Noot HvJEU 25 okt. 2012, NJ 2013, 525 (Rintisch/Eder) en 18 april 2013, NJ 2013/526 (Colosseum/Levi Strauss)

Auteur: Ch. Gielen

1.
Merken moeten normaal worden gebruikt; gebeurt dat niet, dan kunnen de rechten op het merk vervallen worden verklaard. Deze regel is voor wat betreft nationale merken voorgeschreven in art. 10 lid 1 Harmonisatierichtlijn Merken en voor Gemeenschapsmerken gegeven in art. 15 lid 1 Gemeenschaps Merkenverordening (GMeVo.). Merken worden in de praktijk vaak gebruikt op een wijze die afwijkt van de inschrijving er van. Het antwoord op de vraag of hierdoor het recht wel wordt gehandhaafd, staat in voornoemde bepalingen: gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de ingeschreven vorm wordt gewijzigd, geldt als normaal gebruik van het ingeschreven merk, een regel die voortvloeit uit art. 5C lid 2 Verdrag van Parijs. Dit is een voor de praktijk belangrijke regel, waardoor de merkhouder niet in het strakke keurslijf van zijn inschrijving wordt ingesnoerd en hij, zoals het Hof het in r.o. 21 van het Rintisch/Eder arrest treffend uitdrukt, de mogelijkheid heeft “tijdens het commerciële gebruik (van het merk) variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.” Over de betekenis van deze regel gaan de arresten Rintisch/Eder en Colloseum/Levi Straus (vandaar deze combinatienoot) en de in die arresten gegeven uitleg komt terug in het eveneens in dit nummer afgedrukte Specsavers-arrest, doch zonder dat op dit punt aan die uitleg iets nieuws wordt toegevoegd.

2.
Voor een goed begrip van beide beslissingen van het Hof zal ik eerst de feitelijke uitgangspunten van de zaken en de verschillen ertussen samenvatten. In Rintisch/Eder ging het om de houder van het merk PROTI die dit wilde inzetten tegen het gebruik door een derde van het teken PROTIFIT. Deze derde riep het verval in van de rechten op PROTI, want de merkhouder gebruikte niet PROTI, maar alleen PROTIPLUS en PROTIPOWER. Deze laatste twee merken waren ook afzonderlijk door de merkhouder ingeschreven (PROTIPOWER overigens als woordbeeldmerk). Men zou de neiging kunnen hebben te denken dat de merkhouder door apart PROTIPLUS en PROTIPOWER in te schrijven, zelf de mening is toegedaan dat hij deze tekens onderscheidend vindt ten opzichte van PROTI, zodat de eerstgenoemden in meer dan ondergeschikt opzicht van het laatstgenoemde merk afwijken met als gevolg dat dit laatste niet normaal is gebruikt. Echter, bij het Bundesgerichtshof (BGH) dat de vragen van uitleg stelde, stond vast (zie r.o. 11 van het onderhavige arrest) dat de tekens PROTIPLUS en PROTIPOWER ondanks de wijzigingen ten opzichte van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dit merk niet wijzigden, zodat voor het BGH uitgangspunt was dat het merk PROTI normaal was gebruikt. Waarom werd deze zaak dan toch naar het Europese Hof verwezen? De oorzaak lag in een bepaling uit de Duitse merkenwet die niet in de Harmonisatierichtlijn staat. Deze luidt dat de regel dat een merk normaal is gebruikt indien dit wordt gebruikt op een wijze die het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigt, ook geldt indien het wel gebruikte merk zelf is ingeschreven. Het BGH wilde onder meer weten in hoeverre deze laatste regel al dan niet in overeenstemming met de Richtlijn is.

3.
De tweede zaak gaat kort gezegd om het bekende rode lipmerkje van Levi Strauss. Levi Strauss beschikt over een inschrijving van dit lipje met daarop het woordmerk LEVI'S (in de onderhavige zaak bekend als

‘merk 3’). Maar Levi Strauss was er in Duitsland ook in geslaagd een inschrijving te verkrijgen van een merk dat alleen uit het rode lipje bestaat maar daarvoor had zij wel moeten aantonen dat dit merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen hetgeen haar was gelukt (dit merk wordt in de procedure als ‘merk 6’ aangeduid). Nu wilde Levi Strauss dit laatste merk inzetten tegen Colloseum die op jeans ook een rood lipje gebruikte, maar met een ander woordmerk erop. De Duitse rechter had al geoordeeld dat er verwarringwekkende overeenstemming bestaat tussen merk 6 en het lipje van Colloseum. Colloseum verweerde zich echter door te zeggen dat merk 6 niet normaal was gebruikt, immers Levi Strauss gebruikte slechts merk 3 (mét woordmerk LEVI'S erop). Het BGH oordeelde dat er een verschil bestaat met de Rintisch/Eder-zaak, doordat in de Colloseum-zaak merk 6 ten opzichte van merk 3 moet worden beschouwd als een merk dat het onderscheidend kenmerk van merk 3 wijzigt; de regel van art. 15 lid 2 onder a Gemeenschapsmerken Verordening is dus niet van toepassing.

4.
In de Rintisch/Eder-zaak beslist het Europese Hof dat de Richtlijn zo moet worden uitgelegd dat het voor de vraag of een ingeschreven merk dat in een gewijzigde vorm wordt gebruikt normaal is gebruikt van geen belang is of die gewijzigde vorm zelf ook als merk is ingeschreven. Zoals het Hof in r.o. 22 terecht overweegt kan door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk 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. Deze beslissing die niet als een verrassing komt, valt toe te juichen. Er moest nog wel een raadseltje worden opgelost, omdat uit een eerdere beslissing van het HvJ (nr. C-234/06 (Il Ponte Finanziaria/BHIM)) een antwoord in een andere richting kon worden afgeleid. In die zaak ging het om de betekenis van een serie of familie merken, die allemaal eenzelfde bestanddeel hebben. Het Hof besliste in die zaak dat de aanwezigheid van een dergelijke serie het verwarringsgevaar met een ander merk kan vergroten; voorwaarde is dan wel dat alle merken die tot de serie behoren ook werkelijk worden gebruikt. In dat arrest had het Hof over art. 15 Gemeenschaps Merkenverordening in r.o. 86 overwogen dat het niet mogelijk is om op grond van deze bepaling door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. De beweerde inbreukmaker Eder leidde hieruit af dat het voor de merkhouder Rintisch dus niet mogelijk was om met het bewijs van gebruik van de ingeschreven merken PROTIPLUS en PROTIPOWER de aan die merken toekomende bescherming uit te breiden tot het ingeschreven merk PROTI. Het Hof echter besliste dat r.o. 86 van genoemd arrest moet worden gezien in de bijzondere context van familie- of seriemerken en er dus geen argumenten uit kunnen worden gehaald voor de beslissing in de onderhavige zaak.

5.
In de Rintisch/Eder-zaak kwam nog een ander aspect aan de orde. Naar Duits recht is de regel dat de rechten op een ingeschreven merk worden gehandhaafd indien het wordt gebruikt in een vorm die het onderscheidend kenmerk niet wijzigt, niet van toepassing wanneer het ingeschreven merk een zuiver defensief merk is, dat alleen werd ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (zoals het gebruikt wordt), te verzekeren of uit the breiden. Het BGH vroeg zich af of dat wel in overeenstemming is met de Richtlijn. Het antwoord is even simpel als duidelijk: een dergelijke uitleg onder Duits recht is niet in overeenstemming met de Richtlijn en wel omdat de subjectieve bedoeling van de deposant niet relevant is voor de toepassing van art. 10 lid 1 onder a en het begrip defensief merk geen grondslag heeft in de Richtlijn. Ook dit onderdeel van de beslissing lijkt mij juist. Voor de praktijk betekent het dat er niets op tegen is, wanneer een merkhouder die verschillende merken gebruikt die één onderdeel gemeen hebben, en zonder dat hij dat onderdeel ook apart behoeft te gebruiken, dat ene onderdeel als apart

merk inschrijft naast de inschrijving van de wel gebruikte merken. Wel moet het zo zijn, dat de wel gebruikte, ingeschreven merken niet zodanig afwijken van dat apart ingeschreven merk dat het onderscheidend kenmerk van dat merk is gewijzigd (zoals gezegd: in de Rintisch/Eder-zaak was dat niet zo). Op dit punt biedt het Colloseum/Levi Strauss-arrest houvast.

6.
Ik breng in herinnering (zie hiervoor onder 3) dat het in de Colloseum/Levi Strauss-zaak niet ging om interpretatie van de regel dat onder normaal gebruik ook valt gebruik in een vorm die het onderscheidend kenmerk wijzigt (art. 10 lid 1 tweede zin onder a Richtlijn c.q. art. 15 lid 1 tweede zin onder a GMeVo.); immers de Duitse rechter overwoog dat merk 6 t.o.v. merk 3 een merk is dat in onderscheidend kenmerk afweek. Het gaat in deze zaak om de vraag in hoeverre er sprake kan zijn van normaal gebruik in de zin van art. 15 lid 1 GMeVo. wanneer een merk zoals merk 6, dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik als element van een ander samengesteld merk, merk 3, slechts wordt gebruikt via dat samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling bovendien zelf als merk is ingeschreven. Het Hof lost deze vraag op door terug te grijpen op een in 2005 besliste zaak (nr. C-353/03 (Nestlé)) waarin de merkhouder beschikte over het merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT. Deze merkhouder wilde vervolgens het merk HAVE A BREAK doen inschrijven waarvan werd vastgesteld dat het onderscheidend vermogen miste. De merkhouder stelde echter dat zij dit teken intensief gebruikte als onderdeel van het merk HAVE A BREAK…HAVE A KIT KAT. De zaak werd prejudicieel voorgelegd aan het Europese Hof dat vervolgens oordeelde dat de verkrijging van onderscheidend vermogen van een merk zowel kan voortkomen uit het gebruik, als deel van een samengesteld merk, van een element van dit laatste, als uit gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. De voorwaarde is dat de betrokken kringen de waar of dienst die wordt aangeduid met het aangevraagde merk door dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het Hof beslist in de onderhavige zaak dat de conclusie uit de Nestlé-zaak ook moet gelden voor de vaststelling van normaal gebruik; immers (zie r.o. 33) wanneer voor een teken bescherming als merk kan worden verkregen op grond van een bepaalde vorm van gebruik ervan, dan moet diezelfde vorm van gebruik ook kunnen verzekeren dat die bescherming in stand wordt gehouden. Toegepast op de onderhavige zaak: wanneer merk 6 kan worden ingeschreven doordat intensief gebruik ervan wordt aangetoond als onderdeel van merk 3, dan moet diezelfde vorm van gebruik ook kunnen verzekeren dat die bescherming (als merk 6) in stand blijft. Voorwaarde is wel dat merk 6 nog steeds als aanduiding van de herkomst van desbetreffende waren wordt gepercipieerd (zie r.o. 35). Is dit laatste niet (meer) het geval dan is dit merk dus niet meer onderscheidend en kan het ook niet rechtshandhavend gebruikt geacht worden. Deze beslissing van het Hof is volkomen juist. Ik vind deze ook fraai in de systematiek van de merkenwetgeving passen. Immers wanneer een merk (zoals merk 6 in het onderhavige geval) niet meer onderscheidend is, dan levert dat geen grond op om het recht op dat merk vervallen te verklaren, met als gevolg dat de inschrijving van een dergelijk merk in het register blijft bestaan. Wordt een dergelijk merk ingezet tegen een inbreukmaker, dan kan niettemin het verval worden ingeroepen wegens niet normaal gebruik mede met beroep op 's Hofs beslissing in de onderhavige zaak. Overigens zal de beweerdelijke inbreukmaker dan vermoedelijk al succes hebben met de stelling dat de beschermingsomvang van het niet meer onderscheidende merk tot nul is gereduceerd, zodat het om die reden al niet meer met succes kan worden ingezet.

7.
Nog even terug naar de Rintisch/Eder-zaak. Daarin stond, zoals gezegd, vast dat door de merken PROTIPLUS en PROTIFORM het onderscheidend vermogen van PROTI niet werd gewijzigd. Als dit echter nog onderdeel van de rechtsstrijd zou zijn geweest, had de rechter met de Colloseum/Levi Strauss-leer in de

hand kunnen vaststellen dat nu PROTI als onderdeel van de samengestelde merken PROTIPLUS en/of PROTIFORM werd gebruikt het recht op PROTI door dit gebruik gehandhaafd werd, aannemende tenminste dat het relevante publiek in PROTI een aanduiding van de herkomst van de desbetreffende waren zou zien.