

## HOOFDSTUK 13

# De ontwikkelingen; tot hier en verder

### 13.1 Synthese

In de voorgaande hoofdstukken is een overzicht gegeven van de stand van het Benelux- en Gemeenschapsmerkenrecht, op de besproken deelgebieden. Daarbij is her en der standpunt bepaald, kritiek geuit op de Benelux-wetgeving, op de Gemeenschapswetgeving, op jurisprudentie (met name van het HvJEG), op stellingen ingenomen in de literatuur, en zijn (andere) lacunes en onwenselijkheden gesignaleerd. In dit hoofdstuk worden allereerst enkele ingenomen stellingen en getrokken conclusies op een rij gezet. Voorts worden tendensen in de rechtspraak van het HvJEG geïdentificeerd, wordt standpunt ingenomen over de wenselijkheid daarvan en worden voorspellingen gedaan over verdere ontwikkelingen. Tot slot worden (ook los van het voorgaande) aanbevelingen gedaan, onder andere voor wat betreft aanpassing van (Benelux- en Gemeenschapsmerken)wetgeving.

### 13.2 Enkele standpunten op een rijtje

Her en der is in de voorgaande hoofdstukken standpunt bepaald over merkenrechtelijke onderwerpen. Soms wordt aangesloten bij rechtspraak, soms bij literatuur, soms wordt daar juist afstand van genomen en soms is er over het onderwerp nauwelijks iets te vinden. Enkele van deze standpunten<sup>1</sup> worden hier (samengevat, toegelicht en met verwijzing) weergegeven.

#### 13.2.1 *Kunnen en mogen onderscheiden*

Het in de Benelux (vroeger) gehanteerde dubbele vereiste, te weten dat een (geldig) merk niet alleen moet *kunnen* onderscheiden, maar ook moet *mogen* onderscheiden<sup>2</sup>, komt thans (na de Europese harmonisatie) geen betekenis meer toe. Doordat de lat van het onderscheidend vermogen (door het HvJEG) zo hoog is gelegd dat ook

---

1 Alle standpunten zou te veel worden en daarnaast zijn niet alle ingenomen standpunten even opzienbarend en/of controversieel.

2 T.J. Dorhout Mees e.a., Nederlands handels- en faillissementsrecht Deel II Industriële Eigendom en mededingingsrecht, Arnhem: Gouda Quint 1989, nr. 807 e.v.

gekeken moet worden naar de vraag of een teken beschrijvend *zou kunnen worden*<sup>3</sup>, en de weigeringsgronden die zien op onderscheidend vermogen, gebaseerd zijn op een – bij de beoordeling mee te wegen – algemeen belang (zie nrs. 4.14.10, 4.14.11.1, 4.14.12.3, 4.14.13, 4.14.19.1), komen tekens die voorheen niet zouden *mogen* onderscheiden thans (al) niet in aanmerking voor inschrijving (of komen in aanmerking voor nietigverklaring) op de grond dat zij voldoende onderscheidend vermogen ontberen. Zie nr. 4.14.5.1.

### 13.2.2 Bescherming van algemeen bekende merken

Art. 6bis VvP biedt bescherming aan algemeen bekende merken, ook als zij niet als merk ingeschreven zijn. Het verdrag noemt in dit verband alleen warenmerken. Het artikel ziet ook alleen op inschrijving of gebruik van het merk voor gelijke of soortgelijke waren. De bekendheidseis is bedoeld een hoge te zijn. Voorheen werd (dan ook) aangenomen dat het zou moeten gaan om een merk dat brede algemene bekendheid geniet, ook buiten het publiek waarvoor de gemerkte waren bestemd zijn. Ook werd aangenomen dat bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen, onvoldoende was om 'algemene bekendheid' aan te nemen. Het TRIPs-Verdrag brengt hier wezenlijk verandering in.

Ten eerste bepaalt art. 16(2) TRIPs-Verdrag dat de regeling ook betrekking heeft op dienstmerken.

Ten tweede bepaalt dit artikellid dat bij het vaststellen of een merk algemeen bekend is, rekening moet worden gehouden met de bekendheid bij de desbetreffende sector van het publiek (en de reclame gemaakt voor het merk). Aldus kan de bekendheid van het merk bij de desbetreffende sector van het publiek voldoende zijn om algemene bekendheid aan te nemen, en in ieder geval is het een belangrijke indicatie dat van algemene bekendheid sprake is. Ook de WIPO Joint Recommendation suggereert over de bepaling van algemene bekendheid: 'where a mark is determined to be well-known in at least one relevant sector of the public in a Member State, the mark shall be considered by the Member State to be a well-known mark' (zie nr. 5.2.9.4). De drempel van algemene bekendheid lijkt dus wezenlijk verlaagd te zijn, en de bekendheidsdrempel van art. 5(2) MRI/art. 2.20(1)(c) BVIE/art. 9(1)(c) GMVo te naderen.

Ten derde voorziet art. 16(3) TRIPs-Verdrag in een bescherming tegen inschrijving en gebruik van het algemeen bekende merk voor niet-soortgelijke waren. Het TRIPs-Verdrag verbindt daaraan wel drie aanvullende eisen: het algemeen bekende merk is (ergens) ingeschreven; gebruik van het latere merk zou duiden op een verband tussen de niet-soortgelijke waren of diensten en de houder van het algemeen bekende merk; en de houder van het algemeen bekende merk lijdt waarschijnlijk (enige) schade.

3 HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee); HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004, 12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212 m.nt. Vos (BHIM/Wrigley; Doublemint).

Met inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag is de bescherming die door art. 6bis VvP aan algemeen bekende merken wordt geboden dus niet alleen in de breedte, maar ook in de diepte aanzienlijk toegenomen. Opmerkelijk daarbij is dat deze voor de praktijk belangrijke regeling geen plaats heeft gekregen in het BVIE; het moet geconstrueerd worden via rechtspraak van het HvJEG, die leert dat het BVIE zo veel mogelijk moet worden uitgelegd in het licht van de woorden en bedoelingen van het TRIPs-Verdrag. Rechtstreekse opname in het BVIE verdient echter de voorkeur. Zie nrs. 5.2.9.3 en 6.11.

### 13.2.3 *Te ruime weigeringsgrond*

De Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten schenden hun verplichtingen uit art. 6quinquiesB VvP en art. 2 TRIPs-Verdrag, door in art. 7(1)(c) GMVo en de nationale bepalingen die in lijn zijn met art. 3(1)(c) MRI, een niet-limitatieve opsomming van te weigeren inschrijvingen op te nemen (door dit artikellid te laten eindigen met: 'of andere kenmerken van de waren of de diensten').

Het VvP verbiedt Unielanden de inschrijving van in een ander Unieland ingeschreven merk te weigeren, behoudens de specifieke gevallen die limitatief worden opgesomd in art. 6quinquiesB VvP. Het TRIPs-Verdrag verplicht in art. 2 ook tot naleving van (onder andere) art. 6quinquies VvP. Door ook inschrijving te weigeren van merken die andere kenmerken communiceren dan genoemd in art. 6quinquiesB onder 2 VvP (zoals bijvoorbeeld de doelgroep van de waren of diensten), schenden de Europese Lid-Staten, en daaronder de Benelux-staten hun verdragsverplichtingen. Zie nr. 4.14.12.

### 13.2.4 *Onderscheidend vermogen vormen*

Het feit dat bij beoordeling van het onderscheidend vermogen van vormmerken dezelfde maatstaven moeten worden gehanteerd als bij andere merken, brengt mee dat niet de eis gesteld mag worden dat het publiek de herkomst van de waren kan bepalen op basis van het gebruik van de vorm *als merk*.<sup>4</sup> De omstandigheid dat de vorm het in aanmerking komende publiek *in feite* in staat stelt de waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen, is op zichzelf voldoende om aan te nemen dat de vorm voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te worden ingeschreven en beschermd. Zie nrs. 4.14.8 en 4.14.18.4.

### 13.2.5 *Vormen die een technische uitkomst bieden*

Het arrest Philips/Remington<sup>5</sup> geeft een ruime uitleg aan de voor vormmerken absolute uitsluitingsgrond dat het merk niet uitsluitend mag bestaan uit de vorm die

4 Welke terminologie gehanteerd wordt in het Philips/Remington-arrest (HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42, m.nt. FWG; AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG, ov. 64) en het 'Have a break'-arrest (HvJEG 7 juli 2003, C-353/03, BMMB 2005-4, p. 197, ovv. 26 en 29).

5 HvJEG 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS; BIE 2003, 89 m.nt. AAQ; IER 2002, 42, m.nt. FWG, AAe 2003, p. 43 m.nt. ChG (Philips/Remington; Philishave-apparaat).

noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, in de zin dat het bestaan van alternatieve technische oplossing(svorm)en niet meebrengt dat de uitsluitingsgrond toepassing mist. Daarmee is echter niet gezegd dat het bestaan van dergelijke alternatieve vormen (in dit verband) zonder betekenis is. Wanneer het mogelijk is een hele reeks alternatieve vormen te tonen die hetzelfde technische effect bereiken, is dit toch een sterke aanwijzing dat de vorm van het als merk te beschermen teken, niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven. Zie nr. 4.5.9.1.

De uitsluitingsgrond vindt voorts geen toepassing wanneer het teken, naast vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te bereiken, ook (andere) onderscheidende elementen in zich draagt, die niets met de technische uitkomst van doen hebben (en waardoor het teken dus niet *uitsluitend* bestaat uit de vorm die nodig is om een technische uitkomst te bieden). Zie nr. 4.5.9.2.

Daarnaast is het mogelijk dat sprake is van een vorm die *mede*, maar niet uitsluitend, een technische functie heeft. Te denken valt aan het onderscheidend ontwerp (design) van een gebruiksvoorwerp. Ook in dat geval vindt de uitsluitingsgrond geen toepassing. Zie nr. 4.5.9.3.

Tot slot is ook denkbaar dat de functionele aspecten van de vorm niet 'wezenlijk' zijn, in die zin dat zij niet het onderscheidend vermogen van het merk bepalen. Ook in dat geval – zo lijkt uit het Philips/Remington-arrest te volgen – zal de uitsluitingsgrond niet van toepassing zijn. Zie nr. 4.5.9.3.

### 13.2.6 De dood van het associatiecriterium

In de Benelux werd sinds het Union-arrest<sup>6</sup> (voor wat thans de gevallen zijn van art. 5(1)(b) MRI, art. 2.20(1)(b) BVIE en art. 9(1)(b) GMVo) het associatiecriterium gehanteerd. Dat criterium hield – kort gezegd – in dat van merkenrechtelijk relevante overeenstemming sprake is wanneer merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen merk en teken worden gewekt. De Merkenrichtlijn kent dat associatiecriterium niet, althans niet in die vorm. De richtlijn kent als doorslaggevend criterium het verwarringsgevaar, dat beoordeeld moet worden op basis van vele factoren. Associatie is niet meer dan één van die factoren en is op zichzelf nooit voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen.<sup>7</sup>

In de Benelux hebben velen niet aan dat idee kunnen wennen, getuige publicaties en prejudiciële verwijzingen over het onderwerp. Ook recent werd nog verdedigd dat het associatiecriterium in dit verband relevant zou zijn. De gedachte is dat het overeenstemmingscriterium onder art. 5(1)(b) MRI, art. 2.20(1)(b) BVIE en art. 9(1)(b) GMVo op eenzelfde wijze geformuleerd is, en dus op dezelfde manier moet worden ingevuld als het overeenstemmingscriterium onder art. 5(2) MRI, art.

6 BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72m.nt. LWH; BIE 1984, 40 m.nt. DWFV (Julien/Verschuere; Union).

7 HvJEG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 9 m.nt. DWFV; BIE 1998, 9; IER 1997, 54 m.nt. ChG (Puma/Sabel); HvJEG 22 juni 2000, C-425/98, NJ 2000, 712; BIE 2001, 9; IER 2000, 50 m.nt. RdR (Marca/Adidas; drie-strepenmerk I).

2.20(1)(c) BVIE en art. 9(1)(c) GMVo, welke laatste artikelen – voor wat betreft de overeenstemming – niet meer eisen dan dat het teken het merk in gedachten roept<sup>8</sup> (zie nr. 6.8.3). Dat laatste criterium lijkt inderdaad op associatie, maar de redenering miskent de verdere inhoud van de artikelen, in het bijzonder die van art. 5(1)(b) MRI, art. 2.20(1)(b) BVIE en art. 9(1)(b) GMVo. Deze artikelen eisen immers een *zodanige* overeenstemming tussen merk en teken (en zodanige mate van soortgelijkheid van de waren en/of diensten) dat dit leidt tot verwarringsgevaar. Dat laatste blijft de crux van het inbreukcriterium. Ook is betoogd dat het associatiecriterium dan tenminste wel terug is voor bekende merken, omdat in de gevallen onder art. 5(2) MRI, art. 2.20(1)(c) BVIE en art. 9(1)(c) GMVo niet meer dan een in gedachten gelegd verband wordt geëist (zie nr. 6.8.3.1). Ook dat is niet juist, aangezien deze artikelen meer dan alleen dat eisen, namelijk ook ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.<sup>9</sup>

Het feit dat de woorden ‘een teken (...) dat (...) overeenstemt met het merk’ zowel in art. 2.20(1)(b) BVIE (en de pendanten daarvan) als in art. 2.20(1)(c) BVIE (en de pendanten daarvan) voorkomen, betekent dus *niet* dat de vereiste overeenstemming onder deze twee bepalingen (altijd) dezelfde is, aangezien de mate van overeenstemming enerzijds beoordeeld moet worden in het licht van de mogelijkheid van verwarring en anderzijds in het licht van de mogelijkheid dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit, of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Zie nr. 6.7.1. Het associatiecriterium is dan ook dood, en herrijst ook niet in het kader van art. 2.20(1)(c) BVIE (en pendanten daarvan). Zie nrs. 6.7.5 en 6.8.3.1.

### 13.2.7 Bescherming van bekende merken bij soortgelijke waren of diensten

Art. 5(2) MRI, art. 2.20(1)(c) BVIE en art. 9(1)(c) GMVo bepalen dat de daar geboden bescherming tegen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk, gegund wordt in het geval dat de waren en/of diensten die onder het teken worden aangeboden of verhandeld, niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere (bekende) merk is ingeschreven. Deze bepaling is misleidend.<sup>10</sup>

Blijkens het arrest Davidoff/Gofkid<sup>11</sup> moet het artikel zo begrepen worden dat het zich ook uitstrekt tot situaties waarin het teken gebruikt wordt voor soortgelijke

8 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p. 209 (Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading; drie strepenmerk II) en HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L'Oréal c.s./Bellure c.s.).

9 Zie HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L'Oréal c.s./Bellure c.s.).

10 Getuige onder meer het feit dat in Nederlandse rechtspraak werd aangenomen dat de bescherming zich niet tot soortgelijke waren of diensten uitstrekt, zonder dat terzake ook maar prejudiciële vragen werden gesteld; Hof Den Haag 29 juni 2000, BIE 2002, 17 m.nt. Ste; (Beecham/Procter & Gamble; Tandpasta met kleurstrepen).

11 HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Davidoff/Gofkid).

waren en/of diensten. Daarnaast geldt dat hoe soortgelijker de waren en/of diensten zijn, des te eerder valt ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk doen aan te nemen, en dus des te eerder is er sprake van inbreuk onder dit artikel.<sup>12</sup> De verwijzing naar niet-soortgelijkheid in het artikel is dus niet alleen onjuist, maar ook misleidend, zodat het aanbeveling verdient die verwijzing te schrappen. Zie nr. 6.8.2.

### 13.2.8 Voordeel kan worden getrokken vs voordeel wordt getrokken

Het in art. 2.20(1)(c) BVIE veranderen van de woorden ‘voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk gedaan kan worden aan’ in ‘voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan’<sup>13</sup> heeft geen praktische betekenis.<sup>14</sup> De rechter dient deze bepaling zoveel mogelijk toe te passen in het licht en de bewoordingen van art. 16(3) TRIPs-Verdrag. Dat artikellid bepaalt dat de houder van een bekend merk moet kunnen optreden tegen gebruik van zijn merk voor niet-soortgelijke waren wanneer gebruik van dat merk op die wijze, zou duiden op een verband tussen die niet-soortgelijke waren of diensten en de merkhouder, en mits de belangen van de merkhouder *vermoedelijk* door dat gebruik worden geschaad. Die benadering wordt door het HvJEG ook gevolgd waar het (in de arresten Intel<sup>15</sup> en L’Oréal/Bellure<sup>16</sup>) tot uitgangspunt neemt dat op de c-grond<sup>17</sup> geageerd kan worden, niet alleen wanneer voordeel *wordt* getrokken of afbreuk *wordt* gedaan, maar ook wanneer voordeel *getrokken zou worden* of afbreuk *zou worden gedaan*. De tekst van de Merkenrichtlijn en het BVIE is hier dus niet ondubbelzinnig. Zie nr. 6.8.5.

### 13.2.9 Benelux-merken in vertaling

Art. 2.20(4) BVIE – dat bepaalt dat het uitsluitend recht op het merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling van het merk in de andere nationale of streektalen – is in strijd met de Merkenrichtlijn, die de beschermingsomvang van merken uitputtend voorschrijft en geen absolute bescherming kent tegen gebruik van vertalingen van merken. Het artikellid dient dan ook buiten toepassing te blijven, behalve als art. 2.20(4) BVIE thans zo (beperkt) geïnterpreteerd kan worden, dat het de rechter verplicht om bij een letterlijke vertaling van het merk in een andere Benelux-taal, uit te gaan van een begripsmatige overeenstemming, maar hem de vrijheid wordt gelaten om te oordelen over auditieve en visuele overeenstemming, alsmede hem de vrijheid wordt gelaten om, met inachtneming van de begripsmatige, auditieve en/of visuele overeenstemming en de soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten, te beoorde-

12 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).

13 Bij de aanpassing van het BVIE tekst in 2004, waarbij gekozen werd voor een ‘approche maximale’, inhoudende dat de richtlijntekst zo nauwkeurig mogelijk gevolgd zou worden.

14 Met de wijziging van de tekst was ook geen inhoudelijke wijziging beoogd, maar slechts een aansluiten op de in de Merkenrichtlijn gehanteerde bewoordingen.

15 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).

16 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L’Oréal c.s./Bellure c.s.).

17 Te vinden in art. 9(1)(c) GMVo, art. 5(2) MRI, art 4(4)(a) MRI en art. 2.20(1)(c) BVIE.

len of er sprake is van verwarringsgevaar. Zie nrs. 3.1.3.4 t/m 3.1.3.6.<sup>18</sup> Het verdient echter de voorkeur dit artikellid – als strijdig met de Merkenrichtlijn – geheel te schrappen.

### **13.3 Tendensen in de rechtspraak van het HvJEG en de wenselijkheid daarvan**

In de volgende nummers worden enkele tendensen beschreven, die onderkend kunnen worden in de rechtspraak van het HvJEG. Daarbij wordt ook aangegeven of de schrijver dit een wenselijke, danwel onwenselijke tendens acht.

#### **13.3.1 Van een liberaal systeem naar monopolievrees**

In de merkenrechtelijke Benelux-traditie was het uitgangspunt dat ieder teken als merk kon worden ingeschreven. Een correctie op inschrijving van niet-onderscheidende tekens of tekens die niet zouden mogen onderscheiden, vond achteraf plaats, hetzij in een inbreukprocedure (waarin ook de beschermingsomvang beperkt kon worden vanwege het beschrijvend karakter van (elementen van) het merk), hetzij in een nietigheids- of vervallenverklaringsprocedure. De merkhouder werd daarmee veel vrijheid gelaten, en een correctie op het beperkte monopolie dat het merkrecht biedt, was in handen van de rechter. Dat werkte in de praktijk zonder dat dit leidde tot grote misstanden.

De benadering van het HvJEG in deze is (thans) een wezenlijk andere. Na het (in volle bezetting geweest) arrest in de zaak BabyDry leek het HvJEG een liberale koers te gaan varen, maar het HvJEG is op dit punt om gegaan. Dat gebeurde overigens slechts impliciet, doordat het een serie arresten wees die niet met het BabyDry-arrest te verenigen zijn (aldus zorgend voor verwarring in de merkenpraktijk). Zie nr. 4.14.12.5. Inmiddels is duidelijk dat het Hof een aanzienlijk restrictiever beleid voorstaat.<sup>19</sup> De gedachte daarachter laat zich als volgt samenvatten: de merkinschrijving biedt een monopolie (zodat al daarom tegen misbruik moet worden gewaakt) en de merkhouder zou wel eens uit hoofde van zijn merkmonopolie rechten kunnen pretenderen die hij niet heeft, zodat vooraf een drempel moet worden opgeworpen (voor inschrijving) in plaats van achteraf (door beperkingen op het merkrecht of acties tegen de merkinschrijving). Zie nr. 4.14.8. Dat heeft tot gevolg dat de drempel om voor inschrijving als merk in aanmerking te komen, hoog te noemen is, en dat

18 En uitgebreider: T. Cohen Jehoram, Het Benelux-talenregime recht(en)s ingehaald door de Richtlijn, BMMB 2007-2, p. 65-68.

19 O.a. blijkt: HvJEG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, NJ 2000, 269 m.nt. DWFV; IER 1999, 30 m.nt. ChG; BMMB 1999-3, p. 147 m.nt. Hoorneman (Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee); HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2 (Henkel); HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor IV); HvJEG 23 oktober 2003, C-191/01, BIE 2004, 18; IER 2004, 12 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 212 m.nt. Vos (BHIM/Wrigley; Doublemint).

raakt met name merken met een verwijzend karakter (tekens die zouden kunnen verwijzen naar eigenschappen van de waren of diensten; te onderscheiden van merken met een beschrijvend karakter; zie nrs. 4.14.12.2 t/m 4.14.12.4.2), kleur(combinatie)merken (zie nrs. 4.6 t/m 4.6.3), vormmerken (zie nrs. 4.5 t/m 4.5.5) en slagzinnen (zie nr. 4.3.3.). Op deze manier lijkt het HvJEG terug te grijpen op de benadering die in het begin van de vorige eeuw in Nederland opgeld deed (de monopoliegedachte), maar in het laatste kwart van die eeuw nagenoeg verdween.<sup>20</sup> Zie nr. 4.14.4.1.

Een en ander heeft tot praktisch gevolg dat, zeker waar het gaat om minder traditionele merken als vormen, kleuren en kleurcombinaties, het door het HvJEG opgelegde criterium niet volledig congruent lijkt aan de feitelijke situatie. Mensen denken niet alleen bij merken 'die zozeer significant afwijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken branche dat het publiek ze zonder bijzondere oplettendheid als merk herkent'<sup>21</sup> aan een onderscheidingsfunctie (zie voor wat betreft kleur(combinatie)merken nr. 13.3.2). Ook is weinig realistisch om aan te nemen dat het publiek in kleuren geen signaal zal zien (zie nrs. 4.6.1.1 en 4.6.1.2). Bovendien wordt de vraag naar onderscheidend vermogen mede beantwoord op normatieve gronden; de betreffende weigeringsgronden hebben – volgens het HvJEG – een algemeen belang-achtergrond, die bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet worden meegewogen (zie nrs. 4.14.10, 4.14.11.1, 4.14.12.3, 4.14.13, 4.14.19.1). Dat betekent (opnieuw) dat de vraag naar onderscheidend vermogen wordt losgezongen van de vraag of het publiek het merk daadwerkelijk als onderscheidend ziet. Die vraag wordt thans (mede) ingevuld door de wens bepaalde tekens vrij te houden voor gebruik door derden. Over de wenselijkheid van deze tendens kan men twisten.

Men kan zeggen dat het merkhouders dwingt meer onderscheidende merken te kiezen. Daar staat tegenover dat een aantal van de geraakte merken in de praktijk onderscheidender lijken dan het HvJEG aanneemt (zoals bijvoorbeeld bij kleur(combinatie)merken en vormmerken). Daarnaast lijkt dit nog geen merkbaar effect op te leveren; marketeers blijven dezelfde koers varen.

Ook kan men zeggen dat het bovenmatige/maatschappelijk ongewenste merkpretenties voorkomt. Dat is waar, maar was daarvan nu zo veel sprake onder het liberale systeem? Bovendien maakt het huidige systeem dat onderscheidingstekens (ondanks het ontbreken van een merkinschrijving: toch) als zodanig gebruikt worden, en derden straffeloos kunnen profiteren van de onder die tekens opgebouwde goodwill<sup>22</sup>, waarbij men dan moet terugvallen op het gemene recht. Dat is een onwenselijke consequentie van deze benadering.

20 Niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waar de benadering nog steeds de liberale is.

21 HvJEG 12 februari 2004, C-218/01, BMMB 2004-2 (Henkel).

22 Tot het moment dat het teken zo zeer is ingeburgerd dat inschrijving alsnog mogelijk is. Echter: of het zo ver komt hangt ook af van de vraag hoe dicht de concurrentie op het gebruikte teken gaat zitten; men kan dat frustreren. Daarnaast zijn de territoriale inburgeringseisen hoog (zie nr. 4.14.15.4), zodat het vaak niet eenvoudig is die drempel te halen.



Hoewel geenszins te verwachten valt dat het HvJEG hier een andere koers zal gaan varen, gaat de voorkeur van de schrijver – alles bij elkaar genomen – toch uit naar een liberaal, althans tenminste liberaler systeem, dat ook meer recht doet aan de praktijk, in het bijzonder waar het gaat om de vraag of het publiek een bepaald teken de facto wel of niet onderscheidend acht. Gaat het om tekens die echt vrij gehouden zouden moeten worden, dan missen die gewoonlijk ook voldoende onderscheidend vermogen en kan bescherming zich niet uitstrekken tot het beschrijvend gebruik ervan.

### 13.3.2 *Behandeling van kleurmerken*

Het HvJEG hanteert een zeer restrictief beleid waar het gaat om de erkenning van (het onderscheidend vermogen van) kleurmerken en kleurcombinatiemerken (zie nrs. 4.6 t/m 4.6.2). Het Hof neemt als juridisch uitgangspunt<sup>23</sup> dat aan de toetsing van art. 3(1)(b) MRI, waaraan kleurmerken ook getoetst moeten worden, het algemeen belang ten grondslag ligt dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt. Daarbij neemt het Hof tot feitelijk uitgangspunt dat a) kleuren naar hun aard nauwelijks geschikt zijn om concrete informatie over te brengen, en b) kleuren behoudens uitzonderlijke omstandigheden ab initio (van huis uit) geen onderscheidend vermogen hebben, en dat dus nagenoeg altijd zullen moeten verwerven door inburgering. Daar voegt het HvJEG aan toe dat er ook altijd nog een onderzoek gedaan moet worden naar de overige beperkingen die de Merkenrichtlijn stelt, waarbij onder meer gekeken moet worden naar de eis dat sprake is van een teken. De door het Hof in die arresten geformuleerde extra eis (is de kleur/kleurcombinatie wel een teken in de zin van art. 2 MRI?), voegt echter niets toe, omdat tekens die onder de toets van art. 3(1)(a) MRI zouden sneuvelen, ook de toets van art. 3(1)(b) MRI niet doorstaan. Bovendien miskent deze benadering wat de teken-toets beoogt in te houden, namelijk (niet meer dan) de vraag of het gedeponeerde een signaalfunctie kan vervullen (zie nrs. 4.1.5 en 4.14.10). Kleuren blijken in de praktijk juist bijzonder geschikt om signalen over te brengen; men hoeft maar te denken aan een stoplicht, de kleuren op de heet en koud water kraan of de kleur die een bepaald soort product pleegt te hebben (chlor, regular koffie, mineraalwater met of zonder prik). Een en ander geldt nog te meer voor kleurcombinaties (waarvan er per definitie veel meer zijn, en die dus een grotere mate van exclusiviteit hebben). De bescherming van dergelijke kleurcombinaties als merk wordt zelfs voorgeschreven door art. 15(1) TRIPs-Verdrag.

Als gevolg van een en ander wordt het merkhouders nu bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt kleurmerken in te schrijven. Dat kan alleen na (jaren)lange inburgering, gedurende welke tijd de concurrentie alle gelegenheid heeft om mee te liften op de goodwill die onder de kleur(encombinatie) wordt opgebouwd en om de merkenrechtelijke inburgering te door kruisen. Voor wat betreft kleurcombinatie-

23 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel); HvJEG 24 juni 2004, C-49/02, IER 2004, 90 m.nt. ChG; BMMB 2005-1, p. 36 (Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie).

merken kan in dit verband ook gewezen worden op de eis dat de precieze constellatie van het merkgebruik uit het depot moet blijken, waar een kenmerk van kleurcombinatiemerken nu juist is dat deze in verschillende constellaties gebruikt worden.

De bijzonder restrictieve benadering van het HvJEG, die juridisch dogmatisch klemt en op gespannen voet staat met de praktijk, verraadt dus vooral een diepge wortelde weerstand tegen, en zelfs vrees voor, een merkenrechtelijke bescherming van kleuren en kleurcombinaties. Dat is niet terecht wanneer we kijken naar de praktijk; toen dergelijke kleurmerken nog welwillender werden beschouwd leidde dit niet tot uitwassen of misbruik. Bovendien gaat dit in tegen de internationale trend kleurcombinatiemerken juist als geldige merken te erkennen.

Hoewel dat niet te verwachten valt, zou het goed zijn als het HvJEG hier op zijn schreden zou terugkeren.

### 13.3.3 *Verrommeling van het (op zichzelf gebalanceerde) wettelijk systeem*

De gronden voor weigering of nietigverklaring, omschreven in art. 3(1)(b t/m d) MRI en art. 7(1)(b t/m d) GMVo, stemmen grotendeels letterlijk overeen met de drie gronden voor weigering of nietigverklaring zoals opgenomen in art. 6quinquiesB onder 2 VvP. Dat is natuurlijk geen toeval; de richtlijn- en verordeningsbepalingen zijn daarop gebaseerd.

Art. 6 quinquiesB onder 2 VvP geeft aan dat een in een ander Unieland ingeschreven merken alleen geweigerd of nietig verklaard zullen worden als 1) de merken elk onderscheidend kenmerk missen, 2) uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst van de waren of het tijdstip van voortbrenging, of 3) als ze gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of in de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel. Art. 3(1)(b t/m d) MRI en art. 7(1)(b t/m d) GMVo spreken van: 1) merken die elk onderscheidend vermogen missen, 2) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst, of andere kenmerken van de waren of diensten (zie over die laatste woorden nr. 13.2.3) en 3) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

Toch worden deze eerstgenoemde gronden door het HvJEG *anders* geïnterpreteerd dan de laatstgenoemde.

Ten eerste behandelt het HvJEG de toets van art. 3(1)(a) MRI en art. 7(1)(a) GMVo (de teken-toets) de facto als een vraag naar onderscheidend vermogen (zie nr. 13.3.2 hiervoor): kleuren zouden in beginsel niet als onderscheidingstekens gezien worden en dus geen teken zijn.<sup>24</sup> Daarmee haalt het HvJEG de toets, die thuishoort onder art. 3(1)(b) MRI en art. 7(1)(b) GMVo (mist het merk elk onderscheidend vermogen), naar voren en plakt dat onder een andere noemer. Dat is niet alleen onjuist, maar

<sup>24</sup> HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel).

heeft ook vergaande (en ongewenste) consequenties. Immers: er is geen inburgering mogelijk van tekens geweigerd onder art. 3(1)(a) MRI en art. 7(1)(a) GMVo. Dit is nog te kwalijker waar, door de hoge eisen gesteld onder de andere toetsingscriteria (in beginsel hebben kleuren geen onderscheidend vermogen, en is altijd langdurige inburgering nodig), er geen noodzaak bestaat om art. 3(1)(a) MRI en art. 7(1)(a) GMVo extensief te interpreteren.

Ten tweede is de weigeringsgrond die te vinden is in art. 3(1)(b) MRI en art. 7(1)(b) GMVo (merken die elk onderscheidend vermogen missen) onder art. 6 quinquiesB onder 2 VvP zo geïnterpreteerd, dat deze bedoeld is voor tekens die naar hun aard niet kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld omdat deze te simpel of juist te gecompliceerd zijn, als functioneel element gezien worden, een serie- of systeemaanbuiding vormen of slechts gezien worden als versiering. Het minste of geringste onderscheidend vermogen stond al in de weg aan toepassing van deze weigeringsgrond. Het HvJEG lijkt deze toets nu toe te passen onder de teken-toets. Anderzijds past het HvJEG deze weigeringsgrond ook toe op gevallen waar het teken verwijst naar kenmerken van de waren en/of diensten<sup>25</sup>, wat toch een geval lijkt dat wordt gedekt door art. 3(1)(c) MRI en art. 7(1)(c) GMVo.

Ten derde behandelt het HvJEG de weigeringsgrond van art. 3(1)(c) MRI (en 7(1)(c) GMVo)<sup>26</sup> als een species van de ruimere toets onder art. 3(1)(b) MRI (resp. art. 7(1)(b) GMVo). Merken die onderscheidend vermogen missen onder art. 3(1)(c) MRI, zouden ook al geraakt worden door de weigeringsgrond van art. 3(1)(b) MRI. Dat is opvallend, waar art. 6 quinquiesB onder 2 VvP verschillende gevallen op het oog had. Bovendien zouden de weigeringsgronden volgens het HvJEG enerzijds dus wezenlijk overlap vertonen, waar de verschillende weigeringsgronden – nog steeds volgens het HvJEG<sup>27</sup> – steeds een verschillend achterliggend algemeen belang kennen. Dat laatste weegt kennelijk zo zwaar dat het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van de weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, andere overwegingen kan – en moet zelfs – weerspiegelen, naar gelang van de betrokken weigeringsgrond. Het één is niet goed met het andere te rijmen.

Het wordt nog onoverzichtelijker waar de weigeringsgrond van art. 3(1)(a) MRI en art. 7(1)(a) GMVo volgens het HvJEG de ene keer als algemeen belang-achtergrond heeft merken te weren die geen oorsprong kunnen duiden<sup>28</sup>, maar bij kleurmerken het de noodzaak is dat beschikbaarheid van kleuren niet wordt beperkt.<sup>29</sup>

25 HvJEG 19 september 2002, C-104/00, BIE 2003, 19 m.nt. Ste; IER 2002, 52 m.nt. ChG; BMMB 2003-1, p. 44-46 (DKV/BHIM; Companyline).

26 Blijkens het Postkantoor-arrest: HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, NJ 2006, 531 m.nt. ChG onder NJ 2006, 532; BIE 2005, 106; IER 2004, 22 m.nt. ChG; BMMB 2004-2, p. 112 (KPN/BMB; Postkantoor IV).

27 HvJEG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 t/m C-474/01, BMMB 2005-1, p. 36; ETMR 2004-11, p. 1176 en 1192 (Procter&Gamble/BHIM; afgwastabletten) en HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2).

28 HvJEG 16 september 2004, C-329/02, IER 2005, 8; BMMB 2004-4, 222 (SAT.2 SatellitenFernsehen/BHIM; SAT.2).

29 HvJEG 6 mei 2003, C-104/01, BIE 2004, 50 m.nt. AAQ; IER 2003, 50 m.nt. ChG; BMMB 2003-4, p. 218 (Libertel/BMB; Libertel).

De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken zijn dat het HvJEG het zorgvuldig opgezette wettelijk systeem veronachtzaamt en de verschillende weigeringsgronden door elkaar husselt. In het bijzonder lijkt een verschuiving van de criteria 'naar boven' (binnen de artikelen) plaats te vinden, met een sterke nadruk op de behoefte bepaalde tekens vrij te houden. Het HvJEG heeft zelf algemene belangen bepaald die achter de verschillende weigeringsgronden schuil zouden gaan, en die zouden ook moeten blijken uit de weigeringsbeslissingen. Intussen maakt het HvJEG er (ook) op dit punt een rommeltje van. Het lijkt erop dat het HvJEG de weg is kwijtgeraakt in het door hemzelf aangelegde doolhof. Zie nrs. 4.14.10 t/m 4.14.11.1, 4.14.12.3 en 4.14.13.

#### 13.3.4 Ruime interpretatie van 'gebruik voor waren of diensten'

Het merkenrecht is niet volledig geharmoniseerd. Bepaalde aspecten zijn aan de Lid-Staten overgelaten (zie nr. 2.6), op andere gebieden bestaan facultatieve richtlijnbeoordelingen, zoals het breed geïmplementeerde art. 5(2) MRI of bepalingen die bepalen dat nationale regelingen onverlet worden gelaten, zonder een harmonisatie van die regelingen. Dat laatste doet zich voor bij art. 5(5) MRI.<sup>30</sup> Dit artikel, dat ziet op gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, is op aandringen van de Benelux-landen in de richtlijn opgenomen (om de bestaande regeling met betrekking tot 'ander gebruik' te kunnen handhaven). De Benelux-landen zijn de enige die in hun wetgeving een bepaling hebben opgenomen langs de lijnen van dit richtlijnartikel.

Het HvJEG oordeelde in 2002 dat de bepaling (onder andere) ziet op handelsnaamgebruik<sup>31</sup>, waarmee die materie buiten de Europese harmonisatie valt. Het HvJEG nam vijf jaar later echter, in een volgende zaak waarin een conflict speelde tussen een merk en een handelsnaam, veel van deze benadering terug. In het Céline-arrest<sup>32</sup> werd gebruik van een handelsnaam toch in veel gevallen gezien als gebruik 'voor waren of diensten'. Dat betreft allereerst het aanbrengen van het merk op waren. Daarnaast is ook sprake van gebruik 'voor waren of diensten', als de derde het teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat een maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfseembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht. Op die manier trekt het HvJEG veel handelsnaamgebruik weg uit het gebied van het 'ander gebruik' en voegt het toe aan het geharmoniseerde merkenrecht.

Dezelfde tendens is te onderkennen in de arresten Opel/Autec<sup>33</sup> en O2/Hutchison.<sup>34</sup> In Opel/Autec heet het nog categorisch dat 'afgezien van het specifieke geval

30 HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 1 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco).

31 HvJEG 21 november 2002, C-23/01, IER 2003, 1 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Robeco/Robelco).

32 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline), maar ook al eerder in HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).

33 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec).

34 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G).

waarin van een merk gebruik wordt gemaakt door een derde die met betrekking tot de door dat merk aangeduide waren diensten verricht, (...) artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn aldus [moet] worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een aan het merk gelijk teken voor door de derde in de handel gebrachte waren of voor door de derde verrichte diensten' hetgeen vervolgens door het Hof ook overtuigend wordt gemotiveerd. Het is duidelijk dat – behoudens de genoemde uitzondering – 'gebruik van het teken voor waren of diensten' betekent: gebruik voor de *eigen* waren of diensten, en niet die van de merkhouder. Wanneer het HvJEG dan te oordelen krijgt over gebruik van een merk in vergelijkende reclame, waarin het merk niet gebruikt wordt om de eigen waren aan te duiden, maar die van de merkhouder, heet het plotseling (en zonder enige motivering) dat 'het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, (...) neer[komt] op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.' Het is niet duidelijk hoe het één met het ander te rijmen is.

Wel is uit deze arresten duidelijk dat het HvJEG – mede met het oog op harmonisatie van de regels met betrekking tot vergelijkende reclame – dit merkgebruik ook binnen de Europese harmonisatie heeft willen brengen (kennelijk: dan maar met tegenstrijdige overwegingen).

### 13.3.5 Ruimere bescherming van bekende merken

Uit een serie arresten van het HvJEG kan worden opgemaakt dat het de bescherming van andere functies van het merk dan de herkomstgarantie-functie serieus neemt, waar het gaat om bekende merken. Het gaat dan om de bescherming van onder andere art. 5(2) MRI, art. 2.20(1)(c) BVIE, art. 9(1)(c) GMVo.

Ten eerste heeft het HvJEG de bescherming van deze artikelen uitgebreid tot soortgelijke waren<sup>35</sup> (terwijl de wetteksten daar toch niet direct aanleiding toe gaven); zie nr. 6.8.2. Ten tweede worden aan het onder deze artikelen vereiste verband geen hoge eisen gesteld; elke vorm van mentale associatie volstaat.<sup>36</sup> Uit het Bellure-arrest<sup>37</sup> blijkt dat niet nodig is dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan; het volstaat ook dat ongerechtvaardigd voordeel *zou worden* of afbreuk *zou worden gedaan* (zie nr. 13.2.8). Blijkens datzelfde arrest (en het Intel-arrest) wordt een ruime uitleg gegeven aan ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie (zie nr. 6.8.6), aan afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen (zie nr. 6.8.8) en aan het afbreuk doen aan de reputatie (zie nr. 6.8.9). Tot slot lijkt de bewijslast die in dit laatste ver-

35 HvJEG 9 januari 2003, C-292/00, BIE 2003, 81; IER 2003, 25 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 94 (Davidoff/Gofkid).

36 HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01, BIE 2004, 24 m.nt. Ste; IER 2004, 13 m.nt. JK; BMMB 2002-4, p. 209 (Adidas-Salomon/Fitnessworld Trading; drie strepenmerk II); HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).

37 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L'Oréal c.s./Bellure c.s.).

band op de merkhouder rust niet al te zwaar te zijn (in ieder geval met betrekking tot ongerechtvaardigd voordeel trekken).<sup>38</sup>

Deze tendens in de rechtspraak van het HvJEG valt toe te juichen.

### 13.3.6 *Vertrouwen op een door het HvJEG gecreëerde buitenwettelijke beperking*

In het arrest Hölterhoff/Freiesleben<sup>39</sup>, gevolgd door verschillende arresten, zoals met name Arsenal/Reed<sup>40</sup> en Budweiser<sup>41</sup>, Opel/Autec<sup>42</sup> en L'Oréal/Bellure<sup>43</sup>, creëerde het HvJEG een buitenwettelijke beperking op het merkrecht (en bouwde die uit). Deze beperking houdt in dat – in aanvulling op de wettelijke eisen – er in de gevallen van art. 5(1)(a en b) MRI, art. 2.20(1)(a en b) en art. 9(1)(a en b) GMVo, ook sprake moet zijn van (dreigende) afbreuk aan een functie van het merk, en met name aan de essentiële functie daarvan de herkomst te waarborgen. Deze beperking past niet binnen het systeem van de Merkenrichtlijn, en komt daarmee zelfs in strijd, gezien het karakter van de bescherming ex art. 5(1)(a) MRI, en gezien art. 16(1) TRIPs-Verdrag. De tiende overweging van de Merkenrichtlijn geeft immers aan dat de bescherming onder art. 5(1)(a) MRI 'absoluut' is. Art. 16(1) TRIPs-Verdrag geeft in deze gevallen aan dat het vermoeden van verwarring wordt verondersteld.

Niet alleen is het creëren van een buitenwettelijke beperking weinig fraai en past het niet in het wettelijk systeem, het is ook onnodig. De richtlijn en verordening kennen een gebalanceerd stelsel van rechten en beperkingen daarop, waarmee aan de door het HvJEG in deze arresten beoogde belangen genoegzaam tegemoet gekomen had kunnen worden. Er bestaat daarom aanleiding deze buitenwettelijke beperking uitsluitend restrictief toe te passen. Zie nrs. 7.7 t/m 7.7.5.

### 13.3.7 *Doortrekken van lijnen en het dichtten van zelf gecreëerde gaten*

Het HvJEG heeft de neiging om eerder gekozen (zelf gecreëerde) oplossingen door te trekken en uit te bouwen. Daardoor ontstaat een bouwwerk van juridische regels dat geen directe basis (meer) heeft in de richtlijn (of verordening). Daar komt bij dat het HvJEG eigen regels opnieuw nader moet uitleggen om gaten in de redenering te dichtten en om de gewenste uitkomsten te (blijven) krijgen. Het leidt tot een ondoorzichtig en ontoegankelijk merkenrecht, dat er ook niet hanteerbaarder op wordt. Dit is natuurlijk een ongewenste tendens.

38 HvJEG 12 december 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet/BHIM, TDK).

39 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben).

40 HvJEG 12 november 2002, C-206/01, NJ 2003, 265 m.nt. MRM; BIE 2003, 51; IER 2003, 10 m.nt. ChG; BMMB 2003-2, p. 93 (Arsenal/Reed).

41 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).

42 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec).

43 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L'Oréal c.s./Bellure c.s.).

De buitenwettelijke beperking besproken in het vorige nummer is een duidelijk geval waarin het HvJEG een eerder voor een zeer specifiek geval gekozen oplossing doortrekt, en de regel veralgemeniseert. Het geval Hölterhoff/Freiesleben<sup>44</sup> ziet op zeer specifieke omstandigheden, waarbij het ging om een handelstransactie waarin het merk zuiver beschrijvend gebruikt werd, zonder dat er enige band met de merkhouder gesuggereerd werd. Daar wilde men (begrijpelijkerwijs) geen merkinbreuk aannemen, en koos voor de buitenwettelijke beperking hiervoor besproken. Destijds werd dit al als een opmerkelijke tournure gezien en werd beperkte toepassing voorgestaan. Het HvJEG trekt de regel echter vervolgens door naar alle inbreukgevallen onder art. 5(1) MRI.<sup>45</sup> Vervolgens ziet het HvJEG zich dan genoodzaakt dit zelf gecreëerde leerstuk weer uit te leggen en nader in te vullen, bijvoorbeeld in het arrest L'Oréal/Bellure<sup>46</sup>; voor de art. 5(1)(b) MRI-gevallen moet gekeken worden naar (dreigende) schade aan de wezenlijke functie als garantie van de herkomst, terwijl onder de art. 5(1)(a) MRI-gevallen gekeken moet worden naar schade aan andere functies van het merk, zoals de kwaliteitsgarantiefunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie (zie nr. 7.7.1).

Een soortgelijk doortrekken, met een daarop volgende noodzaak voor nadere regelgeving, vinden we in het geval van de beperking van art. 6(1)(a) MRI: het gebruik van het merk in iemands naam. Uit de Notulen van de Raadsvergadering waarin de richtlijn werd goedgekeurd blijkt expliciet dat 'diens naam' in art 6(1)(a) MRI alleen bedoeld is te zien op de naam van natuurlijke personen. Het HvJEG oordeelde anders: daaronder zou ook de handelsnaam begrepen moeten worden.<sup>47</sup> Zie nr. 7.1.1. Dat creëerde echter grote (dogmatische) problemen in het geval een conflict bestaat tussen een handelsnaam en een merk. Immers: het voeren van het merk als handelsnaam was na het Budweiser-arrest in beginsel geen merkinbreuk. Dat kon ook weer niet de bedoeling zijn, dus moest dit gat weer gedicht worden. Dat deed het Hof in het Céline-arrest<sup>48</sup>, door middel van een ingewikkelde (en nieuwe) juridische constructie in twee stappen.

Kort gezegd komt de eerste er op neer dat het gebruik als handelsnaam kan kwalificeren als gebruik 'voor waren of diensten'. Om dat te bewerkstelligen moet het HvJEG een zeer lage drempel hanteren om te concluderen tot 'gebruik voor waren of diensten'; alleen al het aanbrenge op waren of hun verpakking is al dergelijk gebruik.<sup>49</sup> Daarnaast is – nog steeds volgens het HvJEG – ook sprake van gebruik voor waren of diensten, als de derde het teken op zodanige wijze gebruikt, dat een ver-

44 HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, NJ 2003, 75; IER 2002, 29 m.nt. ChG; BMMB 2002-3, p. 155 (Hölterhoff/Freiesleben).

45 In de arresten Arsenal/Reed, Budweiser, Opel/Autec en L'Oréal/Bellure; zie het vorige nummer.

46 HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974 (L'Oréal c.s./Bellure c.s.).

47 Kennelijk om in de zaak Budweiser tot een wenselijke uitkomst te komen; HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser).

48 HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline).

49 HvJEG 16 november 2004, C-245/02, NJ 2006, 569; IER 2005, 23 m.nt. HMHS; BMMB 2005-2, p. 82 (Anheuser-Busch/Budvar; Budweiser; HvJEG 11 september 2007, C-17/06, IER 2007, 102 m.nt. ChG; RvdW 2008, 127 (Céline)).

band ontstaat tussen het teken dat een maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfseembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht. Wanneer het publiek dan de handelsnaam ziet als een aanduiding van herkomst van de betrokken waren of diensten, wordt de wezenlijke functie van het merk (de herkomstgarantie) geschaad, en is er sprake van inbreuk onder art. 5(1)(a) MRI (of 5(1)(b) MRI als de handelsnaam niet identiek is aan het merk).<sup>50</sup> Zo dicht het HvJEG het ene door hem gecreëerde gat met de andere door hem gecreëerde buitenwettelijke beperking.

Het tweede deel van de redenering van het HvJEG loopt als volgt. Een beroep op de beperking van art. 6(1)(a) MRI staat alleen open wanneer sprake is van gebruik van het teken 'volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel'. Bij de beoordeling of daarvan sprake is, zou dan rekening moeten worden gehouden 'met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn'. Ook de bekendheid van het merk speelt daar dan een rol. Ook hier redeneert het HvJEG dus om de tekst (en bedoeling) van de Merkenrichtlijn heen, en komt via een andere band op de proppen met het(zelfde) verband dat het publiek legt tussen merk en teken (nog eens gecompliceerd door toevoeging van een subjectief element, te weten in hoeverre de derde zich daarvan bewust had moeten zijn).

Het moge duidelijk zijn dat de constructies en redeneringen van het HvJEG verre van fraai zijn, niet gestoeld zijn op de Merkenrichtlijn, niet goed kenbaar zijn voor buitenstaanders en de merkenrechtelijke theorie aanzienlijk compliceren. Dat is nog des te schrijnender waar de Merkenrichtlijn zelf een gebalanceerd stuk wetgeving is, waarbinnen de problemen ook opgelost zouden kunnen worden, als men de tekst en bedoeling van de wetgever maar zou respecteren.<sup>51</sup>

### **13.4 Te verwachten tendensen en ontwikkelingen in jurisprudentie van het HvJEG**

Het is één ding om bestaande tendensen in de rechtspraak van het HvJEG te onderkennen, het is een ander (en nog lastiger) ding om voorspellingen te doen over toekomstige ontwikkelingen. Toch wordt daartoe hier een (voorzichtige) poging ondernomen.

Te verwachten valt dat het HvJEG verder zal gaan met het bagatelliseren van het 'ander gebruik' van art. 5(5) MRI, om op die manier zo veel mogelijk merkgebruik binnen het bereik van het geharmoniseerde merkenrecht te brengen (zie nr. 13.3.4).

<sup>50</sup> Zie daarover: P. Maeyaert en T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMMB 2008-2, p. 49-59.

<sup>51</sup> In handelsnaamgevallen zou de redenering die loopt via de 'eerlijke gebruiken' bijvoorbeeld al niet nodig zijn als 'diens naam' alleen betrekking zou hebben op persoonsnamen, zoals de wetgever beoogde.



Dat zal zich waarschijnlijk al doen gelden bij het gebruik van merken als keywords (bij Google: AdWords), hetgeen in de Benelux-rechtspraak nu vooral als 'ander gebruik' wordt gekwalificeerd (zie nr. 6.10.5).

Dat zal met name veel merkgebruik binnen de werkingssfeer van art. 5(1)(a) MRI gaan brengen. De 'absolute' bescherming van art. 5(1)(a) MRI zal verder uitgehoud moeten worden om in dergelijk gebruik toch niet te vaak inbreuk te zien. Waarschijnlijk zal het HvJEG daarvoor uitwijken naar de door hem gecreëerde afbreuk aan een functie van het merk (zie nrs. 13.3.6 en 13.3.7).

De schrijver verwacht een liberale benadering van gebruik van merken als verwijzing, wanneer daarmee geen verwarring wordt gewekt. Dat betreft gebruik in vergelijkingen, ook wanneer daarvoor geen noodzaak bestaat (zie nrs. 7.1.2.1 t/m 7.1.2.1.3), gebruik als keyword (zie nr. 6.10.5) en gebruik bij of ter aanprijzing van wederverkoop van waren (zie nr. 7.3.6). Daarentegen valt een restrictieve benadering te verwachten wanneer het gaat om merkpiraterij, ook als het gaat om doorvoer van dergelijke waren (zie nr. 7.3.4).

Er wordt voorts een tendens verwacht waarbij het HvJEG verbanden zal leggen tussen enerzijds de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening en anderzijds andere richtlijnen en verordeningen (op het gebied van vergelijkende reclame, oneerlijke handelspraktijken, handhaving en de Anti-Piraterij Verordening), waarbij gestreefd zal worden naar convergentie.

Een lastig punt blijft de vraag hoe omgegaan moet worden met situaties waarin in bepaalde landen van de Gemeenschap wel verwarringsgevaar te duchten is, maar in (vele) andere landen niet, hetgeen verre van theoretisch is, door de vele verschillende talen, culturen en commerciële markten binnen de Gemeenschap. Net zo is de vraag hoe om te gaan met een Gemeenschapsmerk dat geografisch slechts beperkt bekendheid geniet en er elders in de Gemeenschap een beroep wordt gedaan op art. 9(1)(c) GMVo. Moet een verbod zich dan ook tot de landen uitstrekken waar het verwarringsgevaar zich niet voordoet en/of waar het merk geen bekendheid geniet? Voor wat betreft de bekendheid zou een politieke oplossing zijn om verwarringsgevaar of bekendheid in één Lid-Staat voldoende te achten (zodat de ene Lid-Staat dus niet belangrijker is dan de andere). Dat zou echter op gespannen voet staan met de gedachte van het Gemeenschapsmerk (waarbij nationale grenzen niet een zo belangrijke rol mogen spelen) en zou ook leiden tot een te ruime bescherming van zulke 'national champions', die overigens als nationaal merk de bescherming kunnen krijgen voor het gebied waar aan de inbreukvereisten is voldaan. Een tweede oplossing, die recht zou doen aan de theorie van het Gemeenschapsrecht (waarbij nationale grenzen geen rol meer spelen), zou er van uitgaan dat de bescherming zich steeds tot de gehele Gemeenschap uitstrekt, ook als verwarringsgevaar zich niet overal voordoet, of als de bekendheid van het merk alleen in andere Lid-Statens aanwezig is (waarbij dan wel de eis geldt dat de bekendheid aanwezig is in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap<sup>52</sup>). Een dergelijk systeem zou echter tot aanzienlijke fricties kunnen leiden en onrechtvaardige uitkomsten. Het zou meer

---

52 Vgl. Conclusie A-G Sharpston d.d. 30 april 2009, in de zaak C-301/07 (PAGO/Tirolmilch), B9 7859.

recht doen aan de daadwerkelijke belangen en omstandigheden als de rechter de mogelijkheid krijgt (zoals die bijvoorbeeld ook al bestaat voor de Benelux, wanneer het gaat om Benelux-merken<sup>53</sup>) om een verbod onder een Gemeenschapsmerk te beperken tot die gebieden waar het daadwerkelijke merkenrechtelijke conflict zich voordoet (daar waar er gevaar voor verwarring is, danwel daar waar het merk bekendheid geniet of waar ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan). Dat past ook bij de mogelijkheid van een territoriaal beperkt verbod, zoals o.a. te vinden in art. 97(5), art. 111(1) en art. 165(5) GMVO. De voorkeur van de schrijver gaat uit naar deze derde oplossing, maar de kans dat het HvJEG voor de tweede oplossing kiest is (helaas) niet verwaarloosbaar.

### 13.5 Concrete aanbevelingen

Hieronder worden – deels in aanvulling op de eerdere nummers van dit hoofdstuk – enige concrete aanbevelingen gedaan tot aanpassing van de merkenwetgeving, en een procedurele aanbeveling aan het HvJEG.

#### 13.5.1 Grafische voorstelling vs elektronische vastlegging en weergave

Het feit dat klankmerken in beginsel merken kunnen zijn (zie nrs. 4.7 t/m 4.7.2), maar toch voor een belangrijk deel (namelijk voor zover de klanken niet in een notenbalk te vangen zijn) niet voor inschrijving in aanmerking komen, houdt slechts verband met het vereiste van grafische voorstelling in art. 2 MRI, art. 2.1(1) BVIE en art. 4 GMVo.<sup>54</sup> Dat vereiste vindt zijn basis in het gebruik van papieren merkenregisters (zoals dat in het verleden ook het geval was). Als gewerkt wordt met papieren registers is zo'n grafische voorstelling nodig om het merk(enregister) voldoende toegankelijk te houden voor derden. In het huidige tijdsgewricht is een elektronisch toegankelijk merkenregister echter eerder regel dan uitzondering, zeker binnen de Europese Gemeenschap. Het vereiste van grafische voorstelling kan dan ook als achterhaald worden beschouwd en (daarom) als onnodig restrictief.

Dit probleem kan relatief eenvoudig opgelost worden, namelijk door aanpassing van art. 2 MRI, art. 2.1(1) BVIE en art. 4 GMVo. De woorden 'vatbaar zijn voor grafische voorstelling' zouden daar vervangen moeten worden door de woorden 'vatbaar zijn voor grafische en/of elektronische vastlegging en weergave'. Op die manier kan het merkenbureau ook elektronische bestanden (die ook elektronisch toegankelijk zijn voor gebruikers van het merkenregister) accepteren. Niet alleen klankmerken, maar ook bewegingsmerken (zie nr. 4.11) en hologrammerken (zie nrs. 4.5.5. en 4.11) zouden hiervan kunnen profiteren. Wellicht kan dit in de toekomst ook de deur openen voor geurmerken<sup>55</sup> (zie nr. 4.8), smaakmerken (zie nr. 4.9) en tastmerken (zie nr. 4.10), namelijk wanneer het mogelijk zou worden geur, smaak of tast langs elektronische weg toegankelijk te maken.

<sup>53</sup> BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. DWFV; BIE 1995, 7 m.nt. JHS (Renault/Reynocar).

<sup>54</sup> HvJEG 27 november 2003, C-283/01, IER 2004, 7; BMMB 2004-1, p. 40 (Shield Mark/Memex; Für Elise).

### 13.5.2 Internationale en intergouvernementele organisaties

De Merkenrichtlijn en het BVIE gaan niet in op de uitzondering op de bescherming genoemd in art. 6ter(c) tweede zin VvP. Daardoor is de bescherming die wordt geboden aan wapens, vlaggen, emblemen, initialen en benamingen van internationale en intergouvernementele organisaties niet absoluut van aard, zoals dat wel het geval is bij de bescherming van staatswapens, vlaggen en emblemen, controle- en waarborgtekens en -stempels. Er wordt geen afstand genomen van deze uitzondering en nergens wordt aangegeven dat de wapens, vlaggen, emblemen, initialen en benamingen van internationale en intergouvernementele organisaties absolute bescherming toekomen. Waarschijnlijk heeft zowel de Europese wetgever als de Benelux-wetgever zich niet gerealiseerd dat hier een keuzemogelijkheid voorligt, waarbij het uitblijven van een keuze werkt ten nadele van de internationale en intergouvernementele organisaties. Zeker nu alle drie de Benelux-landen gastheer zijn van vele internationale en intergouvernementele organisaties, verdient het aanbeveling de genoemde keuze alsnog te maken en de uitzondering genoemd in art. 6ter(c) tweede zin VvP in het BVIE buiten toepassing te verklaren. Zie nr. 5.1.2.3.

### 13.5.3 Oudere handelsnaam vs jonger Benelux-merk

Als hoofdregel geldt dat de houder van een oudere handelsnaam (anders dan in het geval van een Gemeenschapsmerk<sup>56</sup>) voor wat betreft een jonger Benelux-merk, alleen op basis van het gemene recht met succes kan optreden tegen gebruik van dat jongere overeenstemmende merk, namelijk wanneer verwarring of misleiding te duchten valt.<sup>57</sup> Tegen inschrijving van het jongere merk kan (anders dan wanneer het gaat om een Gemeenschapsmerk<sup>58</sup>) voor wat betreft het Benelux-merk, alleen worden opgetreden als het Benelux-merk te kwader trouw gedeponeerd werd (o.g.v. art. 2.4(f) jo art. 2.28(3)(b) BVIE) of als gebruik van het jongere merk zou leiden tot misleiding van het publiek (o.g.v. art. 2.4(b) jo art. 2.28(1)(e) BVIE).<sup>59</sup>

Voor wat betreft de Benelux is de bescherming van de oudere handelsnaam (voerder) dus niet duidelijk (in de handelsnaam- of merkenwetgeving) geregeld en zijn daar ook lacunes aan te wijzen. Dat laatste geldt voor het voeren van een jonger merk dat overeenstemt met een oudere bekende handelsnaam, en daar ongerechtvaardigd voordeel uit trekt, danwel afbreuk doet aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van die handelsnaam (zonder dat er sprake is van verwarringsgevaar). Voor wat betreft de inschrijving van een met de handelsnaam overeenstemmend jonger Benelux-merk, daartegen kan thans (zelfs) niet geageerd worden wanneer er verwarring tussen merk en handelsnaam te duchten valt (buiten het

55 Welke deur thans nog gesloten is; zie nr. 4.8.

56 Zie art. 110 en 111 GMVo.

57 Zie o.a. P. Maeyaert en T. Cohen Jehoram, Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief, BMMB 2008-2, p. 49-59, en: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, nr. 17.3.2.

58 In het geval van een handelsnaam van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Zie art. 8(4) en 53(1)(c) GMVo.

59 Zo ook: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, nr. 17.3.1.

geval dat er tevens sprake is van een depot te kwader trouw of misleiding van het publiek). Een en ander doet onvoldoende recht aan de positie van de handelsnaam(voerder). Dat geldt te meer waar de handelsnaam tegenwoordig in de praktijk (in functie en zakelijke behandeling) nauwelijks een andere rol speelt of positie heeft dan het merk. Dat speelt het sterkst bij de verhouding tussen dienstmerk en een handelsnaam; de lijn daartussen is een vage en dunne; zie nr. 4.12.3.

Het strekt daarom (in ieder geval) tot aanbeveling (het facultatieve) art. 4(4)(b) MRI alsnog te implementeren in het BVIE. Dat artikel voorziet in de mogelijkheid tot weigering en nietigverklaring van een merkinschrijving wanneer men rechten heeft op een ouder in het economisch verkeer gebruikt overeenstemmend teken, dat de houder het recht geeft gebruik van het jongere merk te verbieden; bij uitstek de handelsnaam dus. Een dergelijke regeling is ook niet meer dan logisch te noemen; waarom zouden merken ingeschreven moeten worden of blijven, wanneer het gebruik daarvan (wel) verboden kan worden?

Schrijver dezes is voorstander van een verdere convergentie van handelsnaam- en merkenrecht, vanwege hun convergentie in de praktijk (zie bijvoorbeeld ook nr. 5.1.3. in fine). Het handhaven van een juridisch dogmatisch verschillend regime wringt steeds meer met de praktijk (en het recht is er om de praktijk te dienen, niet om die onnodig te compliceren). Daarom wordt ook gesuggereerd de handelsnaamrechtelijke bescherming gelijk te trekken, ook met een ruimere bescherming voor bekende handelsnamen. Tussen droom en daad staan nog steeds wetten in de weg (en praktische bezwaren); voor verwezenlijking van deze droom zou in ieder geval aanpassing van de Merkenrichtlijn en aanpassing van de handelsnaamwetten van de Benelux-landen nodig zijn, maar nog zinvoller zou een Europese harmonisatie van het handelsnaamrecht zijn.<sup>60</sup>

#### *13.5.4 Verzet tegen ongeautoriseerd gebruik van het merk door een agent*

Art. 6septies(2) VvP verplicht de Unie-landen, waaronder de Benelux-landen, de merkhouder het recht te geven zich te verzetten tegen gebruik van het merk door een agent of vertegenwoordiger, die daarvoor geen toestemming heeft gekregen van de merkhouder. De GMVo voorziet in een dergelijk verbodsrecht in art. 11, maar het BVIE bepaalt terzake niets. Mogelijk is de gedachte geweest dat de merkhouder in die gevallen kan optreden ex art. 2.20(1)(a) BVIE, maar dat artikel(lid) dekt niet alle onder art. 6septies(2) VvP relevante gevallen. Het artikel spreekt immers van 'de merkhouder', wat de Benelux-merkhouder is, terwijl (juist in het geval van agenten of vertegenwoordigers) een merkhouderschap buiten de Benelux-landen relevant kan zijn. Zie nr. 10.2.3.5. In dergelijke gevallen kan – in strijd met de betreffende verdragsverplichting – dus geen beroep worden gedaan op art. 2.20 BVIE.

De Benelux-landen schenden aldus hun verdragsverplichtingen ex art. 6septies(2) VvP door niet ook de houder van een buiten de Benelux geldig merk, bescherming te bieden tegen gebruik van zijn merk door een agent of vertegenwoor-

<sup>60</sup> Met het octrooirecht de enige gebieden van het intellectuele eigendomsrecht waarvoor nog geen Europese regels gegeven zijn. Hierbij valt aan te tekenen dat harmonisatie van het handelsnaamrecht eenvoudiger lijkt dan harmonisatie van het octrooirecht.

diger in de Benelux (die zijn handelingen niet kan rechtvaardigen). Om dat te verhelpen zou een aanvullend artikellid aan art. 2.20 BVIE moeten worden toegevoegd, naar het voorbeeld van art. 11 GMVo.

### 13.5.5 Rekening en verantwoording over eerdere identieke inbreuken

Zolang een merkinbreuk maar niet opgemerkt wordt, loopt de inbreukmaker in de Benelux – volgens rechtspraak van de Hoge Raad – in feite geen financieel risico.<sup>61</sup> Het is volgens die rechtspraak immers de merkhouders die de aanvang van de inbreuk zal hebben te bewijzen dan wel aannemelijk te maken. De gegevens over aanvang zijn in de normale situatie niet aanwezig bij de merkhouders, maar is kennis van (alleen) de inbreukmakende partij. De merkhouders komt gewoonlijk pas in een later stadium dan de aanvang van de inbreuk op de hoogte van die inbreuk, in het bijzonder wanneer het om merkipiraterij gaat (die immers vooral in het geniep plaatsvindt).

Daarmee is het maken van merkinbreuk in de Benelux in veel gevallen een lucratieve bezigheid, zelfs als sprake is van welbewuste merkinbreuk, zoals in het geval van merkipiraterij. Zo lang de inbreuk niet is ontdekt loopt de merkipiraat de facto geen risico. Dat is onwenselijk.<sup>62</sup> Het BVIE zou daarom expliciet moeten bepalen dat, in het geval van merkinbreuk te kwader trouw, de rekening- en verantwoordingsplicht, alsmede de schadevergoedings- en/of winstafdrachtplicht zich mede uitsrekt tot iedere eerdere identieke inbreuk.

### 13.5.6 Aanbevelingen m.b.t. verduidelijking en aanvulling van art. 337 Sr

In theorie kan het strafrecht een goed middel zijn om merkinbreuk (in het bijzonder de merkinbreuk die wel wordt aangeduid als 'counterfeit') te bestrijden. Vervolging heeft helaas (in Nederland) nog steeds (te) lage prioriteit, en de regelgeving kan ook op punten aanvulling gebruiken om handhaving langs strafrechtelijke weg eenvoudiger te maken.

Het strafrecht voorziet (waarschijnlijk) niet in een strafbaarstelling van het gebruik van een bekend merk, wanneer dat merk gebruikt wordt voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. Om die lacune te dichten zou art. 337 Sr moeten worden verduidelijkt doordat een strafbaarstelling wordt toegevoegd luidende: 'Hij die opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een in de Benelux of in de Europese Gemeenschap bekend merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat het publiek een verband kan leggen met het bekende merk, is nagebootst, en waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, invoert, doorvoert, uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt, in voorraad heeft, of zelf van dat merk heeft voorzien, wordt gestraft met'... (volgen de sancties van art. 337 Sr), in ieder geval voor zo ver de gene die inbreuk maakt daarvan zijn beroep maakt. Zie nr. 8.1.2.6.

61 HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Kamstra e.a./Jack Daniel's Properties).

62 Juist in deze tijden waarin de merkipiraterij hand over hand toeneemt en één van de belangrijkste inkomstenbronnen van criminele organisaties vormt.

Opmerkelijk is dat het aanbrenge van een vals merk niet strafbaar is onder art. 337 Sr, terwijl dat juist één van de kernbevoegdheden is die (exclusief) aan de merkhouders toekomt. Dat heeft de extra ongewenste consequentie dat op die manier ook niet de helingsbepalingen kunnen worden ingeroepen tegen een partij die handelt in valselijk van het merk voorziene waren. Dat klemt omdat die bepalingen in de praktijk van groot belang kunnen zijn bij het bestrijden van namaak (in het bijzonder wanneer dat gebeurt door – gewoonlijk: ondoorzichtige – criminele organisaties). Het is daarom aan te bevelen aan art. 337 Sr toe te voegen dat ‘hij die opzettelijk waren of hun verpakking voorziet van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan’, wordt gestraft met... (volgen de sancties die art. 337 Sr noemt). Zie nr. 8.1.2.7.

### *13.5.7 Acties tegen merk gedeponeerd in de vervalrijpe periode van ouder merk*

Het BVIE biedt in art. 2.27(3 en 4) bescherming van degene die een merk deponeerde gedurende de vervalrijpe periode van een (ouder) overeenstemmend merk van een ander. Zo kan de houder van een merk, dat gedurende meer dan 5 jaar niet gebruikt is, maar daarna (opnieuw) normaal gebruikt is, zodat het niet langer aan vervallenverklaring blootstaat, niet op grond van art. 2.20(1)(a, b of c) BVIE ageren tegen het gebruik van een jonger merk dat in de vervalrijpe periode werd gedeponeerd. Zie nr. 9.3.13.1. Ook kan die houder van het oudere merk niet (op basis van de hogere rangorde) de nietigheid inroepen van een tijdens de vervalrijpe periode gedeponeerd merk. Zie nr. 9.7.7. Dit betekent dat in die situatie het jongere en het oudere merk elkaar zullen moeten gedogen, zowel in het register als in de markt. Dat wordt aangeduid met de term coëxistentie. Dat is een opvallende consequentie, waar dit kan leiden tot gebruik van identieke merken voor identieke waren en gebruik van (anderszins) verwarringwekkend overeenstemmende merken, en dus tot misleiding van het publiek.

Daarbij valt aan te tekenen dat de Merkenrichtlijn een dergelijke regeling niet kent (en ook de GMVo kent die niet), maar wel bepaalt wat de (andere) consequenties zijn van het uitblijven van normaal gebruik. De Benelux-wetgever is hier dus op eigen houtje afgeweken van de Merkenrichtlijn. Dat heeft men zich kennelijk ook wel gerealiseerd, waar de toelichting op art. 27 BVIE vermeldt dat de beperkingen zijn opgenomen ‘in overleg met de geïnteresseerde kringen’. Dit is echter onjuist en onwenselijk. Het is onwenselijk vanwege de hiervoor geschetste consequenties en onjuist omdat de Merkenrichtlijn in de 7<sup>e</sup> overweging bepaalt dat het doel van de Europese harmonisatie alleen bereikt kan worden als de verkrijging en het houden van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Statens afhankelijk wordt gesteld van dezelfde voorwaarden. Daar komt nog bij dat de 9<sup>e</sup> overweging leert dat het van fundamenteel belang is dat de ingeschreven merken in alle Lid-Statens dezelfde wettelijke bescherming genieten. De Benelux-wetgeving op dit punt is in strijd met beide richtlijndoelen.

Los van het feit dat het daarom zeer de vraag is of in rechte wel een beroep gedaan kan worden op (alle onderdelen van) deze coëxistentiebepalingen, verdient

het hoe dan ook (om voornoemde redenen) aanbeveling de artikelliden 2.27(3) en 2.27(4) BVIE uit het BVIE te schrappen. Zie nr. 9.3.13.1.

### **13.5.8 Geen nietigheidsactie op basis van merk dat aan vervallenverklaring blootstaat**

Art. 11 MRI bevat niet-facultatieve bepalingen. Lid 1 van dat artikel bepaalt dat de nietigheid van een merk niet kan worden uitgesproken op grond van het bestaan van een conflicterend ouder merk dat aan vervallenverklaring bloot staat. Lid 4 bepaalt dat de regeling van lid 1 ook beperkt kan gelden, namelijk alleen voor die waren en/of diensten waarvoor het merk aan vervallenverklaring blootstaat.

Hoewel het hier niet-facultatieve bepalingen betreft, zijn deze niet in het BVIE terug te vinden (terwijl ze zouden thuishoren in art. 2.28, dat de nietigheidsactie beschrijft). Als gevolg daarvan dwingt het huidige wettelijk systeem de gedaagde in een nietigheidsactie – aangesproken door de houder van een merk dat aan vervallenverklaring bloot staat – om een reconventionele vordering tot vervallenverklaring in te stellen.

Art. 11(1 en 4) Mrl dienen daarom alsnog geïmplementeerd te worden in het BVIE (als aanvulling op art. 2.28 BVIE). Zie nrs. 9.6.2 en 9.7.5.

### **13.5.9 Implementatie van nieuwe regels in richtlijn en verordening**

Het verdient aanbeveling om daar waar het HvJEG een contra legem uitleg geeft aan een bepaling van de Merkenrichtlijn en/of de Gemeenschapsmerkenverordening, die bepalingen daar dan ook op aan te passen.

Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn de toepassing van art. 5(2) en 4(4)(a) MRI, art. 2.20(1)(c) BVIE, art. 9(1)(c) GMVo op soortgelijke waren en diensten (zie hierboven nr. 13.2.7) en de interpretatie gegeven aan art. 3(1)(h) MRI en art. 7(1)(h) GMVo, als zou de verwijzing naar art. 6ter VvP geen beperking tot warenmerken inhouden (zie nr. 5.1.2).

### **13.5.10 Koerswijzigingen van het HvJEG**

Zoals het geval van het BabyDry-arrest heeft duidelijk gemaakt, slaat het HvJEG soms een andere weg in of gaat het zelfs helemaal om (zie nr. 4.14.12.5). In die gevallen geeft het HvJEG dan niet zelf aan dat het terugkomt op een eerdere beslissing, maar laat het aan de rechtspraak om dat uit te vinden. Ook zijn er gevallen waarbij het HvJEG onduidelijkheid schept door in verschillende arresten op hetzelfde punt formuleringen te hanteren, die op gespannen voet met elkaar lijken te staan. Dat was bijvoorbeeld ook het geval met betrekking tot het gebruik van een merk ‘voor waren of diensten’ in de arresten Opel/Autec<sup>63</sup> en O2/Hutchison<sup>64</sup> (zie nrs.

63 HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, IER 2007, 28 m.nt. ChG; BMMB 2007-1, p. 28; GRUR Int. 2007-5, 404-408 (Adam Opel/Autec).

64 HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, IER 2008, 56; AAe 2008-11, p. 812 m.nt. ChG; SEW 2008, 127 (O2/Hutchison 3G).

6.2.2.1 en 6.4.6), en met betrekking tot de op de merkhouders rustende bewijslast in de arresten Intel<sup>65</sup> en TDK<sup>66</sup> (zie nr. 6.8.9.1).

Een en ander leidt tot onduidelijkheid in de praktijk, en dat is (evident) onwenselijk. Sterker nog: het HvJEG heeft juist tot taak rechtseenheid te bevorderen. Het verdient daarom aanbeveling dat het HvJEG ten eerste meer inzicht geeft in de gevolgde gedachtegang (in het bijzonder door aan te geven hoe het arrest zich verhoudt tot eerdere arresten) en ten tweede ook expliciet aangeeft als het zijn oordeel herzielt of richting wijzigt.

### 13.6 Algemene conclusies

De Europese harmonisatie van het merkenrecht is op hoofdlijnen geslaagd te noemen; de regelgeving draagt goed bij aan daadwerkelijke harmonisatie, al gaat dat niet zonder slag of stoot, en heeft het HvJEG al twaalf jaar een behoorlijke taak aan het doorbreken van nationale juridische tradities. Dat proces is ook nog niet tot een einde gekomen. De Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening zijn over het algemeen goed doordacht, sluiten vrijwel steeds goed aan op verdragsrecht en kennen een goed doordachte en praktisch hanteerbare structuur; enkele uitzonderingen werden hiervoor besproken. Daarnaast kan het Gemeenschapsmerk een succes genoemd worden; het aantal inschrijvingen loopt sinds 1996 elk jaar op; het BHIM heeft de procedures weten te stroomlijnen en versnellen, de rechtspraak is redelijk consistent en de kosten van het Gemeenschapsmerk lopen telkens terug (dit ten koste van de nationale merkregistraties). Op grote lijnen valt dus positief te oordelen over de Europese harmonisatie. Er blijven echter wel problemen en zorgen bestaan, ook in de Benelux.

De Europese harmonisatie heeft het merkenrecht in de Benelux wezenlijk gewijzigd; meer dan aanvankelijk gedacht werd, maar ook meer dan nu nog veelal gedacht wordt. Het BVIE is – zelfs na herhaalde aanpassing – nog steeds niet volledig in lijn met de Merkenrichtlijn (naast het feit dat er ook verdragsrechtelijk aanpassingen nodig zijn).<sup>67</sup>

Het Europees (en daarmee het Benelux-)merkenrecht heeft voor een belangrijk deel vorm gekregen door de jurisprudentie van het HvJEG. De logica van het goed doordachte wettelijk systeem van de richtlijn en verordening (en van verdragsrechtelijke bepalingen) is helaas niet altijd terug te vinden in die arresten. Het HvJEG heeft daarnaast de neiging eigen juridische constructies te creëren (ook wanneer daarvoor geen noodzaak bestaat), daar vervolgens aan door te sleutelen en gemengde signalen af te geven. Dat zijn te betreuren ontwikkelingen. De wetteksten en het recht krijgen zo een steeds minder nauwe band. Het merkenrecht is er voorts onvoorspelbaarder en onoverzichtelijker door geworden. Zozeer dat een leek er niet verstandig aan doet zich op dat terrein te begeven zonder gespecialiseerde gids. Dit proefschrift beoogt bij te dragen aan inzicht in en overzicht van het merkenrecht, en suggesties voor verbetering te doen.

65 HvJEG 27 november 2008, C-252/07, RvdW 2009, 239; IER 2009, 7 m.nt. AKS (Intel/CPM).

66 HvJEG 12 december 2008, C-197/07, B9 7558 (Aktieselskabet/BHIM, TDK).

67 Zie bijvoorbeeld ook nog nrs. 4.13, 6.4.7 en 10.3.5 die hier niet apart besproken worden.