat uit deze rechtsoverweging lijkt te kunnen worden afgeleid dat het bij de beantwoording van de vraag of het economisch gedrag van de consument is gewijzigd, niet zo zeer gaat om dalende omzetcijfers maar meer om hetgeen zich in het hoofd van de consument afspeelt/zou kunnen afspeelen. Voor het aannemen van een wijziging in het economisch gedrag zou dan voldoende kunnen zijn dat aangetoond wordt dat door de komst van het jongere merk consumenten zich ('in their minds') niet langer uitsluitend op het oudere bekende merk oriënteren/anders reageren op het oudere bekende merk. Om de verwateringsgrond ook relevantie te laten behouden voorzover wordt opgetreden tegen gebruik voor *niet*-soortgelijke waren of diensten (en dat was toch ooit juist de bedoeling van de bepaling),¹¹ is dan wel vereist dat niet noodzakelijkerwijs sprake moet zijn van verwarring. Zie ook hierboven onder nr. 10 en hierna nog nr. 17-18.

15. Dit anders reageren op het oudere bekende merk *is een objectieve voorwaarde en is meer dan '[T]he mere fact that consumers note the presence of a new sign similar to an earlier sign'* (r.o. 37). Indien 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' op deze ruime wijze uitgelegd mag worden, dan is niet vereist dat aangetoond wordt dat door de komst van het jongere merk, het oudere merk met dalende omzetcijfers te maken heeft gekregen. Cijfermateriaal hoeft dan ook niet per se aangevoerd te worden.¹²

16. Hierna in nr. 19 zullen wij stilstaan bij de vraag hoe moet worden aangetoond dat het economisch gedrag van de consument is gewijzigd. Maar eerst vragen wij aandacht voor het volgende. In nr. 14 hebben wij geschreven dat het bemoedigend is dat uit r.o. 37 lijkt te kunnen worden afgeleid dat het bij de 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' niet zo zeer gaat om dalende omzetcijfers, maar meer om hetgeen zich in

¹¹ Het *Davidoff/Gofkid*-arrest bracht hier verandering in; HvJ EU 9 januari 2003, *IER* 2003/25 m.nt. ChG.

¹² Zie ook Gielen in zijn *NJ*-noot onder dit arrest (*NJ* 2014/124).

het hoofd van de consument afspeelt/zou kunnen afspelen. Genoemde rechtsoverweging vormt de basis voor onze stelling dat de 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' ruim uitgelegd mag worden.

17. Maar er zit in r.o. 37 ook nog een addertje onder het gras. Het HvJ lijkt daar immers te zeggen dat bij soortgelijke waren 'pas' sprake kan zijn van een wijziging van het economisch gedrag, indien de consument in verwarring raakt. Als bij soortgelijke waren verwarringsgevaar de enige grond is op basis waarvan wijziging van het economisch gedrag mag worden aangenomen, dan is het HvJ heel streng. Zo schrijft Gielen bijvoorbeeld:

"Er zijn echter omstandigheden denkbaar waaronder zich in geval van soortgelijke producten geen gevaar voor verwarring voordoet, maar wel andere schade. Men kan hier denken aan situaties waarin verwarring is uitgesloten door een groot prijsverschil, of wanneer een bekend merk wordt gebruikt op een zodanige wijze dat niemand in de war geraakt, bijvoorbeeld wanneer een Koreaans automeerk in reclame zou melden: De Rolls Royce onder de Koreaanse auto's. Ook in dat soort gevallen moet de houder van het bekende merk kunnen optreden. Nu de mogelijkheid om in gevallen waarin zich geen verwarring voordoet, op te treden ook is gegeven wanneer het gaat om soortgelijke producten, wordt door houders van bekende merken vaak primair associatiegevaar en dus afbreuk aan onderscheidend vermogen gesteld en wordt niet eens meer primair beroep op verwarringsgevaar gedaan".¹³

18. Wij menen met Gielen dat de merkhouder in de door hem genoemde voorbeelden op basis van de verwateringsgrond met succes zou moeten kunnen optreden. Indien echter uit het onderhavige arrest moet worden afgeleid dat (bij soortgelijke waren) de verwateringsgrond alleen met succes kan worden ingesteld indien er verwarringsgevaar te duchten is, dan heeft het HvJ de door Gielen bepleite weg afgesloten. Voor de merkhouder zit er dan niets anders op zijn vordering op de andere inbreukcriteria van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE (of art. 9 lid 1 sub c GMV) te baseren.

19. En hoe kan dan aangetoond worden dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere bekende merk? Dat staat in r.o. 42-43. Daar zegt het HvJ dat naast bewijs van afbreuk ook bewijs van het bestaan van een ernstig gevaar hiervoor voldoende kan zijn, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse "*waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle omstandigheden van het concrete geval*". Daarmee zegt het HvJ niets nieuws, want dit wisten wij al uit het *Botox*-arrest.¹⁴

20. Daar gaat het dus voor de rechter of het merkenbureau om. Een zuiver hypothetische of theoretische benadering is niet voldoende.¹⁵ Dat is helder. Minder helder is of op basis van eenzelfde waarschijnlijkheidsanalyse vastgesteld mag worden of het economisch gedrag van de consument is gewijzigd. Dat komt door de merkwaardige tweedeling in het arrest: r.o. 34-37 zien op de vraag of de 'wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' een zelfstandige voorwaarde is, terwijl r.o. 40-43 niet meer expliciet reppen van deze voorwaarde maar ingaan op de wijze waarop aangetoond kan worden dat 'afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen' van het oudere bekende merk. Aannemelijk lijkt dat het Hof (in r.o. 40-43) heeft willen schrijven dat voor het aannemen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen een wijziging in het economisch gedrag dient te zijn aangetoond, die op zijn beurt kan worden ingevuld met uit een waarschijnlijkheidsanalyse voortvloeiende logische gevolgtrekkingen.

21. Al met al denken wij dat het met het *Wolf*-arrest wat lastiger is geworden voor de merkhouder, nu de rechters waarschijnlijk minder snel dan voorheen zullen aannemen dat bij het leggen van een link al vrij snel sprake is van verwatering en het bovendien met name nog maar de vraag is hoe zal worden omgegaan met gevallen waar geen sprake is van verwarring (vgl. r.o. 37 van het *Wolf*-arrest). Echter, door de voorgestelde

¹³ Wichers Hoeth/Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer 2011, nr. 338.

¹⁴ HvJ 10 mei 2012, *IER* 2012/53, p. 442 m.nt. PGFAG (*Helena Rubenstein & L'Oréal/BHIM*).

¹⁵ Zie ook Gielen in zijn *NJ*-noot onder dit arrest (*NJ* 2014/124).

ruime uitleg is het naar wij menen ook weer niet zo lastig geworden als sommigen denken.¹⁶

22. Tot slot merken wij op dat het HvJ 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' tot nu toe alleen nog maar heeft toegepast bij de actie tegen verwatering. In het *Red Bull/Grupo Osborne*-arrest heeft het Hof Den Haag beslist dat deze voorwaarde ook geldt voor het criterium afbreuk doen aan de reputatie.¹⁷ In een recente Engelse zaak heeft de rechter zelfs beslist dat 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' ook geldt voor het criterium ongerechtvaardigd voordeel trekken uit.¹⁸ Het is afwachten of het HvJ ook zo ver zal gaan. Mocht dat het geval blijken te zijn, dan zouden wij voor dezelfde ruime interpretatie van 'de wijziging van het economisch gedrag-voorwaarde' willen pleiten, zodat wordt voorkomen dat (ook) die vorderingen uit het arsenaal van de merkhouder moeten worden geschrapt.

Paul Geerts en Anne Marie Verschuur

¹⁶ Wij zijn dan ook optimistischer gestemd over het onderhavige arrest dan bijvoorbeeld H. Bongers, Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!, [JEF 13331](#). Somber is ook C. Davis, Dilution revisited: a heavy handed approach by the CJEU?, *JIPLP* 2014, p. 97-99.

¹⁷ Hof Den Haag 20 september 2011, *IER* 2011/72 m.nt. PGFAG (*Red Bull/Grupo Osborne*).

¹⁸ High Court of Justice (England & Wales) 31 januari 2014, [2014] EWHC 110(Ch) (*Jack Wills/House of Fraser*).