Noot HvJEU 6 febr. 2014, NJ 2014/366 De Vries/Red Bull

Auteur: Ch. Gielen

1 Het belang van dit arrest is gelegen in de uitleg die wordt gegeven aan het begrip 'geldige reden' in art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104), de bepaling die de houder van een bekend merk de mogelijkheid biedt op te treden tegen gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken voor al dan niet dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien door dat gebruik *zonder geldige reden* afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Terzijde: over het begrip geldige reden had het Hof al iets (maar niet veel) gezegd in het *Interflora*-arrest, waarover verderop meer. Ook in het *Specsavers*-arrest (HvJ 18 juli 2013, *NJ* 2013/527 met mijn noot; *BIE* 2013, nr. 77, p. 308, m.nt. P.A.C.E. van der Kooij) komt de geldige reden om de hoek kijken, maar dat heeft niet veel om het lijf, zodat ik dat hier laat rusten.

2 In dit geval eist Red Bull, stellende dat haar merk bekend is, van De Vries een verbod van het gebruik van het merk The Bulldog voor energiedranken. De Vries verweert zich met de stelling dat hij een geldige reden heeft om het teken The Bulldog voor energiedranken te gebruiken. Immers hij gebruikte het teken The Bulldog al als handelsnaam voor restaurants, hotels en drankgelegenheden waar dranken worden verkocht. Voor energiedranken is hij het teken The Bulldog pas nadat Red Bull merkrechten vestigde, gaan gebruiken. Uit het arrest van het Hof van Justitie wordt niet duidelijk sinds wanneer De Vries dit teken voor energiedranken gebruikt; uit het arrest van het Hof Amsterdam leid ik af dat De Vries zich op het standpunt stelde dat dit was vanaf 1997. Wat hier ook van zij, De Vries vond dat het gebruik van dit teken voor energiedranken een voortzetting was van het gebruik dat zij allang van dit teken maakte voor horecawaren en –diensten. Eerst even terug in de historie.

3 Het begrip *geldige reden* kwam al voor in het voormalige art. 13A sub 2 van de Benelux Merken Wet op grond waarvan de merkhouder zich kon verzetten tegen elk gebruik zonder *geldige reden* van zijn merk onder zodanige omstandigheden dat schade aan het merk kon ontstaan. Daarnaar gevraagd door de Hoge Raad heeft het Benelux Gerechtshof in zijn arrest van 1 maart 1975 (*NJ* 1975/472, m.nt. L. Wichers Hoeth) beslist dat schadelijk gebruik van een merk slechts kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden die aan dergelijk gebruik het onrechtmatig karakter ontnemen en dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker een zodanige noodzaak bestaat juist dit teken te gebruiken dat van hem ondanks de aan het merk toegebrachte schade in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich van dat gebruik onthield. De in die zaak door Lucas Bols, eigenaar

van het jenevermerk Claeryn, aangevallen gebruiker van het wasmiddel merk Klarein stelde dat Klarein ('vlug schoon') bijzonder geschikt was als merk voor een wasmiddel. Dit werd door het BenGH afgewezen; een bijzondere geschiktheid geeft geen grond om aan te nemen dat er een noodzaak was dit teken te gebruiken. Het BenGH besliste verder dat een eigen recht voor de aangevallen gebruiker om dat teken te gebruiken dat moest wijken voor het recht van de merkhouder een mogelijke rechtvaardiging kan opleveren. De wasmiddelfabrikant had zich namelijk ook op een eigen recht beroepen; men had het teken Klarein ook als merk gedeponeerd en men meende daaraan het recht te kunnen ontlenen dat merk ook te gebruiken. Ook die vlieger ging niet op. Mogelijk dat een ouder recht dan dat van de merkhouder een geldige reden zou kunnen opleveren. Echter volgens het BenGH dient de vraag in hoeverre een eigen recht van de gebruiker moet wijken voor de rechten van de merkhouder te worden beantwoord aan de hand van de bijzonderheden van het geval waarbij naast de rangorde van de desbetreffende rechten ook rekening moet worden gehouden met de 'aarde en omvang van de schade die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van het [...] teken voor zijn waren zijn betrokken.' Over het algemeen wordt de strikte noodzaak uitleg als een restrictieve uitleg door het BenGH gezien, die in de praktijk aanleiding heeft gegeven slechts in zeer uitzonderlijke situaties een geldige reden aan te nemen. Zoals we direct zullen zien, wordt deze uitleg niet door het Europese Hof aangehangen. De overwegingen echter die het BenGH geeft over het bestaan van een eigen recht als geldige reden (belangenafweging), komen dichter in de buurt van hetgeen het Europese Hof beslist.

4 Nu dan het arrest van het Hof. Na een lange aanloop over de achtergrond van de bescherming van merken krachtens art. 5 lid 1 en lid 2, concludeert het Hof in r.o. 45 dat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten maar dat dit ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt. Als we die aanloop nader beschouwen, dan zien we dat het Hof korte metten maakt met de stelling van Red Bull dat het stelsel van bescherming van merken op basis van inschrijving zich er tegen verzet dat de omvang van aan de merkhouder toekomende rechten kan worden ingeperkt. Het Hof wijst in dat verband op de relativering die het in eerdere arresten gaf aan de absolute bescherming van art. 5 lid 1 (a) (zie r.o. 32), maar herhaalt ook dat de bescherming van art. 5 lid 2 ruimer is dan die onder lid 1 (r.o. 33), maar niet onbeperkt (r.o. 37 e.v.) en onvoorwaardelijk (r.o. 42). Cruciaal is r.o. 41 waarin het Hof aangeeft dat de richtlijn in het algemeen ziet op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Hoezeer ook begrijpelijk, op deze overweging is ook wel weer wat af te dingen, want in elk geval art. 5 lid 2 ziet ook op de bescherming van andere functies van het merk, zoals de reclame- en investeringsfunctie (zie het arrest in de zaak *L'Oreal/Bellure*n *Interflora* (*NJ* 2009/576 en *NJ* 2012/526, beide m.nt. J.H. Spoor). Niettemin is deze overweging de opmaat voor de vaststelling in r.o. 43 dat art. 5 lid 2 rekening houdt met het belang van derden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, doordat de gebruiker zich kan beroepen op een 'geldige reden.' De conclusie in r.o. 45 dat voor het begrip geldige reden aangeknoopt kan worden bij subjectieve belangen van een derde die het merk of overeenstemmend teken gebruikt, is dus begrijpelijk. R.o. 46 voegt daaraan toe dat door het begrip geldige

reden een evenwicht wordt gevonden tussen de betrokken belangen door in de context van art 5 lid 2 en tegen de achtergrond van de ruime bescherming van het bekende merk, rekening te houden met de belangen van de derde die het teken gebruikt. Zo dadelijk bespreek ik onder wat voor voorwaarden het Hof dergelijke belangen aanwezig acht.

5 Maar eerst nog drie andere opmerkingen.

De eerste betreft de bewijslast. Het Hof beslist terecht (r.o. 44) dat de derde die het merk of overeenstemmend teken gebruikt de aanwezigheid van een geldige reden moet bewijzen. Vroeger hoorde men wel geluiden dat de merkhouder de afwezigheid van een geldige reden als element van de inbreukbepaling van art. 5 lid 2 diende aan te tonen. Die geluiden zijn nu definitief verstomd.
De tweede opmerking heeft te maken met de stelling van Red Bull dat bij een ruime uitleg van het begrip geldige reden indirect rechten worden erkend op niet ingeschreven merken en dat strijdt met het Benelux-stelsel dat rechten slechts door inschrijving worden gekregen. Die stelling wordt door het Hof mijns inziens terecht afgeserveerd in r.o. 46. Het Hof oordeelt dat wanneer een derde een beroep doet op een geldige reden dit niet tot gevolg heeft dat te zijnen gunste rechten worden erkend maar dat de houder van het bekende merk verplicht wordt het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te dulden. De derde kan dus niet op grond van de aldus in zijn relatie tot de houder van het bekende merk erkende geldige reden tot gebruik, die positie inzetten tegen anderen.
De derde opmerking heeft te maken met de verwijzing door het Hof naar het *Interflora*-arrest in r.o. 91. Het ging in die zaak om het gebruik van merken als *keywords* om reclame te maken op Internet. Dergelijk gebruik werd door het Hof zowel onder art 5 lid 1 als onder 5 lid 2 beoordeeld. Het Hof oordeelde toen over toepasselijkheid van laatstgenoemde bepaling, dat als het er alleen om gaat door middel van *keyword*-advertising een alternatief voor de producten van de merkhouder aan te bieden, zonder dat er sprake is van loutere imitaties en zonder dat er sprake is van verwatering, of aantasting van functies van het merk, dergelijk gebruik in beginsel een vorm van gezonde en eerlijke mededinging is en dan is er, volgens het Hof dus een geldige reden. Ik wees er in mijn Ars Aequi-noot (*AA* 2012, 34) al op dat dit laatste wetstechnisch merkwaardig is. Indien namelijk het gebruik als een vorm van gezonde en eerlijke mededinging valt te kwalificeren, dunkt mij dat het door de adverteerder verkregen voordeel gerechtvaardigd is en om die reden buiten de werking van art. 5(2) valt. Aan een geldige reden komen we pas toe als het gebruik van het merk 'ongerechtvaardigd voordeel' oplevert, niet als het slechts voordeel oplevert. Het Hof spreekt zelf in r.o. 86 en 87 van het *Interflora*-arrest over 'profijt' en 'voordeel.' Het Hof had dus gewoon kunnen zeggen dat het trekken van voordeel in deze situaties niet ongerechtvaardigd is en had een mogelijke geldige reden buiten beschouwing kunnen laten. Datzelfde komt zo dadelijk weer terug.

6 Tenslotte een enkel woord over de voorwaarden waaronder eerder gebruik van een teken onder een geldige reden kan vallen. Zoals gezegd, in de onderhavige zaak bepleit De Vries dat de verkoop van energiedranken een natuurlijke uitbreiding is van het door hem reeds gevoerde assortiment. Het Hof maakt in r.o. 56 duidelijk dat het erom gaat vast te stellen of een dergelijk 'uitgebreid' gebruik te goeder trouw is. Ik zeg

dan in de lijn van mijn *Interflora*-commentaar onmiddellijk, dat indien van goede trouw sprake is, er niet gezegd kan worden dat de gebruiker van het teken *ongerechtvaardigd* voordeel trekt uit de reputatie van het merk, waardoor we niet toekomen aan toepassing van de geldige reden. Ik heb er moeite mee te aanvaarden dat iemand *ongerechtvaardigd* kan handelen, wanneer hij te goeder trouw is. Het lijkt erop alsof het Hof ook die kant uit gaat, waar het in r.o. 49 overweegt dat de verkoop van energiedranken in het licht van de erkenning van het teken The Bulldog bij het relevante publiek en de aard van de waren en diensten waarvoor het is gebruikt, kan worden opgevat 'niet als een poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull, maar als een daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment.' Als er geen sprake is van voordeel trekken, waarom zou er dan nog aanleiding zijn om over een geldige reden na te denken?

7

Wat hier ook van zij, het Hof geeft de rechter in elk geval handvatten om te kunnen oordelen of er sprake is van goede trouw van de gebruiker van het teken, zodat deze zich op een geldige reden kan beroepen. Zo moet de rechter in het bijzonder rekening houden met de inburgering en de reputatie van het teken bij het publiek, met de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.
Het klinkt mooi, maar ik vind dat voor de nationale rechter nog niet zo duidelijk is hoe hij die handvatten in de praktijk moet toepassen. Zo zal het enkele feit dat het oudere teken bij het publiek erkenning geniet, nog weinig zeggen over de goede trouw van de gebruiker wanneer hij dat teken voor waren gaat gebruiken waarvoor het (latere) merk bekendheid geniet. Inderdaad kan zoals het Hof ook in r.o 59 suggereert, het feit dat de producten waarvoor de derde het teken gebruikte en die waarvoor het merk zijn ingeschreven, met elkaar geassocieerd worden, een grond vormen om te concluderen dat het gebruik door die derde voor laatstgenoemde waren te goeder trouw zijn. Maar ik zie nog niet goed hoe de rechter de economische of commerciële relevantie van dat gebruik moet beoordelen.

8 Het zal er bij de nationale rechter nu vooral om gaan uit te maken of het gebruik van The Bulldog voor energiedranken als een natuurlijke uitbreiding van het assortiment van De Vries kan gelden. Het kan heel goed zijn dat die rechter zal beslissen, dat het gelet op de karakteristieken van de horecamarkt en ondanks de erkenning van The Bulldog bij het publiek (toch vooral gelegen in de bekendheid als coffeeshops waar ook soft drugs worden verhandeld) niet voor de hand ligt ook energiedranken onder eigen label te gaan verhandelen. Als bijvoorbeeld vastgesteld wordt dat De Vries in de horecagelegenheden dranken verkocht, kan men nog wel aannemen dat energiedranken in dat assortiment vallen; echter als de door hem verkochte dranken alleen dranken betreft met labels van derden, valt niet goed in te zien waarom het voor de hand ligt voor alleen voor energiedranken het teken the Bulldog te gaan gebruiken.

9 Op zich biedt het criterium goede trouw voor de rechter wel een redelijk goed handvat, maar zoals gezegd acht ik de toepasselijkheid van de invulling daarvan door het Hof nog niet zo gemakkelijk. Indien de merkhouder als grondslag voor de inbreuk onder art. 5 lid 2 aanvoert dat door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk, zal eerst de vraag moet worden beantwoord of er wel of niet ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk Red Bull. Blijkt het voordeel ongerechtvaardigd te zijn (zoals het Amsterdamse hof had vastgesteld), dan zie ik geen ruimte meer om in een geval als dit nog een geldige reden toe te passen; zoals gezegd, wat ongerechtvaardigd is kan moeilijk te goeder trouw zijn. Stelt de merkhouder echter naast of in de plaats van ongerechtvaardigd voordeel ook afbreuk aan de reputatie of het onderscheidend vermogen (waarover door het Amsterdamse hof in deze zaak niet werd beslist), dan zal de al dan niet aanwezigheid van een geldige reden wel een rol kunnen spelen.