

ZOEK DE VERSCHILLEN ...

Charles Gielen

Inleiding; de Dunhill/Gallaher-zaak

Werken met Rob Meijer in cassatiezaken was een genot. Scherp jurist en aimabel mens. Voor de Hoge Raad en feiten-advocaten zoals ik een uitstekende grensrechter. Rob moet overtuigd zijn van de cassatiekansen, anders gaat de bal er niet door. Naar aanleiding van een van de zaken waarin wij samenwerkten, wil ik met plezier deze korte bijdrage voor de voor hem bestemde vriendenbundel schrijven. Het betreft de zaak *Dunhill/Gallaher*,¹ waarin Rob en ik voor Dunhill optraden.

Gallaher beriep zich in kort geding op het Benelux-merkrecht op een afbeelding bestaande uit de voorkant van een sigarettenverpakking (zie de linker afbeelding) met daarop de woorden SILK CUT in een vierkant, een wapenschild en de woorden Filter Tipped en Gallaher Limited.



Zij zette dit merk in tegen een beweerdelijk overeenstemmende sigarettenverpakking met daarop het woordmerk DUNHILL. In de praktijk gebruikte Gallaher haar merk in de kleuren paars/wit. Dunhill riep het verval van het merkrecht van Gallaher in; dit merk werd immers in de praktijk niet gebruikt op de wijze zoals

¹ HR 20 november 1992, NJ 1994, 388 m.nt. D.W.F. Verkade (*Dunhill/Gallaher*).

ingeschreven, nu het merk slechts in de (onderscheidende) kleuren paars/wit werd gebruikt. We leefden in het tijdperk vóór de Europese harmonisatie van het merkenrecht onder het toen vertrouwde regime van de Benelux Merkenwet (BMW). In eerste instantie werd de vordering afgewezen bij gebreke van overeenstemming tussen merk en teken. In appel werd wel inbreuk aangenomen en in cassatie werden naar aanleiding van het eerste middelonderdeel (over het normale gebruik van het merk) vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) gesteld en werd het tweede middelonderdeel over de motivering door het hof van de inbreukbeslissing gegrond geoordeeld. Verder is de zaak niet gekomen, omdat deze, voordat het BenGH de vragen van uitleg kon beantwoorden, werd geschikt. Bij de problematiek die aan die vragen ten grondslag ligt, wil ik in deze bijdrage stilstaan. Het is interessant het antwoord op die vragen te vinden onder het huidige, in Europa geharmoniseerde, merkenrecht.

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat een merk niet op de wijze wordt gebruikt waarop dit merk is ingeschreven. Labels die als merk zijn ingeschreven, worden vaak gemoderniseerd en gaan dan in een of meerdere opzichten afwijken van de inschrijving. Een ingeschreven merk bestaande uit een woord in combinatie met een logo blijkt in de praktijk zonder logo te worden gebruikt. Een woord ingeschreven in een specifieke schrijfstijl wordt in een andere schrijfstijl gebruikt. Aan een ingeschreven kleur worden elementen toegevoegd, zoals woorden of een logo. Handhaaft de houder van de aldus ingeschreven merken op deze wijze zijn recht wel, of, anders gevraagd: is er wel sprake van normaal gebruik? Even voor de herinnering: het antwoord op deze vraag wordt gevonden in artikel 10(1) Merkenrichtlijn (of voor Gemeenschapsmerken in het overeenkomstige art. 15(1) Gemeenschapsmerkenverordening), waarin staat dat als normaal gebruik tevens geldt: '(...) gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd.' Deze bepaling is gebaseerd op, en is min of meer gelijk aan artikel 5C(2) Unieverdrag van Parijs luidend:

‘Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheidend kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, zal de verklaring van ongeldigheid van de inschrijving niet tengevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.’

Intussen is er een aantal uitspraken van het Hof van Justitie waaruit we een zekere systematiek kunnen afleiden voor de beantwoording van de vraag naar het normale gebruik van merken die in de praktijk anders worden gebruikt dan ingeschreven.

De Michelin/Michels-zaak

Maar voordat we naar Europa gaan, blijven we nog even in de Benelux, want enkele jaren nadat de Dunhill/Gallaher-vragen aan het BenGH werden gesteld, kwam een soortgelijke kwestie bij dit Hof terecht. Het betrof niet de vraag naar de betekenis van het begrip normaal gebruik, maar van de bepaling die (toen in art. 12A BMW, thans art. 2.19(1) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom; BVIE) luidt:

‘Behoudens (...), kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van art. 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op de inschrijving van het door hem gedeponeerde teken.’

Deze bepaling is het gevolg van de keuze voor het attributieve stelsel: geen recht op een merk zonder inschrijving. Ik doel hier op de *Michelin/Michels-zaak*, die leidde tot HR 17 december 1993² en vervolgens tot BenGH 16 december 1994.³ Wat was het geval? Michelin (bekend van de banden, maar ook de gidsen) riep bescherming in van het woordmerk MICHELIN tegen het gebruik door Michels van dat woord in dikke kapitaalletters voor bestek. Een van de argumenten die door Michelin naar voren waren gebracht, was dat Michels in de presentatie van haar merk steeds dichter naar de wijze van gebruik van het merk MICHELIN toe kroop. Dit was voor Michelin aanleiding haar eis bij het hof te vermeerderen door subsidiair een verbod te vorderen van gebruik van het teken MICHELIN met een lettertype dat visueel identiek is aan of overeenstemt met het lettertype van Michelin. Het Hof Arnhem oordeelde dat door gebruik van het merk MICHELIN voor bestek in een stilering die sterk lijkt op de wijze waarop Michelin haar merk gebruikt (te weten in dik gedrukte kapitalen), risico van verwatering ontstaat. Echter, het hof stelde vast dat de ‘dik gedrukte kapitalen’-versie van het merk MICHELIN niet als merk was gedeponeerd. Verder stond vast dat deze versie op zichzelf onderscheidend vermogen heeft en dus als merk geldt. Echter: deze versie was niet als merk gedeponeerd, zodat het beroep van Michels op het voorschrift van (toen) artikel 12A BMW opging. De Hoge Raad stelde aan het BenGH de vraag:

2 HR 17 december 1993, NJ 1994, 573 (*Michelin/Michels*), met mijn noot.

3 BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 (*Michelin/Michels*), met mijn noot.

‘Indien de houder van een woordmerk dit merk gebruikt in een uitvoering waarvan de vormgeving onderscheidend vermogen bezit doch niet (als beeldmerk) is gedeponereerd, belet het bepaalde in art. 12 onder A BMW hem dan zich krachtens art. 13 onder A, eerste lid onder 2, BMW te verzetten tegen gebruik – als in deze laatste bepaling bedoeld – van een teken dat een zodanige gelijkenis vertoont met het merk in vorenbedoelde uitvoering, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht?’⁴

De crux van het antwoord van het BenGH zit in de beslissing dat, in situaties waarin de merkhouder aan zijn als gewone woord gedeponereerd merk een bepaalde wijze van uitvoering geeft, qua grootte van de letters, typografie en/of kleur,

‘dan in beginsel nog steeds sprake is van gebruik van het woordmerk, ook indien de vormgeving waarin het als merk ingeschreven woord wordt gebruikt op zich zelf onderscheidend vermogen bezit, omdat ook dan de vorm niet los valt te denken van het woord dat het merk zijn onderscheidend vermogen geeft, en dat dit slechts anders is, ingeval die vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het in feite gebruikte teken niet meer een woord waaraan op een bepaalde wijze vorm is gegeven, maar nog enkel een grafische voorstelling – dus: een beeldmerk – zal zien’.⁵

Dit was voor merkhouders een welkome beslissing nu een inschrijving van een woordmerk vele varianten daarvan dekt. Deze zaak stond in de sleutel van wat nu artikel 2.19 BVIE is, maar de beslissing laat zich gemakkelijk vertalen naar de regels over het normale gebruik: zolang het merk als ingeschreven op een verschillende wijze wordt gebruikt, zonder het onderscheidende kenmerk van dat merk te wijzigen, blijft dat merk als (normaal) gebruikt gelden, *ook al is hetgeen gebruikt wordt zelf onderscheidend*. De uitzondering die het BenGH maakte, is van toepassing wanneer het merk, zoals gebruikt, los komt te staan van het woord doordat de vormgeving een zo overheersende indruk maakt, dat het publiek er (in de woorden van het BenGH) nog slechts een beeldmerk in zal zien, anders gezegd, dat de vorm als het ware het woord wegdrukt. Ik gaf in mijn noot onder dat arrest als voorbeeld een woord waarvan de letters als dierfiguren zijn weergegeven.

4 HR 17 december 1993, NJ 1994, 573, r.o. 6 (*Michelin/Michels*), met mijn noot.

5 BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34, r.o. 11 (*Michelin/Michels*), met mijn noot.

Afloop Dunhill/Gallaher-zaak?

Hoe zou nu de *Dunhill/Gallaher*-zaak zijn beslist met de wetenschap van wat het BenGH overwoog in de *Michelin/Michels*-zaak? Nu, ruim twintig jaar na het verwijzingsarrest van de Hoge Raad, durf ik wel tegen Rob Meijer te zeggen dat ik niet gerust zou zijn op een gunstige uitkomst voor onze cliënte Dunhill. Onze stellingen kwamen erop neer dat het SILK CUT-depot van Gallaher alleen recht geeft op gebruik van een zwart-wituitvoering. Dit om te voorkomen dat het ongekleurde teken een alleenrecht zou scheppen voor alle mogelijke kleurenvarianties. We werkten dit verder uit door te bepleiten dat door het feitelijk gebruik van kleuren, bij een ongekleurde inschrijving, het onderscheidend kenmerk zou worden gewijzigd. A-G Koopmans serveerde onze pleidooien af door allereerst erop te wijzen dat het feitelijk gebruik niet bepaalt waarin het onderscheidend vermogen van het merk schuilt; de inschrijving van een merk bepaalt wat het onderscheidend kenmerk ervan is. Indien een ingeschreven teken niet gekleurd is, moet men aannemen dat de kleur, of het gebrek aan kleur, niet tot het onderscheidend kenmerk behoort, aldus de A-G.⁶ Verder merkte hij op dat in de stellingen van Dunhill ook kan worden gelezen dat door het feitelijk gebruik van kleuren, bij een ongekleurde inschrijving, het onderscheidend kenmerk zou worden gewijzigd.⁷ Hierover zei hij, onder verwijzing van artikel 5C lid 2 Unieverdrag van Parijs, dat het onderscheidend kenmerk niet gewijzigd kan worden door het gebruik van een kleur wanneer kleur niet tot dat kenmerk behoort. Met zijn eerste opmerking heeft de A-G gelijk; zijn tweede klinkt aantrekkelijk en zal voor de meeste gevallen wel juist zijn, maar niet in zijn algemeenheid, want er zijn situaties denkbaar waarin mede in acht genomen de (onderscheidende) karakteristieken van het gedeponeerde merk, toevoeging van een kleur het beeld van het ingeschreven merk en zijn onderscheidende karakteristieken verandert. Met het arrest in de zaak *Michelin/Michels* in de hand zouden we kunnen vaststellen dat het enkele feit dat een gebruikt teken onderscheidend vermogen heeft, niets zegt over de vraag of het niet toch als gebruik van het ingeschreven merk (ook een onderscheidend teken dus) kan gelden. Uitgangspunt moet zijn de vraag in hoeverre het onderscheidend kenmerk van het ingeschreven merk wordt gewijzigd. In het geval van het SILK CUT-merk bestaat dat vanzelfsprekend uit meer dan alleen maar weergaven in zwart-wit; het merk immers kenmerkt zich door een bepaalde vormgeving, indeling en woorden. Het kleuraspect zou in de meeste gevallen alleen een rol kunnen spelen wanneer een specifieke kleur als onderscheidend kenmerk

6 Zie par. 3, tweede alinea van zijn conclusie voor HR 20 november 1992, NJ 1994, 388 m.nt. D.W.F. Verkade (*Dunhill/Gallaher*).

7 Zie par. 4, tweede alinea van zijn conclusie voor HR 20 november 1992, NJ 1994, 388 m.nt. D.W.F. Verkade (*Dunhill/Gallaher*).

zou worden geclaimd. Stel dat dit bij het ingeschreven merk SILK CUT het geval zou zijn geweest, dan zou gezegd kunnen worden dat door gebruik van een andere kleur het onderscheidend kenmerk van het ingeschreven merk is gewijzigd.

Afloop Dunhill/Gallaher-zaak onder Europees recht?

Laten we nu bekijken wat we voor een probleem als hier besproken kunnen leren van de rechtspraak onder het regime van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. De vraag naar de gevolgen van het gebruik van een onderscheidend teken in combinatie met andere tekens is onder verschillende gezichtspunten in die rechtspraak aan de orde geweest. In 2005 werden twee zaken door het Luxemburgse Hof beslist. De eerste betrof de vraag naar het onderscheidend vermogen van het merk HAVE A BREAK door Nestlé in Engeland aangevraagd. Mars kwam daartegen in het geweer en vond dat dit teken geen onderscheidend vermogen had. Nestlé gebruikte dit teken in de slogan HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT. Het Europese Hof werd door de Engelse rechter om hulp gevraagd en het antwoord was als volgt:

‘(...) de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.’⁸

Het antwoord is even simpel als duidelijk. Waar het om gaat, is of het betrokken publiek een teken daadwerkelijk als teken ter onderscheiding van een product percipieert. Het doet er niet toe of dit teken samen met andere tekens wordt gebruikt. Een woordmerk dat op een veelkleurig label van een fles staat, wordt zonder twijfel als afzonderlijk onderscheidingsteken gezien en vervult aldus een onafhankelijke merkfunctie. Omgekeerd kan het label zelf zonder het woordmerk eveneens die functie vervullen en dus merk zijn.

8 HvJ 7 juli 2005, C-353/03 (*Nestlé/Mars*), r.o. 30.

Bovengenoemde opvatting vinden we terug in een merkinbreuk-zaak die ook in 2005 werd beslist.⁹ De houder van merk LIFE startte een inbreukprocedure tegen de gebruiker van het merk THOMSON LIFE. Het Landgericht Düsseldorf vond dat deze tekens niet verwarringwekkend op elkaar leken; het Oberlandesgericht echter was er niet zeker van; het stelde vast dat het teken LIFE in THOMSON LIFE een zelfstandige onderscheidende plaats heeft en vroeg zich af wat de betekenis daarvan voor de beoordeling van verwarringsgevaar is, ingeval een ander dit laat voorafgaan door zijn firmanaam. Het Hof herhaalt de basisregel dat merken in beginsel in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken, maar overweegt dat bij een dergelijke vergelijking niet is uitgesloten dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.¹⁰ Maar daaraan wordt toegevoegd dat niet valt uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. In een dergelijk geval is het volgens het Hof mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar. Ook hier, nu in de sleutel van de beoordeling van verwarringwekkende overeenstemming, zien we dus het belang van de omstandigheid dat een bepaald teken in een samengesteld geheel een zelfstandige onderscheidende rol vervult.¹¹

Gaan we naar de rechtspraak over normaal gebruik van een merk wanneer dat met toevoegingen of als onderdeel van andere tekens wordt gebruikt, dan wijs ik allereerst op de zaak over het merk CRISTAL beslist door het Gerecht (toen nog Gerecht Van Eerste Aanleg).¹² De houder van dit woordmerk opponeerde tegen de aanvraag van een Gemeenschapsmerk bestaande uit een beeldmerk dat mede het woord Cristal omvatte. Er werd om bewijzen van normaal gebruik van het woordmerk CRISTAL gevraagd en de aanvrager stelde dat uit de overgelegde bewijsstukken bleek dat van normaal gebruik geen sprake is. Immers, CRISTAL werd gebruikt in combinatie met het bekende merk LOUIS ROEDERER, met de letters LR en bepaalde beeldelementen. Het Gerecht verwierp dit argument in r.o. 34:

⁹ HvJ 6 oktober 2005, nr. C-120/04, IER 2006, 21 (*Medion/Thomson*).

¹⁰ HvJ 6 oktober 2005, nr. C-120/04, IER 2006, 21, (*Medion/Thomson*), zie met name r.o. 30-35.

¹¹ Zie *mutatis mutandis* ook HvJ 17 juli 2008, C-488/06 (*L&D/Sämann*) over het merk ARBRE MAGIQUE, r.o. 49-52.

¹² Gerecht 8 december 2005, T-29/04 (*Castelblanch/OHIM*) over het merk CRISTAL.

‘Het gaat hier immers niet om de situatie waarin het merk van interveniënte wordt gebruikt in een vorm die afwijkt van de vorm waarin dit merk is ingeschreven, maar om de situatie waarin een aantal tekens tegelijkertijd worden gebruikt zonder dat het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt gewijzigd. Zoals het BHIM terecht heeft vastgesteld, is het bij etikettering van wijnbouwproducten een courante handelspraktijk om op hetzelfde product afzonderlijke merken of aanduidingen, in het bijzonder de naam van het wijnhuis en de naam van het product, gezamenlijk aan te brengen.’

Ook hier zien we de terechte erkenning van de mogelijkheid dat een merkhouder zijn merk samen met andere merken gebruikt en dat ondanks dat de rechten op dat merk worden gehandhaafd, nu, aldus het Gerecht in r.o. 36: ‘(...) het gezamenlijke gebruik van deze elementen op eenzelfde fles geen afbreuk [doet] aan de door het merk CRISTAL vervulde functie van identificatie van de betrokken waren.’

Twee recente arresten van het Europese Hof maken het beeld redelijk compleet. Het betreft de zaken *Rintisch/Eder*¹³ en *Colloseum/Levi Strauss*.¹⁴ In de eerste zaak wilde de eigenaar van het Duitse merk PROTI optreden tegen de gebruiker van het merk PROTIFIT. De laatste stelde dat het merk PROTI niet normaal was gebruikt, want er was gebruik gemaakt van de eveneens ingeschreven merken PROTIPLUS en Proti Power, hetgeen niet als gebruik van het merk PROTI kon worden opgevat. De Duitse rechter wilde weten of een bepaling van Duits recht in overeenstemming is met de Merkenrichtlijn. Die bepaling komt erop neer dat het bij de vraag of er normaal gebruik is gemaakt van een merk wanneer dit is gebruikt in een vorm die het onderscheidend vermogen van dat merk niet wijzigt, niet relevant is of het gebruikte teken ook als merk is ingeschreven. Het Hof komt niet verrassenderwijs tot de conclusie dat die bepaling niet in strijd is met de richtlijn, ook gezien in het licht van het Unieverdrag van Parijs. Het Hof concludeerde in r.o. 23 dat nergens uit kan worden opgemaakt:

‘(...) dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik ervan niet meer kan worden aangevoerd om het gebruik aan te tonen van een ander ingeschreven merk waarvan het slechts

13 HvJ 25 oktober 2012, C-553/11 (*Rintisch/Eder*).

14 HvJ 18 april 2013, nr. C-12/12 (*Colloseum/Levi Strauss*).

afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit ingeschreven merk niet wordt gewijzigd.’

Het Hof overwoog in r.o. 22:

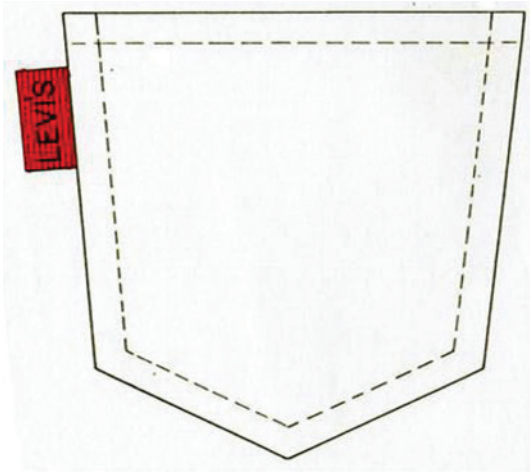
‘Door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk kan immers in voorkomend geval worden geanticipeerd op wijzigingen die kunnen optreden in het beeld van het merk en kan het zo worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt.’

Duidelijk is dus dat de vraag of een gebruikt merk het onderscheidend kenmerk van een ingeschreven merk wijzigt, losstaat van de vraag of het gebruikte merk *zelf* onderscheidend vermogen heeft.¹⁵ Men voelt al wel welke richting het antwoord op de vragen van de Hoge Raad aan het BenGH in de *Dunhill/Gallaher*-zaak gaat, ware deze zaak beslist onder Europees merkenrecht.

De tweede zaak voor ons van belang is de *Colloseum/Levi Strauss*-zaak.¹⁶ Het is goed om even stil te staan bij de feiten van die zaak. Het gaat om de bescherming door Levi Strauss van het rode lipje dat aan de linkerkant van de rechterachterzak van jeans is gestikt. Levi Strauss riep bescherming in van twee merkregistraties tegen de gebruiker van een soortgelijk rood lipje op een van de achterzakken van jeans, waarop de vermelding SM Jeans stond. Levi Strauss beroept zich allereerst op de volgende Duitse merkregistratie:

15 Ik zei hiervoor dat het Hof niet *verrassenderwijs* tot de uiteindelijke conclusie komt. Men kan zich afvragen waarom dan eigenlijk een vraag van uitleg werd gesteld. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door een wat kritische overweging uit een ouder arrest van het Hof (HvJ 13 september 2007, C-234/06, *Il Ponte Finanziaria/OHIM*), dat ging over de bescherming van seriemerken. Het Hof besliste dat die overweging (86) moet worden gelezen in de context van de seriemerkenkwesitie en dus niet in het algemeen voor normaal gebruik geldt (zie daarover verder r.o. 25-29 van het *Rintisch/Eder*-arrest, die ik hier verder onbesproken laat).

16 HvJ 18 april 2013, nr. C-12/12 (*Colloseum/Levi Strauss*).



Daarnaast beroept zij zich op het volgende Gemeenschapsmerk:



Deze inschrijving (overigens pas aanvaard nadat Levi Strauss had laten zien dat van inburgering sprake was) bevat een disclaimer voor de vorm en de kleur van de zak. Het gaat dus uitsluitend om het rode lipje en de positie daarvan. Bij het hiervoor afgebeelde Duitse merk gaat het ook uitsluitend om het rode lipje en de positie daarvan en het enige verschil met het Gemeenschapsmerk is dus dat in het Duitse merk het woord LEVI'S op het lipje staat. Levi Strauss wil zich met name beroepen op het merk zonder het woord LEVI'S omdat dit haar de grootste kans van slagen in de inbreukprocedure geeft, en de Duitse rechter had al aangegeven dat er tussen het teken zoals gebruikt door Colloseum en dit merk gevaar voor verwarring bestaat. Colloseum roept echter het niet-normale gebruik van dit merk in, omdat dit merk

zonder het woord LEVI'S niet is gebruikt. Wat wel normaal gebruikt is, is het Duitse merk met dit woord op het lipje. De vraag van de Duitse rechter komt erop neer of het hiervoor afgebeelde Gemeenschapsmerk (lipje sec) normaal is gebruikt als het alleen in de vorm van het Duitse merk (lipje met LEVI'S) is gebruikt, het publiek in de twee merken zelfstandige tekens ziet (het Gemeenschapsmerk, lipje sec, was immers als gevolg van inburgering ingeschreven) en beide merken bovendien samen als merk zijn ingeschreven. Voor de beantwoording grijpt het Hof terug op het hiervoor besproken *Nestlé/Mars*-arrest en constateert dat de vaststelling in r.o. 30 van dat arrest¹⁷ van algemene strekking is en dat deze conclusie ook moet gelden voor het begrip 'normaal gebruik' met het oog op de instandhouding van de rechten van de merkhouder. Gebruik van een merk omvat volgens het Hof in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik ervan als het gebruik als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee. Voorwaarde is wel dat, wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, dit ingeschreven merk nog steeds als herkomstaanduiding wordt gepercipieerd.¹⁸ Het doet er niet toe dat de samenstelling van beide merken is ingeschreven.

17 HvJ 7 juli 2005, C-353/03 (*Nestlé/Mars*), r.o. 30: 'Een dergelijke identificatie [te weten, de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming; CG), en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.'

18 In de zaak van Red Bull tegen Osborne speelt hetzelfde probleem. Red Bull wil haar ingeschreven merk BULL inzetten tegen het gebruik door Osborne van de afbeelding van een stier. BULL wordt niet afzonderlijk gebruikt. Osborne verdedigt zich onder meer met de stelling dat BULL niet normaal is gebruikt. Red Bull verwijst naar de zaken *Have a break ... have a Kit Kat* en *Colloseum/Levi Strauss*. Het Hof Den Haag (20 september 2011, *IER* 2012, 72, p. 431 m.nt. P.G.F.A. Geerts) heeft beslist dat BULL niet zelfstandig is gebruikt en ook dat nergens uit blijkt dat het publiek ermee bekend zou zijn dat BULL los van RED op een product van Red Bull zou wijzen. A-G Verkade concludeert dat door deze feitelijke vaststelling niet is voldaan aan de voorwaarde die het Europese Hof stelt voor het aannemen van onderscheidend vermogen of normaal gebruik van een teken dat in combinatie met andere tekens wordt gebruikt, te weten dat een dergelijk teken wordt gepercipieerd als aanduiding van herkomst. Verkade gebruikt in dat verband twee aardige voorbeelden waarin die voorwaarde wel c.q. niet is vervuld. Het eerste betreft de als merk gedeponeerde verpakking van de zware shag bekend onder de naam 'Erven Wed. J. van Nelle Zware Shag'. In de volksmond wordt gesproken van een Zware Van Nelle of een Zware van de Weduwe. Hierin ziet hij een voorbeeld van het gebruik van een deel van een samengesteld merk dat als identificatie van het product wordt herkend. Het tweede waarin dit niet geldt, zijn de afzonderlijke woorden Douwe of Egberts uit het merk DOUWE EGBERTS; zie voor deze conclusie en met name randnr. 3.40 e.v.: B912298. In het door de Hoge Raad op 9 augustus 2013 (zie IEPT20130809) gewezen arrest werd het op dit punt aangevoerde cassatiemiddel met toepassing van art. 81 lid 1 Wet op de rechterlijke organisatie verworpen.

Conclusie

Uit deze rechtspraak wordt duidelijk dat zowel voor de vaststelling van onderscheidend vermogen door gebruik (bij inburgering of voor de beoordeling van verwarringsgevaar) als voor het normale gebruik van merken die in samenstellingen of met toevoegingen of in andere vormen worden gebruikt, van belang is vast te stellen in hoeverre het relevante publiek in die samenstellingen enzovoort het ingeschreven merk als zelfstandige herkomstaanduiding waarneemt. Of die samenstelling enzovoort ook als merk is ingeschreven c.q. onderscheidend vermogen heeft, doet er niet toe. Wat betekent dit nu voor de situatie die speelde in de *Dunhill/Gallaher*-zaak? Zoals hiervoor uiteengezet, was het in de praktijk door Gallaher gebruikte teken (de paars/witte uitvoering) onderscheidend, dus het argument dat daardoor van normaal gebruik geen sprake was, gaat niet op. In de woorden van het *Colloseum/Levi Strauss*-arrest: het ingeschreven merk werd gebruikt in een samenstel (te weten met de paarse kleur toegevoegd) en de vorm zoals ingeschreven functioneerde als herkomstaanduiding (het publiek zal in de ongekleurde versie van de SILK CUT-verpakking nog steeds een herkomstaanduiding zien). Verder gaat het bij de beoordeling van het normale gebruik om de vraag in hoeverre het onderscheidend kenmerk van het merk, zoals ingeschreven, werd gewijzigd. Kleuren waren daarvan geen onderdeel; het onderscheidend kenmerk zat dus vooral in de lay-out van de verpakking, enkele beeldelementen en de woorden SILK CUT. Al deze elementen kwamen terug in het merk zoals gebruikt. Alleen de onderscheidende kleur paars werd toegevoegd, maar dat die onderscheidend is, doet er niet toe.

Uit dit alles volgt dat ik helaas aan Rob Meijer moet zeggen dat we onze zaak, althans op het punt van het normale gebruik, bij het BenGH vermoedelijk zouden hebben verloren, en dat kan ons ontstemmen, maar het plezier dat we aan onze samenwerking hebben beleefd, overstemt dat ongerief verre.