

Ofwel: welk merkinbreukcriterium is toepasselijk?

Ch. Gielen¹**1. Inleiding**

De merkhouder heeft maar liefst vier inbreukregels tot zijn beschikking waarmee hij ongeautoriseerd gebruik van zijn merk kan tegengaan. Maar, hemel, wat is het soms moeilijk om het juiste te kiezen, zeker na de recente rechtspraak van het Europese Hof. Daar komt bij dat wij in de Benelux beschikken over een criterium (art. 2.20 lid 1.d BVIE) dat 'terloops' en eigenlijk als een soort aardigheid richting Benelux in de Harmonisatierichtlijn is opgenomen (art. 5 lid 5), maar waarvan geen enkele harmoniserende werking uitgaat en dat voor zover ik weet, nergens anders in nationale merkenwetten is opgenomen. Het Hof houdt zijn handen van art. 5 lid 5 af² en in andere landen wordt met het gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren anders omgegaan, veelal buiten de merkenwetten om.³

In dit artikel zal ik vooral ingaan op de betekenis in de inbreukcriteria van gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren of diensten, ik zal de rechtspraak van het Hof bespreken en concluderen dat deze rechtspraak inconsistent is. Ten slotte zal ik proberen een begin van een oplossing voor te stellen. Het gaat hierbij om twee verschillende kwesties. De eerste is: om wiens waren gaat het eigenlijk wanneer we het hebben over het gebruik van een merk voor waren, de waren van de derde die het merk zonder toestemming gebruikt of mogelijk ook de waren van de merkhouder zelf (denk aan vergelijkende reclame)? De tweede betreft de vraag: wat betekent voor waren: is alleen gebruik ter onderscheiding van waren bedoeld, dus gebruik als merk of kan er een losser verband dus het teken en de waren bestaan? Over deze kwesties is een hoop te doen.

2. Oud Benelux-recht

De worsteling om het juiste inbreukcriterium is bepaald niet alleen van deze tijd. We konden er in de Benelux in het pre-richtlijntijdperk ook wat van! In mijn artikel in IER uit 1994 schreef ik: 'Toen de ontwerpers van de Benelux Merken Wet de inbreukcriteria van art. 13A, 1 en 13A,2 schreven, hebben zij niet vermoed dat tenminste zeven arresten van het Benelux Gerechtshof nodig waren om uit te leggen of een bepaalde wijze van gebruik van een merk door een ander dan de merkhouder onder het eerste dan wel het tweede inbreukcriterium valt'.⁴ Over de vraag wat onder 'elk gebruik' voor waren of diensten (art. 13A,1 BMW oud; in tegenstelling tot elk ander gebruik in art. 13A,2 BMW oud) moest worden verstaan, heeft het Benelux-Gerechtshof beslist dat hiervoor is vereist 'dat degene die zich m.b.t. zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een

bepaalde door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden'.⁵ Het moest dus gaan om gebruik voor de eigen waren. Wichers Hoeth had deze conclusie al verdedigd in zijn noot onder het *Superax*-arrest van het BenGH.⁶ Dat betekende dus bijvoorbeeld dat gebruik van het merk in vergelijkende reclame niet onder art. 13A,1 BMW (oud) viel, omdat het merk van de merkhouder dan werd gebruikt voor diens eigen waren en niet van die van de adverteerder. Overigens volgde nog een serie beslissingen waaruit bleek dat toch iedere keer weer vragen ontstonden over de grens tussen het ene en het andere criterium; bijvoorbeeld ten aanzien van gebruik van het oorspronkelijke merk op gereviseerde producten,⁷ bij gebruik van het merk door een distributeur in reclame voor oorspronkelijk door de merkhouder verhandelde producten⁸ en bij gebruik van het merk op oorspronkelijke gasflessen die echter met niet van de merkhouder afkomstig gas waren afgevuld.⁹

3. Wiens waren? De BMW/Deenik-leer

Van oud Benelux-recht gingen we vervolgens naar de Harmonisatierichtlijn en via die richtlijn naar de nieuwe BMW; thans het BVIE. De eerste zaak waarin het Hof moest oordelen over de betekenis van gebruik voor

1. Prof. mr. Ch. Gielen is redacteur van dit blad.
2. HvJ EG 21 november 2002, IER 2003, 35, m.nt. ChG (*Robeco/Robelco*); ik ben benieuwd wat het Hof in dit verband gaat doen met vraag 5 van de Hoge Raad in het arrest van 12 december 2008 in de zaak *Portakabin/Primakabin*; deze op de toepassing van art. 5 lid 5 Richtlijn gerichte vraag is kennelijk geïnspireerd op hetgeen Verkade in zijn conclusie schreef (zie par. 6.21) te weten dat het *Robeco/Robelco*-arrest met name ging over de toepassing van art. 5 lid 5 op vorderingen gericht tegen handelsnamen; in de *Portakabin*-zaak gaat het achter om veel grensoverschrijdender gebruik van adwords waarmee het Hof wellicht zich wel zou willen bemoeien vanwege de effecten op het vrij goederenverkeer.
3. In Duitsland bijvoorbeeld via het Unlautere Wettbewerb Gesetz, zie Chr. Rohnke & F. Thiering, 'Die Entwicklung des Markenrechts seit Mitte 2005 – Teil 1', *GRUR* 2008, p. 938 en BGH 16 december 2004, *GRUR* 2005, 419 (*RaucherKate*).
4. Ch. Gielen, 'Welk gebruik is elk gebruik', *IER* 1994, p. 129.
5. BenGH 7 november 1989, *NJ* 1989, 300, m.nt. LWH, *BIE* 1989, 181, m.nt. vNH (*Omnisport*).
6. BenGH 2 februari 1983, *NJ* 1983, 450, m.nt. LWH, *BIE* 1984, 18 (*Superax*).
7. BenGH 6 november 1992, *NJ* 1993, 454, m.nt. DWFV, *IER* 1993, 23 (*AP/Valo*).
8. BenGH 20 december 1993, *BIE* 1993, 139, m.nt. J.H.S. (*Mercedes/Haze*).
9. BenGH 20 december 1993, *BIE* 1993, 139, m.nt. J.H.S. (*Shell/Walhout*).

waren in art. 5 lid 1.a en b Richtlijn betref de zaak *BMW/Deenik*. Het Hof oordeelde in het bijzonder over de vraag naar welk criterium het gebruik van het merk BMW moest worden beschouwd in de reclame-uitingen 'reparatie en onderhoud van BMW' en 'specialist (of gespecialiseerd) in BMW'. Van gebruik in art. 5 lid 5 Richtlijn (wat thans is art. 2.20 lid 1.d) is sprake wanneer het merk niet wordt gebruikt als merk maar voor andere doeleinden. Het gebruik van het merk in de hier bedoelde slagzinnen is volgens het Hof te kwalificeren als gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van dezelfde dienst kunnen zijn.¹⁰ Het Hof hanteert dus niet het 'eigen' zijn, zoals het BenGH dit hanteerde en zoals hiervoor in par. 2 uitgelegd.¹¹ Zowel naar oud Benelux-recht als naar deze opvatting van het Hof zal een handelsnaam dus veelal niet een teken 'voor' waren of diensten zijn,¹² hoewel ook toen al is beslist dat in een bepaald geval tussen de handelsnaam en de waren of diensten die van de gebruiker afkomstig zijn, een zeer nauwe band kan bestaan, bijvoorbeeld door de wijze van presentatie, zodat dergelijk gebruik eigenlijk merkgebruik is en dus wel onder art. 5 lid 1 valt.¹³ Ten aanzien van domeinnamen werd beslist dat deze veelal onder, wat thans is art. 2.20 lid 1.d BVIE, vielen. Wat betreft het gebruik van een merk van een concurrent in vergelijkende reclame schreef ik in de vorige druk van *Kort Begrip* (de achtste), dat dergelijk gebruik onder oud Benelux-recht niet als gebruik voor eigen waren werd

gezien (degene die vergelijkende reclame maakt, gebruikt het merk van de ander ter onderscheiding van diens producten) en dus als gebruik in de zin van sub d. In de opvatting van het HvJ EG in *BMW/Deenik*, waarin zoals gezegd niet het 'eigen' zijn van de producten een criterium is, moest volgens mij dergelijk gebruik dus als gebruik in de zin van art. 5 lid 1.a worden beschouwd. We zullen hierna zien dat dit allemaal toch niet zo is.

4. Adam Opel/Autec

Het op het eerste gezicht simpele geval van *Adam Opel/Autec* heeft de hele kwestie over gebruik weer behoorlijk opgeschud. Adam Opel heeft het exclusieve recht op het beeldmerk OPEL onder meer voor auto's en speelgoedauto's en treedt op tegen een producent van onder meer getrouw gekopieerde Opel-speelgoedauto's, waarop dit beeldmerk staat. Voor zover het gaat om het recht van Opel op dit merk voor speelgoedauto's oordeelde het Hof dat dit gebruik onder art. 5 lid 1.a viel, immers Autec bracht het merk OPEL aan op speelgoedauto's. Het Hof oordeelde (volgens mij ten onrechte) dat dit toch niet automatisch betekent dat de merkhouders kan optreden.¹⁴ Daarover nu niet; voor het onderwerp van dit artikel is van belang wat het Hof vervolgens over het gebruik van het OPEL-logo door Autec zegt in relatie tot het merk van OPEL voor auto's. De Duitse rechter had het Hof hiernaar uitdrukkelijk gevraagd. Het Hof bracht eerst het hiervoor reeds besproken *BMW/Deenik*-arrest in herinnering (r.o. 26-30). Voor de typische situatie als in die zaak beschreven (de merkhouders gebruikt het merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van dezelfde dienst kunnen zijn) houdt het Hof deze kronkelredenering overeind, maar voor andere situaties geldt art. 5 lid 1.a niet. Zoals blijkt uit r.o. 28 geldt deze bepaling alleen wanneer het merk waartegen wordt opgetreden, gebruikt wordt ter onderscheiding van de waren van die derde, niet die van de merkhouders.¹⁵ Dat betekent dus dat wanneer een merkhouders wil optreden tegen het gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame dit niet onder art. 5 lid 1.a valt, zoals eerder wel uit *BMW/Deenik* werd afgeleid, hetgeen ik hiervoor al aangaf. Dergelijk gebruik zou dan dus nu vallen onder wat in de Richtlijn art. 5 lid 5 is en bij ons art. 2.20 lid 1.d BVIE. Welnu, het arrest in de zaak *O2/Hutchison* leert dat deze conclusie niet juist was.

5. O2/Hutchison

Het ging in deze zaak om het gebruik door Hutchison van met het bubbelsmerk van O2 overeenstemmende tekens in vergelijkende reclame. De Engelse rechter had allereerst gevraagd of het gebruik van een merk van een concurrent in een vergelijkende reclame wel onder art. 5 lid 1 valt (r.o. 24). De Engelse rechter vroeg zich vooral af: doelt het in die bepaling bedoelde gebruik uitsluitend op het gebruik om de commerciële herkomst van de door de derde (de concurrent van de adverteerder dus) in de handel gebrachte producten aan te duiden? Zo ja, dan zou dergelijk gebruik wel eens niet onder art. 5 lid 1 kunnen vallen, omdat het merk dan niet wordt gebruikt om de producten van de adverteerder aan te duiden. Die

10. HvJ EG 23 februari 1999, *BIE* 1999, 88, *IER* 1999, 111, m.nt. RdR (*BMW/Deenik*).

11. Het is en blijft een merkwaardige constructie. Merkwaardig omdat het merk BMW is ingeschreven voor auto's en de dealer weliswaar diensten verricht, maar niet onder het merk BMW. In zoverre is er dus geen gebruik van het identieke merk voor identieke producten in de zin van art. 5 lid 1.a. Maar wat mij betreft, wordt BMW hier gewoon gebruikt ter onderscheiding van de auto's van BMW en dus voor of anders: ter onderscheiding van die waren.

12. Zie bijvoorbeeld Hof Arnhem 20 oktober 1987, *BIE* 1988, 154 (*La Sweaterie*).

13. Zie BenGH 20 december 1996, *NJ* 1997, 313, m.nt. DWFV, *IER* 1007, 71 (*Europabank*).

14. Zie voor die kritiek onder meer mijn noten in *IER* 2007, p. 116 en *AA* 2007, p. 460 alsmede P. Reeskamp, 'Het HvJ over merkgebruik in vergelijkende reclame', *BMM Bulletin* 2007-3, p. 106.

15. In r.o. 29 van het *Adam Opel/Autec*-arrest wordt nog als argument voor de beslissing dat het moet gaan om gebruik van een merk door de derde aangevoerd dat het anders in strijd zou komen met de opzet van de richtlijn, omdat in het in art. 6 lid 1.b en c bedoelde gebruik slechts op het gebruik voor waren van de derde betrekking kan hebben. Ik vind dit argument niet overtuigend. Wat in art. 6 is geregeld, betreft inderdaad uitzonderingen voor, laat ik kort zeggen, *fair use* door een derde. Dat betekent volgens mij echter niet dat de inbreukcriteria van art. 5 dus noodzakelijkerwijs ook alleen slaan op gebruik voor waren door de derde in het verkeer gebracht. Het is bovendien ook onjuist, zeker ten aanzien van art. 6 lid 1.c, omdat het gebruik van een derde van het merk van de merkhouders om de bestemming van een product aan te geven dan veelal gebruik is van het merk ter onderscheiding van de producten van de merkhouders (deze mesjes zijn geschikt voor Gillette-houders).

vraag was volkomen terecht in het licht van de hiervoor besproken *BMW/Deenik-* en *Adam Opel/Autec*-zaken. Het Hof had het ons, zoals we zagen, daarin bijzonder moeilijk gemaakt om goed te kunnen begrijpen wanneer er nu gebruik is in de zin van art. 5 lid 1 en 2 (gebruik voor waren of diensten) of in de zin van art. 5 lid 5 (gebruik anders dan ter onderscheiding van waren).

Uit het antwoord van het Hof wordt zonneklaar dat mijn conclusie dat gebruik van het merk in vergelijkende reclame onder art. 5 lid 5 valt, fout was. Volgens het Hof valt het gebruik van het merk van een concurrent (waarmee toch diens producten worden aangeduid) door een adverteerder in vergelijkende reclame weldegelijk onder art. 5 lid 1 of 2. Om tot dat resultaat te geraken, wordt een merkwaardige redenering opgebouwd. In r.o. 34 wordt weliswaar teruggerepen op het uitgangspunt van *Adam Opel/Autec* (gebruik in art. 5 leden 1 en 2 ziet op het gebruik voor door de derde (lees: de adverteerder, niet de merkhouder) in het verkeer gebrachte producten), maar via de vaststelling in r.o. 35 dat de adverteerder met vergelijkende reclame zijn producten wil onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van concurrerende producten, volgt dan de slotsom in r.o. 36: het gebruik dat een adverteerder van het merk van zijn concurrent in vergelijkende reclame maakt, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art. 5, leden 1 en 2. Met andere woorden, de redenering uit *Adam Opel/Autec* (ik herhaal: gebruik in art. 5 leden 1 en 2 ziet op het gebruik voor door de derde (lees: de adverteerder, niet de concurrent-merkhouder) in het verkeer gebrachte producten) wordt gered door de constructie dat gebruik van het merk van de concurrent-merkhouder neerkomt op gebruik van dat merk voor de waren of diensten van de adverteerder zelf. Alleen met die constructie kon er consistentie blijven met de beslissing van *Adam Opel/Autec*, maar de constructie is gebaseerd op een verkeerd feitelijk uitgangspunt. De Engelse rechter had immers gezegd dat het gebruik van bubbels zal worden geassocieerd met de merkhouder O2, anders gezegd op diens onderneming en dienst producten zal worden betrokken (zie r.o. 15). Hoe kan een dergelijk gebruik dan in hemelsnaam neerkomen op gebruik van dat teken voor de producten van Hutchison? Dit lijkt ook in tegenspraak met r.o. 44 waarin het Hof voor de vraag of sprake is van vergelijkende reclame het kennelijk van belang vindt of het gebruik dat in een reclame van een met het merk van een concurrent van de adverteerder overeenstemmend teken wordt gemaakt, door de gemiddelde consument wordt opgevat als een verwijzing naar deze concurrent of naar zijn producten. Deze constructie is dus echt te ver gezocht en laat zien hoe lastig het is om op een smalle weg om te draaien, anders gezegd een eenmaal opgebouwde theorie te verlaten. We hebben dus nu voor de beoordeling van het gebruik van een merk drie verschillende situaties: de *BMW/Deenik* gevallen, de (min of meer normale) gevallen zoals *Adam Opel/Autec* en vergelijkende reclame. Het zou allemaal zo veel gemakkelijker zijn geweest, niet te eisen wat in r.o. 28 van *Adam Opel/Autec* staat, te weten dat het gebruik in

art. 5 leden 1 en 2 Merkenrichtlijn moet zien op de producten van de derde. Hoe het ook zij, voor gebruik van een merk in vergelijkende reclame hoeven we dus niet, anders dan ik eerder heb betoogd, terug te grijpen op art. 5 lid 5. Het is wel een tour de force om tot dat resultaat te komen en het Hof heeft het zich onnodig moeilijk gemaakt.

6. Voor waren: gebruik ter onderscheiding?

Dan de tweede kwestie: wat betekent gebruik voor waren: gebruik als merk of omvat het meer? We weten al uit het *BMW/Deenik*-arrest dat het Hof gebruik voor waren in de eerste twee leden van art. 5 zet tegenover art. 5 lid 5 Richtlijn dat bepalingen van nationaal recht onverlet laat op grond waarvan de merkhouder kan optreden tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van producten. Volgens het Hof betekent dus gebruik voor producten, gebruik ter onderscheiding van producten. Bij deze opvatting kan men om drie redenen vraagtekens zetten. Allereerst sluiten de bewoordingen van art. 5 leden 1 en 2 enerzijds en die van art. 5 lid 5 niet op elkaar aan, hetgeen kan duiden op andere betekenissen. Immers in art. 5 leden 1 en 2 is sprake van gebruik voor waren en in lid 5 van gebruik anders dan ter onderscheiding van producten. Het valt op dat in de leden 1 en 2 dus geen sprake is van gebruik ter onderscheiding. Was dat wel zo geweest dan had men inderdaad de leden 1 en 2 enerzijds en lid 5 anderzijds tegen elkaar kunnen afzetten. Daarom denk ik dat gebruik voor producten niet noodzakelijkerwijs als gebruik ter onderscheiding daarvan hoeft te worden gezien. De tweede reden is dat de leden 1 en 2 spreken van gebruik van het merk of een daarmee overeenstemmend teken. Als het dan moet gaan om een teken ter onderscheiding van producten had er net zo goed kunnen staan overeenstemmend merk. Want wat is een teken dat gebruikt wordt ter onderscheiding van producten anders dan een merk. De derde reden is er een van meer rechtspolitieke aard. In dit verband verwijs ik naar de *Céline*-uitspraak van het Europese Hof.¹⁶ De houder van het merk CÉLINE voor kleding wil optreden tegen het voor een confectiekledingbedrijf gebruikte (zoals het in de Nederlandse vertaling heet) bedrijfseembleem Céline. Wanneer het gaat om het gebruik van een bedrijfseembleem of handelsnaam (laat ik het nu maar even zo uitdrukken) in verband met kleding is dit zonder meer verwarringwekkend ten opzichte van een gelijk merk dat voor kleding is ingeschreven. Het Hof overweegt echter dat gebruik van een handelsnaam voor zover dat alleen dient om de onderneming aan te duiden onder art. 5 lid 5 valt, een bepaling die hoezeer ook onderdeel van de Harmonisatierichtlijn, toch ongeharmoniseerd recht betreft en wel als gevolg van de *Robeco/Robeco*-beslissing. Ik vind het onwenselijk dat ook in dit soort situaties niet een beroep op het wel geharmoniseerde recht van art. 5 lid 1 (of 2) kan worden gedaan. Immers het gaat om ten opzichte van het merk verwarringwekkend gebruik van een identiek of overeenstemmend teken. Door tekens als handelsnamen, domeinnamen, metatags, keywords enz.

16. HvJ EG 11 september 2007, A-4 2008, p. 206, m.nt. ChG.

buiten de Richtlijn te laten vallen, ontstaan er ten aanzien van een wezenlijk onderdeel van merkenbescherming naast het geharmoniseerde merkenrecht allerlei afwijkende nationale regels.¹⁷ Gelukkig heeft het Hof in r.o. 23 van het *Céline*-arrest overwogen dat van gebruik voor producten ook sprake is wanneer de handelsnaam zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen die naam en de door de onderneming verhandelde producten. Een dergelijk verband zal snel aanwezig zijn. Vaak staat de handelsnaam bijvoorbeeld op draagtassen, kassabonnen, reclamemateriaal en ik pleit ervoor om in dit soort zaken snel een dergelijk verband aan te nemen. Ik wijs erop dat het Hof niet eist dat de consument een dergelijk verband uitdrukkelijk percipieert. Er hoeft objectief gezien alleen maar een dergelijk verband te bestaan.

Het Hof komt in de *Céline*-zaak tot zijn beslissing omtrent de handelsnaam nadat uitdrukkelijk is overwogen dat gebruik in de zin van art. 5 leden 1 en 2 als gebruik ter onderscheiding van producten moet worden gezien (r.o. 20). Wat lid 2 betreft, betekent dit dat de rechtspraak van het Hof inconsistent is. Immers het Hof heeft in het *Adidas/Fitnessworld*-arrest¹⁸ beslist dat het feit dat een teken door het publiek als versiering wordt opgevat niet aan toepassing van art. 5 lid 2 in de weg staat, zolang er maar een verband tussen het aangevallen teken en het merk wordt gezien. Welnu, gebruik als versiering is dunkt me iets anders dan gebruik ter onderscheiding. Hier klopt dus iets niet en wat mij betreft, bevestigt dit eens te meer dat de opvatting dat gebruik voor producten gebruik ter onderscheiding betekent, te beperkt is. Voor de echte liefhebbers raad ik over deze problematiek overigens lezing aan van het recente artikel van Annette Kur.¹⁹

7. Conclusie

Als ik dit slagveld overzie, vraag ik mij af of we met de inbreukcriteria, zoals die nu eenmaal zijn vastgelegd (al dan niet optioneel (art. 5 lid 1 respectievelijk 2) of 'overlatend' (art. 5 lid 5)) wel een goede keuze hebben gemaakt. Zijn die criteria nog wel bruikbaar in onze

virtuele en digitale wereld? Het lijkt erop alsof we verstrikt zijn geraakt in een formalistische benadering met gewrongen constructies (is het wel gebruik? Wat is gebruik 'voor' waren en om wiens waren gaat het, enz.) waardoor het zicht op de werkelijke vraag of door een bepaalde handeling schade aan het merk kan optreden door verwarring of verwatering of dat er sprake is van *fair use* vertroebeld raakt. In Amerika is de discussie hierover in volle gang. Ook daar wordt geworsteld met de *trade mark use doctrine*, of wel de vraag of er in bepaalde situaties wel sprake is van gebruik *in relation to products and services*, zoals dat in de inbreukcriteria van de Lanham Act staat, en van gebruik als merk. Het recente (lange) artikel van Dinwoodie en Janis laat die discussie op een fraaie manier zien.²⁰ In een groot aantal geschillen in de VS eindigt de zaak bij de vraag of er sprake is van gebruik als merk, terwijl de echte vraag: is er, ondanks dat er geen sprake is van gebruik als merk, wellicht toch gevaar voor verwarring of verwatering, dan niet aan de orde komt. Genoemd worden: gebruik van merken als keywords, metatags of anderszins op internet, het gebruik van een slogan van een onderneming op een t-shirt, het gebruik van een handelsnaam of parodiërend gebruik. De schrijvers pleiten voor wat zij noemen *contextualism*: *Trademark law should retain its traditional preference for contextualism and should place assessments of confusion over supposedly deterministic characterizations of use*. Ik krijg bij die stelling wel een warm gevoel. We zijn er in de Benelux debet aan dat we art. 5 lid 5 hebben; deze bepaling is geïntroduceerd omdat er anders angst bestond dat ons vroegere 'elk ander gebruik' in art. 13A lid 2 BMW dan zou verdwijnen en laten we wel zijn, dit art. 5 lid 5 is wel mede de reden dat het Europese Hof in *BMW/Deenik* het onderscheid maakte tussen gebruik ter onderscheiding van art. 5 lid 1 en 2 enerzijds en art. 5 lid 5 anderzijds. We hebben deze bepaling echter in het geheel niet nodig wanneer we gebruik voor waren of diensten niet zo krampachtig als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten zouden zien. Mijn conclusie na bestudering van de hierboven besproken arresten van het Europese Hof is dan ook, dat het beter is de inbreukregels te herschrijven en vooral: te versimpelen. Ik zou menen dat de merkhouder de mogelijkheid moet hebben tegen elk gebruik in het economisch verkeer²¹ van een merk of een overeenstemmend teken (dus ook de handelsnaam, domeinnaam enz.) dat op enigerlei wijze gevaar voor verwarring of verwatering kan veroorzaken, op te treden. De rechter moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening houden met de marktrealiteit (vergelijkbaar met het handelsnaamrecht, zoals, gaat het om overlappende branches, enz.) en moet niet vanuit het strakke en wat mij betreft tamelijk ouderwetse keurslijf van de waren- en dienstenklassen hoeven te redeneren (ook al zijn die strikt gesproken nu ook niet doorslaggevend, maar in de praktijk in inbreukgevallen

17. Over de vraag hoe gebruik van een merk als keyword moet worden gekwalificeerd, loopt inmiddels een aantal zaken bij het Europese Hof; zie *Google France/Louis Vuitton* (nr. C-236/08), *Google France/Viatium, Luteciel* (nr. C-237/08), *Google France/CNRRH a.o.* (nr. C-238/08) en *Die BergSpechte Outdoor Reisen c.s./Guenther Guni* (nr. C-278/08), waaraan sedert kort de vragen van de Hoge Raad in de in noot 2 genoemde *Portakabin/Primakabin*-zaak kunnen worden toegevoegd, waarin in het bijzonder ook art. 5 lid 5 aan de orde is gesteld.

18. HvJ EG 23 oktober 2003, JER 2004, p. 53, m.nt. Kabel; BIE 2004, p. 162, m.nt. Steinhäuser.

19. A. Kur, 'Confusion over use? - Die Benutzung "als Marke" im Lichte der EuGH-Rechtsprechung', *GRUR Int.* 2008, p. 1.

20. Greame B. Dinwoodie & Mark D. Janis, 'Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law', *The Trademark Reporter*, Vol. 98, p. 1086.

21. Dat art. 5 lid 5 Richtlijn geen gebruik in het economisch verkeer eist, is volgens mij een lacune. In de praktijk zijn er genoeg voorbeelden, waarin dergelijk niet economisch getint gebruik sowieso ofwel fair is ofwel door de vrijheid van meningsuiting wordt gesauveerd, al dan niet via de geldige redenen.

wel sterk richtinggevend).²² Hoe flexibeler de bepaling is, des te meer kan met nieuwe ontwikkelingen worden rekening gehouden, zodat nieuwe vormen van gebruik kunnen worden bestreken en voorts ook het gebruik van andere tekens dan merken die in het economisch verkeer worden gebruikt, kan worden tegengegaan. Aldus wordt ook bereikt dat over verwarringwekkend gebruik van domeinnamen, handelsnamen, slagzinnen, oneerlijk

parodiërend gebruik, enz., dat nu buiten de harmoniserende richtlijnbevestigingen valt, in Europa een zekere mate van eenstemmigheid ontstaat. En natuurlijk moet er een goede *fair use* bepaling zijn. Bij een andere gelegenheid zal ik dit graag verder uitwerken. Zoals ik in het begin schreef: het is een poging tot een begin van een oplossing.

22. Ik pleit niet voor afschaffing van de administratieve indeling in waren- en dienstenklassen, omdat deze in registratieprocedures en bij het onderzoek naar oudere rechten wel degelijk een (zij het soms problematische) rol spelen, maar ik wijs er alleen op dat deze in inbreukzaken niet van belang behoren te zijn bij de vraag of er verwarring dreigt.