

Verwatering van onderscheidingstekens

IER 2020/32

1. Inleidende opmerkingen

1. Een van de eerste gelegenheden waarbij ik Ernst Numann ontmoette, betrof een kort geding, aangespannen in 1996 door mijn cliënte, N.V. Koninklijke KNP BT tegen Koninklijke PTT Nederland N.V., ik mag wel zeggen een “koninklijke” zaak. Ernst was toen vice-president van de Haagse rechtbank en behandelde dit kort geding. De zaak ging over de verwarring waarmee KNP BT werd geconfronteerd, nadat Koninklijke PTT Nederland meer en meer als verkorte naam KPN ging gebruiken. Deze ondernemingen waren actief op verschillende werkteerren, maar er deed zich toch verwarring voor. Zo waren beide ondernemingen beursgenoteerd en op de beurs was er voortdurend verwarring tussen KNP BT en KPN, zodanig zelfs dat verkeerde aandelentransacties plaatsvonden. Het kort geding werd behandeld op 27 augustus 1996, maar tot een uitspraak is het nooit gekomen, want partijen bereikten daags voor de datum van het vonnis een schikking. Het is aan mijn tegenpleiter in die zaak, Koen Limperg, en mij bekend dat Ernst de beslissing klaar had. Toen wij elkaar gedrieën alweer geruime tijd geleden tegenkwamen, spraken wij af dat Limperg en ik na onze pensionering en die van Ernst van hem in vertrouwen zouden horen wat de uitspraak was. Wie weet dus binnenkort?

2. KNP BT beriep zich in die zaak niet alleen op gevaar voor verwarring, maar ook op gevaar voor verwatering van haar handelsnaam. Ik vond met name dit laatste een mooie aanleiding om bij het afscheid van Ernst als raadsheer in de Hoge Raad bij het fenomeen van verwatering van onderscheidingstekens stil te staan. In het bijzonder wil ik een aantal aspecten bespreken dat in de loop van de afgelopen jaren met name in de merkenrechtelijke rechtspraak aan de orde is gekomen.

2. Het begrip verwatering en de rationale voor bescherming

3. Maar laten we eerst het begrip “verwatering” bepalen. Het is het fenomeen dat de Amerikanen zo mooi aanduiden als “dilution by blurring”, of in Europees merkenrechtelijke terminologie “afbreuk aan het onderscheidend vermogen.”² Het verschijnsel doet zich echter niet alleen voor bij merken, maar ook bij andere tekens die onderscheidend zijn, zoals bij bepaalde handelsnamen of domeinnamen. Logisch, want waarom zou het onder-

scheidend vermogen van dergelijke tekens niet kunnen verwateren? Hoewel een groot deel van wat nu volgt, gaat over verwatering van dé onderscheidingstekens bij uitstek, merken, zal ik ook kort stilstaan bij de mogelijkheid van verwatering van andere onderscheidingstekens.

4. “Afbreuk aan het onderscheidend vermogen”: voor iedereen die wel eens met merken te maken heeft, is onmiddellijk duidelijk dat het gaat om afbreuk aan wat het Europese Hof noemt, de wezenlijke functie van het merk, die er in is gelegen, “dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring”.³ Koppelen we dit aan wat het Hof in het *Intel*-arrest als definitie van afbreuk aan onderscheidend vermogen geeft, dan lijkt het systeem te kloppen. Ik zeg “lijkt”, omdat er toch een addertje onder het gras ligt. Het Hof zegt in rov. 29 van het *Intel*-arrest: er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk “zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen”. Met andere woorden, zodra het merk als het ware wordt los getrosgeld van de producten die het merk beoogde te onderscheiden, is het niet langer een waarborg van de oorsprong ervan. Maar stel nu eens dat het merk door een derde wordt gebruikt voor andersoortige producten dan waarvoor het merk is ingeschreven c.q. wordt gebruikt, is er dan wel een reëel gevaar dat de oorspronkelijke onderscheidingskracht afneemt of dreigt af te nemen, zeker als het merk zeer bekend is? Als Louis Vuitton gebruikt gaat worden voor microscopen, is er dan werkelijk een gevaar dat dit merk niet meer in staat zal zijn de luxeproducten te onderscheiden van die van anderen? En zie daar de adder onder het gras. Hier is in feite iets anders aan de hand en dat heeft niet zozeer te maken met onderscheidend vermogen, maar met *brand image*.

5. We kunnen hierover lang en breed filosoferen,⁴ maar dat hoeft niet, zolang we maar erkennen dat een merk naast de functie als onderscheidingsmiddel ook an-

1 Charles Gielen is adviseur bij NautaDutilh N.V., bijz. hoogl. Universiteit Stellenbosch, ZA.

2 Zie art. 5 lid 3(a) en 10(2)(c) Merkenrichtlijn.

3 Zie o.m. HvJ EU 12 november 2002, C-206/01, *IER* 2003/10, m.nt. Ch. Gielen (*Arsenal/Reed*), rov. 48.

4 Zie bijv. het fraaie artikel van M. Senftleben, ‘The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law’, *IIC*, Vol. 40, p. 45, in het bijzonder, p. 64 e.v.

dere functies heeft, zoals bijv. de communicatie- of reclamefunctie, wat mij betreft samen te vatten als de goodwill functie.⁵ Deze functies worden ook door het Europese Hof erkend.⁶ In *Interflora* (rov. 39) is sprake van een merk als “commercieel strategisch instrument ... dat inzonderheid kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden of voor het opbouwen van een reputatie, teneinde de consument aan het merk te binden”.⁷

6. Het Hof lijkt in zijn definitie van “afbreuk aan het onderscheidend vermogen” beide functies te vermengen. Dat komt door het gebruik van het woordje “doordat” in rov. 29 van *Intel*.⁸ Vóór dat woordje gaat het over het “minder geschikt” worden van het merk om de producten waarvoor dit is ingeschreven als afkomstig van de merkhouder te identificeren (onderscheidingsfunctie), na dit woordje gaat het over afbrokkeling van de identiteit en impact op het publiek (goodwillfunctie). Die vermenging van beide functies maakt het begrip van verwatering lastiger, tenzij men dat woordje “doordat” vervangt door “en.” Aldus zou meer recht gedaan worden aan de meerdere functies die het merk heeft. Senftleben heeft hierop ook gewezen aan de hand van de beschrijving door Schechter van de fraaie Duitse beslissing waarin het merk Odol voor mondwater werd beschermd tegen Odol voor stalen producten. Schechter noemde die zaak in zijn baanbrekende artikel ter ondersteuning van de stelling dat merken tegen dilution behoren te worden beschermd.⁹ Schechter had erop gewezen dat het algemeen bekende merk Odol door gebruik van datzelfde merk voor stalen producten “would lose in selling power if everyone used it as a designation of his goods” en dat de gedaagde in die zaak het algemeen bekende merk had gekozen “because this mark had acquired an especially favorable prestige through the efforts of the complainant” en dat de eisende partij een vraag voor zijn producten had gecreëerd “while employing thereon a word having drawing power”. Senftleben schrijft terecht dat Schechter’s bezorgdheid hier niet zozeer het vermogen om te onderscheiden van het merk Odol betreft maar meer de aantasting van prestige, verkoopkracht en reputatie van dat merk.¹⁰

7. Het hier beschreven soms niet erg duidelijke onderscheid tussen de verschillende functies van een merk

5 Zie in die zin Gielen-Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, randnrs. 1-13.

6 Zie met name HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, *IER* 2009/43, *BIE* 2009/58, AA 2009/9, m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*) en HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, *NJ* 2012/526, m.nt. J.H. Spoor, *IER* 2011/71, m.nt. Ch. Gielen (*Interflora*).

7 Zie met name HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, *IER* 2009/43, *BIE* 2009/58, AA 2009/9, m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*) en HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, *NJ* 2012/526, m.nt. J.H. Spoor, *IER* 2011/71, m.nt. Ch. Gielen (*Interflora*).

8 HvJ EU 27 november 2009, C-252/07, *IER* 2009/7, m.nt. A. Kamperman Sanders, AA 2009/9, m.nt. Ch. Gielen (*Intel/Intelmark*).

9 F.I. Schechter, ‘The Rational Basis for Trademark Protection’, 40 *Harv. L. Rev.* 813 (1927).

10 Senftleben, t.a.p., p. 67.

en de daardoor ontstane vragen omtrent de rationale van verwateringsbescherming leidden niet voor niets tot verzoeken als “*Dilution is one of the most controversial and complex phenomena which national trademark law seems to regulate*”,¹¹ of verwatering als “*the single most muddled concept in al of trademark doctrine*”.¹²

8. Zoals gezegd: als men maar erkent dat een merk meerdere functies heeft (zoals in het Europese recht), is de vraag of nu sprake is van aantasting van de onderscheidingsfunctie en/of de goodwillfunctie niet zo relevant. Als maar aantoonbaar is dat een van de functies wordt aangetast, kan sprake zijn van verwatering.

3. Past verwateringsbescherming sub a?

9. Laten we de juridische basis van verwateringsbescherming naar Europees recht bekijken. Zoals bekend, vinden we die in sub c. Maar is de bescherming tegen verwatering alleen mogelijk sub c of toch ook sub a? Zoals bekend heeft het Europese Hof in *Arsenal/Reed en L'Oréal/Bellure* beslist: “dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk” en dat tot die functies niet alleen behoren “de wezenlijke functie ..., de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie”. Het Hof concludeerde: “de bij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming is dus ruimer dan die waarin artikel 5, lid 1, sub b, voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan”.¹³ Met andere woorden de bescherming sub a strekt zich ook uit tot gevallen waarin er geen gevaar voor verwarring is, maar aantasting van (kort gezegd) de goodwillfunctie. Ik heb er al eens eerder op gewezen¹⁴ dat het Hof hier de weg is kwijtgeraakt. Laten we eens aannemen dat namaakspelgoed wordt aangeboden onder een merk dat op zich niet bekend is. Daarbij zegt de namaker uitdrukkelijk dat het niet het originele speelgoed betreft. De sub c bescherming is niet beschikbaar want het gaat niet om een bekend merk. Verdedigbaar is

11 Senftleben, t.a.p., p. 45.

12 B. Beebe, ‘A defense of the New Federal Trademark Antidilution Law’, 16 *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 1143, 1144 (2006).

13 HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, *IER* 2009/43, *BIE* 2009/58, AA 2009/9, m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*), rov. 58-59.

14 Zie mijn noot in *Ars Aequi* vermeld in de vorige voetnoot.

dat ook de onderscheidingsfunctie van het merk niet is aangetast doordat de maker duidelijk aangeeft dat het om niet originele producten gaat. Geen gevaar voor verwarring dus. Welnu, in de opvatting van het Hof, zou toch onder sub a kunnen worden opgetreden, want verdedigbaar is dat de reclamefunctie van het niet bekende merk wordt aangetast. Zoals gezegd: dit is niet wat de wetgever voor ogen stond. Bescherming sub a is absoluut, in die zin dat bij gebruik van het identieke merk voor identieke producten verwarringsgevaar wordt verondersteld en de gebruiker van dat merk dus geen mogelijkheid heeft te bewijzen dat er geen gevaar voor verwarring is. Dit wordt immers verondersteld. (zie ook art. 16 lid 1 TRIPs-Verdrag). Anders gezegd: bescherming van goodwill past niet bij sub a.

4. Bescherming sub c: vereiste van bekendheid

10. Een volgend aspect van verwateringsbescherming betreft de eis dat het merk bekend moet zijn. Op zichzelf is dit begrip door het Europese Hof in het *General Motors/Chevy*-arrest duidelijk omlijnd.¹⁵ Er bestond nog wel discussie over de vraag of bekendheid een andere drempel is dan algemene bekendheid als bedoeld in art. 6bis Unie Verdrag van Parijs of art. 16(2) TRIPs-Verdrag, maar die discussie lijkt verstomd. Immers het Hof spreekt van bekendheid bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn (rov. 26). Art. 16(2) TRIPs-Verdrag spreekt van bekendheid bij de desbetreffende sector van het publiek. Beide begrippen lijken elkaar te overlappen.

11. Waar volgens mij echter een probleem ligt, is bij de vraag "waar" het merk bekend moet zijn en wel met name bij Uniemerken. Zoals we weten, kwam de vraag naar de territoriale bekendheid van een merk voor het eerst op in voormeld *General Motors/Chevy*-arrest. Het betrof de bekendheid van een Benelux-merk. Het Hof concludeerde dat, gelet op de gelijkstelling van de Benelux met een lidstaat, bekendheid moet zijn verworven "in" het Beneluxgebied. Het Hof (rov. 29): "*Om dezelfde redenen als met betrekking tot de voorwaarde, dat het merk bekend is een lidstaat, kan voor een Beneluxmerk dus niet worden verlangd, dat het in het gehele Beneluxgebied bekend is. Het is voldoende, dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.*" Het lijkt zo simpel: voor verwateringsbescherming van een Uniemerken moet er blijkens art. 9(2)(c) sprake zijn van "een in de Unie bekend merk". Passen we de *General Motors/Chevy*-leer toe, dan zou het dus moeten gaan om een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied bekend is. En inderdaad: in het *Pago/Tirolmilch*-arrest besliste het Hof: "*Wat het territoriale aspect betreft, is aan de*

bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap" (rov. 27).¹⁶ Maar dan komt het: onder verwijzing naar de hiervoor geciteerde overweging in het *General Motors/Chevy*-arrest (Beneluxgebied is een lidstaat, dus bekendheid Beneluxmerk is er in voorkomend geval wanneer het bekend is in een deel van een van de Beneluxlanden (lees: in een deel van een lidstaat)), wordt beslist: "*Daar het in casu gaat om een gemeenschapsmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde*" (rov. 29). Ziet u het ook: het gaat om een *non sequitur*. Wat in *General Motors/Chevy* is beslist, gaat over bekendheid in de Benelux en dat is één lidstaat. In *Pago/Tirolmilch* gaat het echter om bekendheid in de Unie, waarvan Oostenrijk als lidstaat een onderdeel vormt. Afgezien hiervan, meen ik bij nader inzien (anders dan in mijn IER-noot¹⁷) dat het theoretisch fundament onder de *Pago/Tirolmilch*-beslissing niet juist is. De opzet van de Europese Unie is dat in elk geval in economisch opzicht landsgrenzen wegvallen en voor het bereiken van een eenvormige markt daarmee ook het belang van landsgrenzen van lidstaten. Overweging 3 van de UMVo 2917/1001 zegt het duidelijk, sprekend over de bevordering van een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de hele Unie: "*Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Unie, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend*". Het denken in termen van landsgrenzen dat het Hof in het *Pago/Tirolmilch*-arrest ten beste geeft, past daarin niet. Ik begrijp wel hoe het komt dat het Hof zo dacht. Het aan hem voorgelegde geval betrof immers een Uniemerken dat toevallig in het Oostenrijkse gebied heel bekend is en kennelijk beschikte de merkhouders niet over een nationaal Oostenrijks merk. Maar ik kan toch moeilijk begrijpen dat Oostenrijk (om in de woorden van het *General Motors/Chevy*-arrest te spreken) een *aanmerkelijk gedeelte* van het gebied van de Unie betreft.

12. Wellicht heeft het Hof zich gerealiseerd dat zijn beslissing dat bekendheid van het merk op het grondgebied van één lidstaat voldoende kan zijn, niet erg verstrekkend is, nu de merkhouders in feite met zijn in die lidstaat bekende merk daarbuiten toch niet veel kan doen. Het Hof heeft inmiddels beslist dat de Uniemerkenhouder geen verbod kan krijgen (ik vat samen) voor dat gebied van de Unie waar aan de functies van het merk geen afbreuk wordt gedaan.¹⁸ Met andere woorden: de houder van het merk *Pago* zal niet kunnen aantonen dat buiten het gebied

15 HvJ EU 14 september 1999, C-375/97, NJ 2000/376, m.nt. D.W.F. Verkade, IER 1999/51 (*General Motors/Chevy*).

16 HvJ EU 6 oktober 2008, C-301/07, IER 2009/86, m.nt. Ch. Gielen (*Pago/Tirolmilch*).

17 HvJ EU 6 oktober 2008, C-301/07, IER 2009/86, m.nt. Ch. Gielen (*Pago/Tirolmilch*).

18 Zie onder meer: HvJ EU 22 september 2016, C-223/15, NJ 2017/341, m.nt. Ch. Gielen, IER 2017/26, m.nt. M. Bronneman (*combit/Commit*), rov. 31-32.

waar het merk bekend is, hetzij tussen het aangevallen merk en zijn merk een link wordt gelegd, hetzij dat aldaar afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen.

5. **Wat moet worden vastgesteld, wil er sprake zijn van afbreuk**

13. De volgende vraag die beantwoording behoeft, is hoe (mogelijke) afbreuk aan het onderscheidend vermogen moet worden vastgesteld. Het Hof heeft in het *Intel*-arrest¹⁹ beslist dat dit moet geschieden met inachtneming van alle omstandigheden van het geval (rov. 68), waarvan er een aantal wordt opgesomd in rov. 42, zoals de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. In de rov. 69-76 worden dan nog verdere aanwijzingen gegeven. Zo overweegt het Hof dat hoe groter het onderscheidend vermogen en hoe groter de bekendheid is, des te eerder inbreuk zal moeten worden aangenomen (rov. 69). Verder is het enkele gegeven dat er een verband wordt gelegd onvoldoende om te concluderen dat er afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan (rov. 71). Het is niet nodig dat het merk uniek is, hoewel hoe unieker een merk is, des te eerder zal van afbreuk sprake zijn (rov. 72). Tenslotte herhaalt het Hof dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk *“zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet”* (rov. 76). Na deze aanwijzingen luidt rov. 77: *“Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.”* Deze laatste overweging heeft aanleiding gegeven tot veel debat. Is hier nu vereist dat er economisch bewijs wordt geleverd van verandering van consumentengedrag, of betekent deze overweging dat een mogelijke verandering van consumentengedrag normatief moet worden benaderd, te weten dat een dergelijke verandering logischerwijs kan

volgen uit alle omstandigheden die het Hof daarvoor noemde, hetgeen door gebruik van het woord *“Bijgevolg”* aan het begin van rov. 77 wordt geïndiceerd? In het eerste geval lijkt er een hoge drempel te zijn opgeworpen, zoals in lagere rechtspraak wel werd aangenomen.²⁰ In het laatste geval moet de rechter normatief te werk gaan en aan de hand van de door het Hof gegeven aanwijzingen en omstandigheden bepalen of er een gevaar bestaat dat de consument zich niet langer uitsluitend op het bekende merk zal oriënteren. Deze laatste benadering is door Quaedvlieg en mij verdedigd²¹ en is volgens mij uit het *Intel*-arrest zelf af te leiden. Lezen we de overwegingen 29 en 76 van het *Intel*-arrest immers in samenhang, dan vindt het Hof dat van afbreuk aan het onderscheidend vermogen sprake is, zodra dit merk minder geschikt is om de producten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren doordat de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dit is volgens het Hof met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de producten van de merkhouder die associatie niet meer kan oproepen. Voilà: dit moet dus kennelijk komen vast te staan en inderdaad: als bij het relevante publiek niet meer onmiddellijk de associatie met het bekende merk wordt opgeroepen doordat het overeenstemmende jongere teken als het ware als een stoorzender gaat fungeren, betekent dat evenveel als dat de relevante consument niet meer een uitsluitende band met dat oudere merk heeft en zich daarvan dus afwendt. Dat is inderdaad een economisch gevolg. De rechter moet echter niet direct in cijferingen duiken, maar moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval (de norm van rov. 68) bezien in hoeverre als gevolg van mogelijke verbanden tussen het bekende merk en het aangevallen teken van een afbreuk in de door het Hof beschreven zin sprake is (de normen in rov. 29, 67, 69, 75 en 76). Quaedvlieg concludeert dus terecht dat het *Intel*-arrest regels geeft voor het juridisch bewijs van een reëel economisch risico.

14. Maar hiermee is de kous niet af, want de discussie over de betekenis van het woord *“Bijgevolg”* uit rov. 77 van het *Intel*-arrest werd voortgezet in het arrest *Environmental Manufacturing*.²² Het betrof een oppositie-zaak waarin de merkhouder die opponeerde tegen een latere aanvraag, verdedigde dat met name door het gebruik van dat woord *“Bijgevolg”* in rov. 77 van het *Intel*-arrest het niet noodzakelijk is de economische effecten op het consumentengedrag te bewijzen. Het Hof maakt echter duidelijk dat dit, hoewel het uit het gebruik van het woord *“Bijgevolg”* zou kunnen worden afgeleid, niet de bedoeling is. Het Hof wijst op de

19 Zie met name HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, *IER* 2009/43, *BIE* 2009/58, AA 2009/9, m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*) en HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, *NJ* 2012/526, m.nt. J.H. Spoor, *IER* 2011/71, m.nt. Ch. Gielen (*Interflora*).

20 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag (vzr.) 15 december 2008, *IER* 2009/9, p. 29 (*G-Star/Pepsi*) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, B9 7912 (*Huis&Hypotheek/DSB*).

21 Zie Quaedvlieg's noot in *BIE* 2009/57, p. 253 en mijn noot in *Ars Aequi* 2009, p. 570.

22 HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 P, *NJ* 2014/124, m.nt. Ch. Gielen, *IER* 2014/38, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Environmental Manufacturing/OHIM*).

volgende passage in het dictum van het *Intel*-arrest: “het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.” In rov. 36 overweegt het Hof: “Daaruit volgt dat, zonder het bewijs dat aan deze voorwaarde is voldaan, niet kan worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk” en in rov. 37: “Het begrip „wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde.” Als we dit zo lezen, lijkt het alsof de hiervoor gevreesde hoge drempel toch bestaat. Ik ben echter van oordeel dat dit toch niet zo is en dat volgt, volgens mij, uit de overwegingen die volgen. Wat had het Gerecht namelijk beslist? Dat “de omstandigheid dat concurrenten tekens gebruiken die in zekere mate overeenstemmen voor dezelfde of soortgelijke waren, de onmiddellijke associatie door het relevante publiek van de tekens met de betrokken waren in gevaar brengt, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de geschiktheid van het oudere merk om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk.” Volgens het Hof volgt uit het *Intel*-arrest een hogere bewijsstandaard. Ik begrijp wel dat het Hof moeite heeft met de vaststelling door het Gerecht dat de omstandigheid dat concurrenten voor dezelfde of soortgelijke producten in zekere mate overeenstemmende tekens gebruiken, de onmiddellijke associatie met het oudere merk in gevaar brengt. Die enkele omstandigheid is daarvoor inderdaad onvoldoende. Maar betekent dit nu dat toch economisch bewijs moet worden geleverd in termen van cijfermateriaal? Volgens mij heeft het Hof dat niet willen zeggen. Allereerst overweegt het Hof in rov. 37 (na de vaststelling dat wijziging van het economisch gedrag een objectieve voorwaarde behelst): “Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk...”. Anders gezegd: de enkele associatie volstaat niet. Voorts overweegt het Hof in rov. 42 dat niet is vereist dat “aangetoond wordt dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook is toegestaan het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk te aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.” Er staat niet “becijferingen” of iets dergelijks. Die “logische gevolgtrekkingen” mogen volgens rov. 43 niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op “een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.” Daar gaat het dus voor de rechter of het merkenbureau om. Een zuiver hypothetische of theore-

tische benadering is niet voldoende; er moet geanalyseerd worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval waarom er een serieus risico bestaat dat het bekende merk minder geschikt is om de producten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren doordat de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dit is volgens het Hof met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de producten van de merkhouder, die associatie niet meer kan oproepen. Nog steeds geldt dat rechter en merkenbureau daartoe het arsenaal aan omstandigheden en aanwijzingen uit het *Intel*-arrest ter beschikking hebben. De *Environmental Manufacturing*-uitspraak leert dat het verwateringsrisico niet te gemakkelijk mag worden aangenomen, maar het leert niet dat hiervoor economisch bewijs nodig is.²³ De hogere drempel die het arrest ten opzichte van het *Intel*-arrest lijkt op te werpen, bestaat dus volgens mij niet. Een verdere aanwijzing daarvoor ligt in het na het *Intel*-arrest gewezen arrest in de zaak *Helena Rubinstein*, waarin het Hof oordeelde dat het Gerecht terecht had geoordeeld (rov. 95): “dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, maar gegevens moet aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor onge-rechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.”²⁴

15. Het voert te ver om hier de lagere nationale rechtspraak uit de EU te bespreken. Maar er is een aantal gevallen bekend, waarin de rechter op grond van een waarschijnlijkheidsanalyse concludeert dat er een serieus risico is dat het economisch gedrag van de consumenten zal veranderen. Daarbij kan soms een rol spelen dat (ook)

23 Ik verwijs hier graag naar een zeer interessant artikel over de mogelijkheden om te onderzoeken in hoeverre het economisch gedrag van consumenten verandert. Zie: C. Tenkhoff, ‘When brands get blurry: Can empirical research in the field of behavioural economics shed light on the concept of dilution by blurring?’, *GRUR Int.* 2018, p. 900. Voor een vergelijkbare studie in de VS, zie: B. Beebe c.s., ‘The Science of Proving Trademark Dilution’, *The Trademark Reporter*, Vol. 109, nr. 6, p. 955 e.v.

24 HvJ EU 10 mei 2012, C-100/11 P, *IER* 2012/53, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*Helena Rubinstein/OHIM*).

sprake is van verwarring²⁵ of een zekere aantasting van de reputatie.²⁶ Maar noodzakelijk is het niet.

6. Verwatering van andere onderscheidingstekens

16. Aan het slot van dit artikel wil ik nog kort stilstaan bij de vraag in hoeverre ook andere onderscheidingstekens, zoals handelsnamen of domeinnamen, tegen verwateringsgevaar kunnen worden beschermd. Uit rechtspraak en literatuur volgt een positieve beantwoording van deze vraag. Allereerst wijs ik op de in 1996 door WIPO vastgestelde *Model Provisions on Protection of Unfair Competition*.²⁷ In art. 3(1) wordt als algemeen beginsel voorgesteld: “Any act or practice, in the course of industrial or commercial activities, that damages, or is likely to damage, the goodwill or reputation of another’s enterprise shall constitute an act of unfair competition, regardless of whether such act or practice causes confusion.” Vervolgens bepaalt art. 3(2): “Damaging another’s goodwill or reputation may, in particular, result from the dilution of the goodwill or reputation attached to (i) a trademark, whether registered or not; (ii) a trade name; (iii) a business identifier other than a trademark or a trade name;”²⁸ Volgens WIPO is er derhalve geen twijfel over mogelijk dat onderscheidingstekens als handelsnamen en ander *business identifiers* in beginsel tegen verwatering beschermd kunnen worden.

17. In de Nederlandse rechtspraak wordt allereerst door de Hoge Raad impliciet het belang van een gebruiker van een handelsnaam om tegen verwatering van die naam te kunnen optreden, erkend. Immers in het *Bouwcentrum-*

arrest wordt in rov. 3.6 op het volgende belang van de gebruiker van een handelsnaam gewezen: “het belang van *Bouwcentrum* om tegen handelsnamen waarin het woord *bouwcentrum* voorkomt, ook indien daarvan (zoals te dezen) verwarring niet valt te vrezen, toch te kunnen optreden *“teneinde verwatering van haar eigen handelsnaam te voorkomen.”*”²⁹ In die zaak werd dat belang afgewogen tegen het belang van ondernemers die dat woord (*bouwcentrum*) in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen opnemen. Dit laatste belang gaf in die zaak de doorslag. Maar de Hoge Raad erkent hier toch wel een mogelijkheid om tegen verwatering van handelsnamen te kunnen optreden. Het arrest maakt overigens direct duidelijk dat daarvan waarschijnlijk geen sprake kan zijn wanneer de handelsnaam geen onderscheidend vermogen heeft. Ook in de literatuur wordt er unaniem van uitgegaan dat bescherming tegen verwatering van handelsnamen mogelijk is.³⁰

18. Het is echter de vraag of bescherming van andere onderscheidingstekens dan merken nog wel zo vaak aan de orde zal komen. Zoals Van Nispen terecht opmerkt, is het belang van het leerstuk van nabootsing van onderscheidingsmiddelen drastisch ingekrompen doordat onder de huidige merkenwetgeving onderscheidingstekens snel als merken zullen worden beschouwd en niet gedeponeerde merken geen bescherming genieten.³¹ Er zijn recent dan ook weinig rechterlijke uitspraken over dit onderwerp. Maar hoe dan ook, bescherming tegen verwatering van handelsnamen, maar ook van andere onderscheidingstekens of *business identifiers* zal kunnen worden verleend onder het algemene leerstuk van art. 6:162 BW en bij de vraag of daarvan sprake is, zal volgens mij een aantal omstandigheden een rol spelen. Met name zullen dat zijn: de onderscheidingskracht van die naam en de bekendheid ervan. Het ligt voor de hand om hierbij zoveel mogelijk de in het merkenrecht ontwikkelde beginselen over aantasting van de onderscheidende kracht analogisch toe te passen.

19. Kijken we tenslotte nog even over de grens dan zien we dat ook daar bescherming van andere tekens dan merken tegen verwateringsgevaar mogelijk is, of in elk geval wordt bepleit. Zo schrijft Van Innis die de onder het al-

25 Zie bijvoorbeeld Bundesgerichtshof 11 april 2013, I ZR 214/11, *Volkswagen/Volks Inspektion, Volks Reifen*. Het hof beslist: “Eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke kann bereits vorliegen, wenn die Werbung dem Publikum suggeriert, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine wirtschaftliche Verbindung besteht.”; UK Court of Appeal 8 febr. 2016, [2016] EWCA Civ 41, *The Glee Club/Glee*; eiseres heeft het merk *The Glee Club* gedeponeerd voor onder meer “Live comedy services; night club and cabaret entertainment; music hall services; provision of live and recorded music; dancing” en gedaagde gebruikt de aanduiding *Glee* voor “musical comedy television series.” Het hof overweegt: “that potential customers were changing their economic behaviour because the mark *The Glee Club* was being swamped by the use the sign *Glee* for a nationwide television series. The owner of the reputed mark had to adapt its marketing campaign in an endeavour to distinguish their services from the television series to avoid further confusion.”

26 Zie bijvoorbeeld Intellectual Property Enterprise Court, High Court of Justice, *Azumi v Zuma*, 24 March 2017, 2017 [ETMR] 586. De rechtbank concludeert dat sprake is van verwateringsgevaar van het merk *ZUMA* voor restaurant diensten “because use of *ZUMA* for pet food would have an adverse effect on the economic behavior of the average consumer, in particular also because there is an aspect of tarnishment.”

27 WIPO Publication No. 832 (E).

28 Volgens de explanatory notes wordt onder *business identifiers* verstaan (zie Note 2.08): “a variety of designations such as business symbols, emblems, logos and slogans used by an enterprise to convey, in the course of industrial or commercial activities, a certain identity with respect to the enterprise and the products produced or the services rendered by that enterprise.” Onder omstandigheden kan hier zeker ook een domeinnaam onder vallen, al bestonden die toen nog niet. Onder dilution wordt verstaan (zie Note 3.10) “lessening of the distinctive character or advertising value.”

29 HR 8 mei 1987, NJ 1988/36, m.nt. L. Wichers Hoeth, *BIE* 1987/64, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

30 Zie bijv. Van Nieuwenhoven Helbach in zijn noot onder het in de vorige noot aangehaalde *Bouwcentrum* arrest: “Algemeen wordt aangenomen, dat de *Handelsnaamwet* een handelsnaam alleen tegen navolging beschermt voor zover van de navolging gevaar voor verwarring te duchten valt, maar dat een aanvullende bescherming van de handelsnaam, zoals tegen verwatering kan worden ontleend aan (thans): art. 6:162.”. Zie ook: Van Nispen, Huydecoper & Cohen Jehoram, *Industriële eigendom deel 3*, 2012, nr. 2.3.1.17; C.J.J.C. van Nispen in *Groene Serie Onrechtmatige Daad*, para. IV.6.3.3; D.W.F. Verkade in *T&C Intellectuele Eigendom*, 6e druk, *Handelsnaamwet*, art. 5, aant. 7; E.J. Arkenbout, *Handelsnamen* en dienstmerken, diss. Nijmegen 1991, para. 2.4.8 met verwijzing naar lagere rechtspraak; S. Boekman, *De Handelsnaam*, p. 97 e.v.; en R.C.K. van Oerle in *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, 13e druk, nr. 514.

31 C.J.J.C. van Nispen in *Groene Serie Onrechtmatige Daad*, para. IV.6.3.1

gemene leerstuk van de onrechtmatige daad verleende bescherming van handelsnamen naar Belgisch recht behandelt ... *tant il paraît évident que le nom commercial mérite dans certaines circonstances d'être protégé au delà de la règle de la spécialité par analogie avec le droit des marques*; ...³² Naar Duits recht is een dergelijke bescherming voorzien in § 15(3), dat bepaalt: "*Handelt es sich bei der geschäftlichen Bezeichnung um eine im Inland bekannte geschäftliche Bezeichnung, so ist es Dritten ferner untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, wenn keine Gefahr von Verwechslungen im Sinne des Absatzes 2 besteht, soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt*". Deze regeling vertoont grote overeenstemming met de regeling van de bescherming van bekende merken.³³ In Frankrijk heeft de Cour de Cassation beslist dat verwatering van de aantrekkingskracht van een handelsnaam als een daad van oneerlijke concurrentie kan worden bestreden.³⁴ Onder Engels recht zien we dat een enkele keer namen tegen gebruik van eenzelfde of gelijkende naam voor andersoortige activiteiten worden beschermd onder het leerstuk van *passing off*. Maar het betreft veelal gevallen van indirecte verwarring of aantasting van de reputatie. Onder dit leerstuk wordt overigens over het algemeen slechts bescherming verleend als er sprake is van *misrepresentation of confusion* met betrekking tot de business van de eisende partij.³⁵

zaak, maar vooral aan de vele redactievergaderingen van IER waarbij wij, zijn mede redactieleden, zoveel hebben genoten van met name de humor en de (taal)kwinklagen van Ernst.

7. Conclusie

20. Ik rond af. Of KNP BT in de hiervoor onder 1 bedoelde procedure succesvol zou zijn geweest bij het (mede) inroepen van bescherming van haar handelsnaam tegen verwatering, blijft verborgen in de schoot der goden, of beter in die van Ernst Numann. Ik vond die zaak in elk geval een mooie aanleiding om over het onderwerp verwatering van onderscheidingstekens in deze bundel te schrijven. Ik denk met erg veel plezier terug aan deze

32 Th. van Innis, *Les signes distinctifs*, p. 52.

33 Zie onder meer het artikelsgewijze commentaar van Ströbele/Hacker, *Markengesetz*.

34 Cour de Cassation 7 juli 2004, Bulletin 2004 IV N° 149 p. 163. Annotator Jean Pierre Viennois schrijft (*Propriété industrielle* n° 11, novembre 2004, comm. 94): "*Dans l'affaire à l'origine de l'arrêt commenté, c'est la fonction distinctive d'un nom commercial qui était affectée. Par son premier attendu, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir constaté le risque de confusion induit dans l'esprit de la clientèle par la proximité des signes utilisés, puis d'avoir retenu que l'atteinte portée à la fonction distinctive du signe (fonction d'identification ou de publicité) constitue un acte de concurrence déloyale. C'est bien la dilution du pouvoir attractif du signe qui constitue le critère du comportement illicite (la cour d'appel a retenu), le risque de confusion étant semble-t-il pris comme un élément de fait répondant à la qualification (la cour d'appel a constaté).*"

35 Zie hierover D. Llewelyn and T. Aplin, *Intellectual Property, Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, ninth edition, 17-030, die in het bijzonder wijzen op de zaak *Walter v Ashton*, [1902] 2 Ch. 282, over het gebruik door een fietsenfabrikant van *The Times*-fietsen zonder toestemming van de uitgever van het desbetreffende blad.