Noot HvJEU 14 dec. 2013, NJ 2014/124 (Environmental Manufacturing LLP/BHIM)

Auteur: Ch. Gielen

1.

Dit arrest bedoelt nader inzicht te geven in de regels met betrekking tot de bescherming van bekende merken en geeft met name uitleg aan wat het Hof eerder besliste in het *Intel*-arrest (27 november 2008, *IER* 2009/9, p. 18, m.nt. AKS, *BIE* 2009/57, p. 253, m.nt. AAQ, *AA* 2009, p. 570 met mijn noot). Ik zeg 'bedoelt' omdat het arrest op het eerste gezicht niet door duidelijkheid uitblinkt. Toch valt er wel een aanvaardbare uitleg aan te geven. In het algemeen eerst even dit. De klassieke bescherming tegen merkinbreuk bestaat erin dat de merkhouder gevaar voor verwarring moet aantonen. Het uitgangspunt is dat, wanneer het merk en het teken van de beweerdelijke inbreukmaker overeenstemmen en ingeschreven c.q. gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijke producten, over het algemeen de conclusie voor de hand ligt dat er gevaar voor verwarring bestaat. Dat is het systeem van art. 5 lid 1 Merkenrichtlijn met de overeenkomstige bepalingen in art. 8(1)(b) en 9(1)(b) Gemeenschapsmerkenverordering. Bekende merken genieten echter een ruimere bescherming. Ook als er geen gevaar voor verwarring is, kan de houder van het bekende merk optreden. Hij zal dan de rechter (wanneer hij tegen gebruik optreedt) of het merkenbureau (wanneer hij zich tegen een inschrijving van een merk wil verzetten) er van moeten overtuigen dat er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, of dreigt te worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan, of dreigt te worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het merk. Dat is het systeem van art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (c.q. art 8(5) en 9(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening). In het *Intel*-arrest en het onderhavige *Wolf*-arrest staat het criterium afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen centraal; dit wordt ook aangeduid als verwatering. Laten we eerst kort in herinnering nemen wat in het *Intel*-arrest is beslist. Er is volgens het Hof sprake van verwatering zodra het merk minder geschikt wordt om de waren of diensten te identificeren als afkomstig van de merkhouder, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het bekende merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Van belang is dat het Hof daaraan toevoegt dat dit met name het geval is, wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, die associatie niet meer kan oproepen (r.o. 29). Stel dat het bekende merk Google gebruikt zou gaan worden voor andersoortige producten, zoals kleding, drank of schoonmaakdiensten, dan bestaat het risico dat de exclusieve positie die het oorspronkelijke merk heeft, verdwijnt; consumenten die het teken Google waarnemen, zullen dit niet meer uitsluitend met de oorspronkelijke zoekmachine in verband brengen en aldus zal het onderscheidend vermogen van dat merk verminderen. Ik heb het in het Engels wel uitgedrukt gezien als: 'it is as if your house is carried away stone by stone.' Van belang is dat het Hof in het *Intel*-arrest heeft overwogen dat het bestaan van (toekomstige) afbreuk aan onderscheidend vermogen 'globaal moet worden beoordeeld met

inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval' (r.o. 68). Het Hof somt in dit arrest een aantal omstandigheden op c.q. geeft een aantal aanwijzingen voor de beoordeling; zie naast r.o. 42 met name r.o. 69 tot en met 76. Na de laatstgenoemde serie aanwijzingen luidt r.o. 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 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 r.o. 77 wordt geïndiceerd. In het eerste geval lijkt er een hoge drempel te zijn opgeworpen (zoals in lagere rechtspraak werd aangenomen, zie bijvoorbeeld Vzr. Rb. 's-Gravenhage 15 december 2008, *IER* 2009/9, p. 29 (*G-Star/Pepsi*) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, B9 7912 (*Huis&Hypotheek/DSB*)); 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 door mij verdedigd (zie Quaedvlieg´s noot in BIE en mijn noot in Ars Aequi, beide hiervoor genoemd). Deze opvatting is 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 becijferingen duiken, maar moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval (de norm van r.o. 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 r.o. 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.

2.

Nu dan het *Wolf*-arrest. De merkhouder die opponeerde tegen een latere aanvraag, verdedigde dat met name door het gebruik van het woord 'Bijgevolg' in r.o. 77 van het *Intel*-arrest niet noodzakelijk is de economische effecten op het consumentengedrag te bewijzen. Maar het hof maakt duidelijk dat dit niet de bedoeling is. In het *Intel*-

arrest staat immers in het dictum '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 r.o. 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 r.o. 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. Immers, in r.o. 42 overweegt het Hof 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 r.o. 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 theoretische benadering is niet voldoende (zie aldus ook HvJ 10 mei 2012, *IER* 2012/53); 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 Wolf*-uitspraak leert dat het verwateringsrisico niet te gemakkelijk mag worden aangenomen, maar het leert niet dat hiervoor economisch bewijs nodig is. De hogere drempel die het arrest ten opzichte van het *Intel*-arrest lijkt op te werpen, bestaat dus volgens mij niet.