Noot HvJEU 18 juli 2917, NJ 2013/527 Specsavers/Asda

Auteur: Ch. Gielen

1.
In de eerste tot en met de derde vraag stelt de Engelse verwijzingsrechter het leerstuk van het normaal gebruik van merken aan de orde en in het bijzonder wanneer daarvan sprake is indien een merk zoals ingeschreven slechts in combinatie met een ander teken wordt gebruikt. Over dit vraagstuk oordeelde het Hof in de eveneens in dit nummer afgedrukte beslissingen in de zaken Rintisch/Eder en Colloseum/Levi Strauss (zie NJ 2013/525 respectievelijk NJ 2013/526 met mijn noot). De Engelse rechter stelde deze vragen voordat het Hof die beslissingen gaf en het verbaast dus niet dat het Hof in zijn antwoord naar die beslissingen verwees; er werd aan die beslissingen niets nieuws toegevoegd. Ik verwijs dus hier naar die beslissingen en mijn noot. Aan het antwoord op de vijfde vraag van de Engelse rechter heb ik niets toe te voegen.

2.
De Specsavers-zaak is vooral van belang voor het in de vierde vraag aan de orde gestelde probleem, te weten in hoeverre bij inbreuk op een ingeschreven merk rekening mag worden gehouden met de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt er van uitgaande dat die gebruikswijze niet is ingeschreven. In het concrete geval was het beeldmerk Specsavers zonder specifieke kleur gedeponeerd, dus gewoon als een zwart wit afbeelding. In de praktijk werd dit merk in een groene kleur gebruikt en blijkens de vraagstelling van de Engelse rechter is deze kleur op ruime schaal gebruikt waardoor een aanzienlijk deel van het publiek het merk van de merkhouder met die kleur is gaan associëren. De inbreukmaker gebruikt eveneens een groene kleur. Het antwoord van het Hof, te weten dat zowel bij een inbreuk die bestaat uit gevaar voor verwarring als wanneer ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen en reputatie, in de omstandigheden van dit geval met de niet ingeschreven kleur rekening kan worden gehouden, is begrijpelijk. Immers voor beide gevallen van inbreuk heeft het Hof in eerdere zaken beslist dat deze globaal moeten worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Een van die omstandigheden kan een gebruikte kleur zijn. Het Hof motiveert dit voor beide inbreuken als volgt. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar speelt, zo zegt het Hof in r.o. 35, de wijze waarop de gemiddelde consument de betrokken waren of diensten waarneemt, een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De kleur waarin een merk effectief wordt gebruikt, beïnvloedt de wijze waarop de consument het merk waarneemt en dit kan het gevaar voor verwarring doen toenemen. Wat betreft de inbreuk die bestaat uit het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit onderscheidend vermogen of reputatie kan een door de inbreukmaker gebruikte kleur waarmee bewust de overeenstemming met het merk zoals gebruikt, is nagestreefd, een omstandigheid zijn waarmee bij deze vorm van inbreuk rekening moet worden gehouden (r.o. 40).

3.
Er zit wel een grote adder onder het gras, waarover het Hof niks zegt en dat betreft de vraag in hoeverre het rekening houden met niet ingeschreven, maar wel onderscheidende bestanddelen, in overeenstemming is met het in de Richtlijn en Gemeenschapsmerken Verordening gekozen systeem dat bescherming van onderscheidende tekens alleen kan worden verkregen door inschrijving daarvan. Nu was in deze zaak niet met zoveel woorden uitgemaakt dat de groene kleur, die Specsavers gebruikt, ook onderscheidend is, maar wel was vastgesteld dat deze kleur op ruime schaal is gebruikt waardoor een aanzienlijk deel van het publiek het merk met die kleur is gaan associëren, hetgeen wel een sterke indicatie is dat die groene kleur de onder het merk verhandelde waren onderscheidt. Uit art. 2.19 BVIE volgt dat in rechte geen bescherming kan

worden ingeroepen van een onderscheidingsteken wanneer dit niet is ingeschreven. Anders dan in sommige andere EU-lidstaten (zoals Duitsland) kennen wij dus geen bescherming voor niet ingeschreven onderscheidingstekens. Hoe valt nu de beslissing van het Hof dat met (niet ingeschreven) gebruikswijzen rekening kan worden gehouden, te rijmen met de regel: geen inschrijving, geen bescherming. Hierover heeft in het verleden in de Benelux een stevig debat plaatsgevonden naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad in de zaak Droste/Tjoklat (HR 2 maart 1990, NJ 1991/148, m.nt. DWFV, BIE 1990/63, p. 199, m.nt. vNH); zie met name de noten van Verkade in de NJ en Van Nieuwenhoven Helbach in BIE. Enige jaren later bevestigde het Benelux Gerechtshof de visie dat (de voorganger van) art. 2.19 BVIE zich niet er tegen verzet dat bij een in gewone kapitalen ingeschreven woordmerk rekening wordt gehouden met de wijze waarop dit woord in de praktijk wordt gebruikt, tenzij het beeldelement zo overheersend wordt dat het publiek er nog slechts een beeldmerk in zal zien (BenGH 16 december 1994, NJ 1996/34, m.nt. ChG; Michelin/Michels). In mijn noot gebruikte ik het voorbeeld van het in zeer bijzondere letters weergegeven merk ESPRIT. In de Specsavers-zaak was de vraagstelling van de Engelse rechter erop gericht te vernemen wat de betekenis voor de inbreuk is van door de merkhouder gebruikte kleuren en het antwoord van het Hof is dan ook daarop gericht. Uit het arrest kan zeker niet worden afgeleid dat bij merkinbreuk met alle mogelijke wijzen van gebruik rekening kan of moet worden gehouden. Het beginsel van rechtszekerheid ten aanzien van wat door merkhouders wordt geclaimd, houdt in dat een balans moet worden gevonden tussen enerzijds de registerzekerheid voor derden en anderzijds het belang van de merkhouder om niet te strak in het keurslijf van zijn registratie te zitten (een vergelijking met het octrooirecht doemt op, waarin door het Protocol bij art. 69 van het Europees Octrooi Verdrag, ook een balans wordt gedicteerd tussen de rechtszekerheid voor derden en het belang van de octrooihouder voor de bescherming van zijn vinding niet te straks aan de letter van de octrooiconclusies te worden gehouden). Een derde die het merkenregister raadpleegt en een registratie van een woordmerk ziet, moet er van uitgaan dat dit woord in de praktijk vaak in een bepaalde uitvoering, zoals een kleur of schrijfwijze zal worden gebruikt. Anderzijds kan een merkhouder die een depot van het merk HO heeft er niet van uitgaan dat wanneer hij in de praktijk HOTEX gebruikt door het depot van HO ook bescherming van HOTEX zal verkrijgen (voorbeeld ontleend aan voormelde noot van Verkade). Met andere woorden: ik kan instemmen met het arrest van het Hof, maar merkhouders moeten er niet te snel van uitgaan dat hun inschrijving alle mogelijke, onderscheidende wijzen van gebruik dekt. Het is dus sterk aan te raden dergelijke gebruikswijzen tijdig te deponeren, om teleurstellingen te voorkomen. In de Benelux bestaat overigens nog steeds de mogelijkheid een spoedinschrijving te verkrijgen, zodat de merkhouder bij een eventuele inbreuk alsnog snel een exclusief recht op een onderscheidende uitvoering van zijn merk kan verkrijgen.