

**DE ZAAK CLAERYN / KLAREIN
(BENELUX-GERECHTSHOF 1 MAART 1975,
ZAAK A/74/1¹)**

D.W. FEER VERKADE²

**Hoofdstuk I
INLEIDENDE OPMERKINGEN**

1. Ludovic De Gryse is een welhaast universeel rechtsgeleerde. Maar er zijn rechtsgebieden die hem nauwer dan andere aan het hart liggen, of die steeds meer plaats op zijn aambeeld hebben verkregen. Daartoe behoort het deelgebied van de “intellectuele rechten”. Binnen dat deelgebied neemt het merkenrecht weer een relatief grote plaats in.

De jaren waarin Ludovic De Gryse zich ontwikkelde tot een van de meest voor-
aanstaande Belgische advocaten, zijn tevens de jaren waarin het Benelux-merken-
recht, en vervolgens het Europese merkenrecht zich ontwikkelden. Dat geeft een
aanleiding om nog eens terug te gaan naar het nu 35-jarige eerste arrest van het
Benelux-Gerechtshof, in het retrospectief van verdere merkenrechtelijke rechts-
vorming waaraan de jubilaris menige steen heeft bijgedragen.

**Hoofdstuk II
AANLEIDING TOT DE ZAAK CLAERYN/KLAREIN**

2. Het merk *Claeryn* voor “jonge jenever” was in de jaren ‘60 tot ‘80 van de
vorige eeuw in Nederland een zeer bekend merk.

Er werd in Nederland in de vorige eeuw meer jenever gedronken dan nu. Tot in
de jaren ‘50 werd deze gedistilleerde drank uit graan met jeneverbes door fabri-
kanten gewoonlijk aangeduid als “jenever” (zonder meer), “oude jenever” of
“zeer oude jenever”; in de volksmond veelal “oude klare”.

Onder jongere drinkers begon zich rond 1950 evenwel een toenemende voorkeur
te ontwikkelen voor zo genoemde jonge jenever. Of dat een gevolg was van een
wezenlijk andere smaak dan wel alcoholgehalte, of eerder van doeltreffende
(doelgroep-)reclame en prijsconcurrentie van sommige jeneverstokers, is een hier
in het midden gelaten vraag.

¹ RW 1974-75, 2059 m.nt. P. EECKMAN, NJ 1975, 472 m.nt. LWH, GRUR Int. 1975, p. 399 m.nt. R. KRASSER op p. 388. Een commentaar van G. VAN HECKE en F. GOTZEN is te vinden in TPR 1977, p. 725-729.

² Advocaat-generaal in buitengewone dienst bij de Hoge Raad der Nederlanden. Eerder (1973-2001) advocaat bij Stibbe te Amsterdam.

De Amsterdamse NV Erven Lucas Bols ('sinds 1575'), eiseres in de latere zaak *Claeryn/Klarein*, was een van de marktleiders in de "oude" jenever, samen met collega Bokma uit Friesland: merken *Bols* respectievelijk *Bokma*. Zij liepen achter bij "jonge jenever" in het assortiment. Was het niet een kortdurend modeverschijnsel? Maar de markt wees anders uit.

Toen Erven Lucas Bols niet meer kon achterblijven, voelde zij er nog niets voor om een "jonge" jenevervariant onder hetzelfde merk *Bols* op de markt te brengen. Ik weet dit uit mondelinge overlevering, maar het zal ook wel in marketingliteratuur beschreven zijn. "*Jonge Bols*" zou vervreemding van de vertrouwde oude *Bols*-drinkers kunnen opleveren, terwijl de jongere jonge-jeneverdrinkers zich allicht niet comfortabel zouden voelen bij het met "oude" jenever en een oudere generatie verbonden *Bols*-merk. Dus werd gekozen voor een heel nieuw merk. Mondelinge overlevering heeft mij geleerd dat het daartoe bestemde merk *Claeryn* is bedacht door Bols' merkengemachtigde J. Storm³.

Het in 1952 geïntroduceerde product *Claeryn* – dat een originele, elegante flesvorm meekreeg (de "kneepfles") – werd een enorm succes⁴.

3. In 1973 werd Bols opgeschrikt door de – grootschalige – introductie van een nieuw schoonmaakmiddel, een "allesreiniger", onder het – fonetisch identieke – merk *Klarein*. De producent was de multinational Colgate-Palmolive, die het product onder dat merk eerder in Duitsland en Oostenrijk had gelanceerd.



Hoe snel en hoe vaak in cafés en bars grappen over "zeepjenever" gemaakt werden⁵, is niet onderzocht, maar in ieder geval was Bols daar zeer beducht voor. Kon hier iets tegen gedaan worden?

Het leidde tot een kort geding, gewonnen door Bols, een hoger beroep, ook gewonnen door Bols, een cassatieprocedure bij de Hoge Raad die uitmondde in prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof⁶, een arrest van dat hof, (in feite) ook gewonnen door Bols, en een door Bols gewonnen eindarrest van de Hoge Raad⁷.

Klarein verdween van de Nederlandse markt.

³ Storm was medewerker, later directeur van *Van der Graaf's Bureaux voor den Handel* (later *Markgraaf*, nog later *Novagraaf*). De mondelinge overlevering dank ik aan drs. P.H.M. Keesom.

⁴ In de jaren '80 was de tijd rijp dat Erven Lucas Bols ook een "Jonge Bols" onder dat merk op de markt durfde te gaan zetten. Het *Claeryn*-merk bestaat evenwel nog steeds.

⁵ Cf. ook de titel van het boekje van D. VISSER, *Een borrel met een zeepsmaak, ruzies over merken*, Kwadraat 1993.

⁶ HR 14 juni 1974, NJ 1975, 10 m.nt. LWH, BIE 1974, nr. 56, p. 206. Hierin zijn ook (samenvattingen van) de eerste instanties te vinden.

⁷ HR 27 juni 1975, BIE 1975, nr. 31, p. 192.

4. De zaak *Claeryn/Klarein* was de eerste zaak voor het in 1974 verzezen Benelux-Gerechtshof (hierna ook: BenGH). Het was tevens de eerste BenGH-zaak waarbij het kantoor Stibbe (toen nog: Stibbe & Blaisse) betrokken was. De zaak was namens Bols aangespannen door mr. Th(eo) R. Bremer.

Het BenGH-arrest vermeldt als advocaat van Bols: mr. R(udolf) Van der Veen. Hij had, vanwege het (nog altijd bestaande) procesmonopolie van de Haagse balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, in cassatie de zaak voor Bols behandeld⁸. Ik denk dat enerzijds enige schroom van mr. Bremer om als “niet-cassatie-advocaat” wél zelf op te treden bij de “nog hogere” nieuwe Benelux-instantie (mogelijke wrevel daarover bij het hof zou niet goed zijn voor de cliënt!), en anderzijds zijn vriendschap met mr. Van der Veen ertoe geleid hebben dat een Stibbe-advocaat zich toen nog niet zelf bij het Benelux-Gerechtshof stelde.

Mr. Van der Veen betrok zijn Amsterdamse correspondent evenwel volledig bij de voorbereiding van de zaak bij de Hoge Raad en vervolgens bij het BenGH. Mr. Bremer op zijn beurt betrok zijn in 1973 aangetrokken stagiair, de schrijver van deze regels, daarbij. Zo herinner ik mij het overleg met mr. Bremer en mr. Van der Veen over eerst de schriftelijke opmerkingen bij het BenGH, en vervolgens over de mondelinge toelichting. Wij dachten de kansen voor Bols te verhogen door bij de mondelinge toelichting ook het woord te laten voeren door een Belgische en een Luxemburgse advocaat. De Luxemburgse advocaat werd mr. E. Arendt, de Belgische advocaat mr. Ant. Braun. Helaas kenden wij mr. Ludovic De Gryse toen nog niet, waarmee overigens niets miszeggend is over mr. Braun.

Het nader overleg met onze drie BenGH-pleiters aan de vooravond van de zitting, en de zitting zelf, in het gebouw van de Benelux-Economische Unie aan de Regentschapsstraat, staan mij nog levendig bij⁹.

Hoofdstuk III

BUITENKANSEN VOOR BOLS (CLAERYN)

5. Achteraf gezien is – zeker rechtsvergelijkend beschouwd, naar de stand van 1972-75 – het zo éclatante succes van Bols, op merkenrechtelijke grondslagen, enigszins verbazend te noemen.

Het merkenrecht werd tevoren, en rechtsvergelijkend gezien ook in die jaren, nog in sterke mate beheerst door de zo genoemde *règle de la spécialité* (specialiteitsbeginsel). Merkbescherming was van oudsher beperkt tot gebruik van (verwarringwekkend) overeenstemmende tekens voor *soortgelijke* waren. Men kon de geclaimde waren kennen uit de – juist voor rechtszekerheid bedoelde – registers. De Benelux-staten hadden dat registersysteem omhelsd.

⁸ In die tijd was het in civiele zaken – anders dan nu – ongehoord dat een “provinciale” advocaat, bv. uit Amsterdam, een Haagse advocaat slechts als postiljon bij de Hoge Raad zou gebruiken.

⁹ Enige herinneringen mijnerzijds aan die zitting zijn terug te vinden in: L. MOUSEL e.a., *Het Benelux-Gerechtshof als beroeps- en cassatie-instantie voor het Benelux-merken- en modellenrecht* (Presentatiebundel studiedag 9 oktober 2009), p. 27.

Natuurlijk werd voorheen in binnen- en buitenland door advocaten van houders van grote merken toch al wel geprobeerd om de beschermingsomvang te vergroten: daar heb je advocaten voor. Dat leidde soms tot een zekere verruiming van het begrip soortgelijkheid, of tot het aannemen van verboden verwarringsgevaar buiten soortgelijkheid. In gevallen van notoir aanhaken bij heel grote merken (*Rolls Royce* e.d.) had het ook zonder soortgelijkheid en verwarringsgevaar wel eens succes. Maar dergelijke successen bleven toch uitzonderlijk, en dan deels te danken aan het daartoe te hulp geroepen “gemene recht”¹⁰.

In de zaak *Claeryn/Klarein* was van soortgelijkheid én van verwarringsgevaar geen sprake. En *Claeryn* was weliswaar een in Nederland bekend merk, maar toch ook weer geen algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Unieverdrag van Parijs.

6. Merkhouder Bols heeft geprofiteerd van enkele buitenkansen.

6.1. Pas kort voordat de zaak begon, was de Eenvormige Benelux-wet op de merken (BMW) in werking getreden, met daarin de – rechtsvergelijkend opmerkelijke – bepaling van artikel 13, onder A, onder 2. Daarin was (na de onder 1 gegeven specialiteitsregel) de mogelijkheid aan de merkhouder geboden om zich te verzetten tegen “elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht”.

Die toen zo nieuwe bepaling gaf naar de letter inderdaad ruimte voor toewijzing van Bols’ merkenrechtelijke vordering.

6.2. Gelet op de bekendheid en populariteit van Bols’ merk *Claeryn*, had Bols tegen schoonmaakmiddel (en bovendien nieuwkomer) *Klarein* een *strong case*. Een *strong* of een *hard case* kan leiden tot een nadere rechtsregel. Naar het bekende woord van Mr. Justice Holmes kan dat zelfs leiden tot *bad law*, nu nog even in het midden latend of het *Claeryn/Klarein*-arrest zo gekwalificeerd moet worden.

6.3. Noch onder de Amsterdamse rechters, noch in de Hoge Raad, noch onder de negen leden van het Benelux-Gerechthof die het arrest wezen, bevonden zich naar mijn waarneming rechters die geverseerd waren in het (internationale) merkenrecht. De dienstdoende Advocaat-generaal bij het BenGH was dat ook niet.

6.4. Het merkenrecht was nog niet Europees geharmoniseerd, zoals later op basis van Richtlijn 89/104/EEG (hierna ook: MRI) zou geschieden, en dus nog niet onderworpen aan de interpretatie van materieel merkenrecht door het Hof van Justitie van de EG.

¹⁰ Cf. bv. de noot van L. WICHERS HOETH onder het *Claeryn/Klarein*-arrest van het BenGH in NJ 2005, 472, waarin overigens gewezen wordt op relatieve vindingsrijkheid in oudere Nederlandse rechtspraak.

6.5. Het Hof van Justitie kon al wel toetsen aan de toenmalige artikelen 30 en 36 EEG-verdrag (thans de artikelen 28 en 30 EU-verdrag). Colgate-Palmolive heeft zich daarop evenwel niet beroepen, en de Hoge Raad is niet ambtshalve op het idee gekomen dat daarin – toentertijd – een probleem *zou* kunnen liggen¹¹.

7. De uitslag in het arrest van het BenGH van 1 maart 1975 behoef ik hier niet in extenso weer te geven. Ik vermeld, welhaast in telegramstijl ‘s hofs oordeel:

- dat artikel 13, onder A, onder 2 BMW niét als vereiste stelde (a) dat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen, nóch (b) dat door dat gebruik gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren, nóch (c) dat daardoor op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen;
- dat de in artikel 13, onder A, onder 2 BMW bedoelde schade uitsluitend of mede daarin kan bestaan dat door het gebruik een overeenstemmend teken voor een bepaalde andere soort van waren dan die waarvoor het merk is ingeschreven, de aantrekkingskracht van het merk voor laatstbedoelde soort van waren vermindert, zulks doordat die andere soort van waren – al appelleert zij op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek – op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor de soort van waren waarvoor het is ingeschreven, wordt getroffen in zijn kooplust opwekkend vermogen;
- dat het voor het vorenstaande geen verschil uitmaakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een “beroemd merk” is;
- en, over het beroep van Colgate-Palmolive op een “geldige reden”, dat in een geval als het onderhavige (gebruik voor niet-soortgelijke waren) de omstandigheden dat het merk of het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor die ander het gebruikt, en/of dat het door de gebruiker of het concern waartoe deze behoort reeds eerder voor deze of soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied of elders is gebruikt, op zich zelf en zonder meer niet als een “geldige reden” kwalificeren.

8. Daarmee oordeelde het hof de desbetreffende argumenten van Colgate-Palmolive, die in rechtsvergelijkende zin alleszins “zwaar” geacht konden worden, te licht.

Het arrest moet door ambtenaren van de Europese Commissie, die al in de jaren ‘60 begonnen was aan stappen ter harmonisering van het merkenrecht, dan ook met verwondering, zo niet verbijstering gelezen zijn. Uit de boezem van het befaamde (juist rechtsvergelijkend actieve) Max-Planck-Institut te München kwam harde kritiek. Zo schreef Prof. Dr. Rudolf Krasser onder meer¹²:

¹¹ Het Europese arrest in de zaak *Terranova/Terrapin* (HvJ (EG) 22 juni 1976, 119/65, *Jur.* p. 1039, NJ 1977, 159 m.nt. LWH) moest nog gewezen worden. Weliswaar liet het HvJ (EG) vervolgens in dat arrest het nationale merkrecht zwaarder wegen dan het vrije verkeer van goederen, maar rov. 7 van het arrest focust daarbij (slechts) op het belang van voorkoming van *verwarringsgevaar* (dat als *specifiek voorwerp van het merkenrecht* moest prevaleren).

¹² Zum Umfang des Markenschutzes nach dem Benelux-Warenzeichengesetz, GRUR Int. 1975, p. 388-391.

“Die Feststellung, dass eine Marke neben der Unterscheidung der Waren unter dem Gesichtspunkt ihrer betrieblichen Herkunft zusätzliche Funktionen erfüllt, bedeutet noch nicht ohne weiteres, dass sie in diesen Funktionen auch Schutz genießt”.

Na kritiek op een door het BenGH (te) gemakkelijk aangenomen *mogelijkheid van schade voor de merkhouder*, vervolgt Krasser ten aanzien van ‘s Hof’s overwegingen over een excuserende geldige reden:

“Die engen Grenzen, auf die die Rechtfertigungsmöglichkeit bei Fehlen eines eigenen Rechts des Benutzers beschränkt bleiben soll, passen schlecht zu der unpräzisen, mit dem Risiko uferloser Ausdehnung behafteten Umschreibung des Schadens. Will man im Ernst den Grundsatz aufstellen, dass alle mit der Formel des Gerichtshofs als Beeinträchtigung der Werbefunktion erfassbaren Fälle das Recht des Markeninhabers verletzen, so muss man der Rechtfertigung weiteren Raum geben. [...] Hier zeigt sich, dass es gefährlich war, Benutzungshandlungen, deren Untersagung, weil sie außerhalb des Warengleichartigkeitsbereich liegen, nur relativ selten angebracht erscheint, in einen allgemein gefassten markenrechtlichen Verletzungstatbestand einzubeziehen. Die Anwendung eines starren Mechanismus von Regel und Ausnahme durch den Gerichtshof ist eine Folge dieses Verfahrens, die bei künftigen markenrechtlichen Gesetzgebungsvorhaben im Auge behalten werden sollt”.

Ik citeer ten slotte uit het opstel van Krasser:

“Auch ohne eigenes Recht geht es für den Benutzer um die Freiheit, ein Zeichen seiner Wahl zu benutzen. Hier sollte trotz Art. 13 A nr. 2 des Benelux-WZG im Auge behalten werden, dass diese Freiheit durch die Markenhinterlegung nur für die darin beanspruchten und diesen gleichartigen Waren grundsätzlich dem Recht des Markeninhabers weichen muss, während außerhalb dieses Bereichs die erste Frage dahin zu gehen hat, ob trotz fehlender Warengleichartigkeit ein schutzwürdiges Interesse des Markeninhabers in Betracht kommt. Zeigt sich ein solches Interesse, so eröffnet die Vorschrift eine verbesserte, spezifisch markenrechtliche Möglichkeit, ihm entgegenzukommen. Zum Instrument uferloser Ausweitung des Markenschutzes sollte sie sich jedoch nicht entwickeln. Der Gerichtshof hat in seiner Entscheidung m. E. zu wenig getan, um solcher Entwicklung vorzubeugen. Wohl zu sehr hat er dagegen den auslösenden Fall im Auge gehabt”.

Hoofdstuk IV

GOOD LAW OR BAD LAW?

9. Beantwoording van de vraag of de uitkomst van het arrest van 1 maart 1975 zelf als *bad law* moet worden aangemerkt, schuif ik nog eventjes vooruit.

Maar het arrest heeft wél een voorzet gegeven voor heel wat uitspraken van lagere

rechters in de Benelux die ik als *bad law* zou willen kwalificeren. Daarin is, met op het *Claeryn/Klarein*-arrest voortbouwende overwegingen, excessief ruime bescherming aan merken gegeven.

Daaraan is mede debet de – voor de beslissing van de zaak m.i. niet nodige, onjuiste en ongelukkige – overweging in het *Claeryn/Klarein*-arrest

“dat toch het karakter van het recht op een individueel merk als een ‘uitsluitend recht’ en de beschermingsomvang, welke daaraan in artikel 13 van de wet is gegeven, meebrengen dat de houder van het merk er zich – als regel – tegen kan verzetten, dat in het economisch verkeer door een ander van dat merk of een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat daardoor aan de merkhouder schade kan worden toegebracht en dat dit slechts anders is, indien zulk een gebruik kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen”.

Later heeft het BenGH nog een extra opening voor excessief ruime bescherming gegeven: in zijn arrest van 20 mei 1983 in de zaak *Jullien/Verschuere* (Unionmerken)¹³. In dat arrest nam het BenGH – ook voor “niet bekende” merken – nadrukkelijk afscheid van de eis van verwarringsgevaar in het geval van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren (wat niet-soortgelijke waren betreft, had het Hof dat reeds gedaan in het *Claeryn/Klarein*-arrest). Associatiegevaar was steeds voldoende. Wij weten dat het HvJ (EG) op basis van artikel 4 lid 1 onder b (en art. 5 lid 1 onder b) MRI in 1997 deze al te uitbundige Benelux-opvatting gecorrigeerd heeft¹⁴.

10. Tot de zo-even bedoelde “bad law”-excessen onder toepassing van (de geest van) artikel 13, onder A, onder 2 BMW (oud) in de lagere rechtspraak reken ik:

- (i) Rb. Zutphen 8 juni 1978, *BIE* 1979, nr. 2, p. 11 (*Skol* voor bier/*Sjolk* voor chocolademelk);
- (ii) Hof Arnhem 23 februari 1993, *BIE* 1995, nr. 55, p. 218 (*Agio* voor sigaren/*Agio* voor een uitzendbureau);
- (iii) Pres. Rb. Roermond 1 juni 1995, *BMM-Bulletin* 1995, afl. 74 m.nt. Keesom (*Coco* voor parfum/*Cocosoft* voor software);
- (iv) Pres. Rb. Utrecht 23 maart 2001, *IER* 2001, nr. 24, p. 138 (*We* voor kleding/*Me* voor omroepactiviteiten);
- (v) Hof ‘s-Gravenhage 19 december 2002, *IER* 2003, nr. 24, p. 125 m.nt. ChG (*Defacto* voor automatiseringsproducten/*Defacto* voor een anti-roken-campagnebureau);

¹³ Zaak A/82/5, Jur. BenGH 1983, deel 4, p. 36, *Ing.Cons.* 1983, 191, *NJ* 1984, 72 m.nt. LWH, *BIE* 1984, nr. 40, p. 137 (*woordmerk Union vs. woordmerk Union Soleure* of woord/beeldmerk als afgebeeld in *BIE* t.a.p.).

¹⁴ HvJ (EG) 11 november 1997, C-251/95, Jur. p. I-6191, *NJ* 1998, 523 m.nt. DWFV (*Puma/Sabel*), *BIE* 1998, nr. 9, p. 64. In een congresrede te Leiden op 21 januari 2008 (gedeeltelijk weergegeven in *BIE* 1998, p. 43) herinnerde L. VAN BUNNEN met ere aan de destijds niet door het BenGH, maar in wezen voor het HvJ (EG) alsnog gevolgde conclusie van A-G E. KRINGS voor het *Union*-arrest. In mijn *NJ*-noot ben ik uitgebreid ingegaan op het ontstaan van het associatiecriterium en de manier waarop het woord “associatie” in de MRI terecht kwam.

- (vi) Hof Amsterdam 18 december 1975, *NJ* 1977, 59, *BIE* 1976, nr. 62, p. 214 (*Coca-Cola/Alicia*) (over seksscène met Coca-Cola-fles in speelfilm);
- (vii) *Cf.* Pres. Rb. Amsterdam 28 juli 1981, *BIE* 1982, nr. 12, p. 41 (*Philips/Haagse Post*) (over parodie op Philips-vignet, met hakenkruisjes, bij artikel over de onderneming in WO II);
- (viii) Hof Amsterdam 12 januari 1978, *NJ* 1979, 159, *BIE* 1978, nr. 50, p. 242 m.nt. Ph. (*Laurens/ Reynolds*) (over vergelijkende reclame).

11. Wat de onder (i) t/m (v) aangeduide uitspraken betreft, diene het volgende. Omstandigheden waaronder het gebruik van een overeenstemmend teken (*in casibus* soms: nauwelijks overeenstemmend teken) voor niet-soortgelijke waren, potentieel schadelijk zou zijn voor de houder van het oudere meer of minder bekende merk, dienen slechts bij uitzondering aanwezig geacht te worden, wil de règle de la spécialité (uitgangspunt in de oude BMW, en ook in art. 5 MRI en in art. 2.20 BVIE) haar zin hebben en behouden. De genoemde uitspraken wekken de indruk dat de rechters de uitzondering tot regel hebben verheven.

De uitspraken onder (vi) en (vii) betroffen zaken waarbij het merk (of een parodie daarvan) voorkwam in een artistieke respectievelijk essayistische context. Ik kan hier in het midden laten of het bestreden gebruik wellicht onder het gemene recht als beledigend, smadend of anderszins als onbehoorlijk beoordeeld had kunnen worden, zulks dan natuurlijk wél in afweging tot de uitingsvrijheid van artikel 10 EVRM en met inachtneming van de beperkingsgronden van lid 2 van dat artikel. Maar ik meen (nog steeds¹⁵) dat de rechters door toepassing van artikel 13, A, onder 2 BMW op dit soort casusposities, het merkenrecht ver buiten zijn oevers hebben doen treden¹⁶.

De onder (viii) bedoelde zaak betrof vergelijkende reclame. Het Amsterdamse hof meende aan het debat over de inhoudelijke zuiverheid van de vergelijking voorbij te kunnen gaan, omdat voor het – onder artikel 13, A onder 2 BMW gerangschikte – noemen van het vergeleken merk van Turmac geen “geldige reden” kon bestaan. Reynolds kon immers ook andere – niet-vergelijkende – reclame maken ...

Hoofdstuk V

HERBEOORDELING ONDER HET EUROPEES GEHARMONISEERDE RECHT

12. Kan de uitkomst van het *Claeryn/Klarein*-arrest de toets van het na 1989 geharmoniseerde Europese merkenrecht doorstaan?

Wij bezien dan het criterium van het (optionele) lid 2 van artikel 5 MRI, dat voor de Benelux thans is neergelegd in 2.20 lid 1 onder c BVIE. Volgens die bepaling kan

¹⁵ Omdat ik niet houd van self-quotation, vermeld ik hier slechts, en met ere, de eerdere stellingnamen in die zin van wijlen W.C. VAN MANEN, in (onder meer) *BIE* 1985, p. 203 en *GRUR-Int.* 1986, p. 25.

¹⁶ Terecht anders oordeelde (o.m.): Vz. Rb. van Koophandel Brussel 29 april 1975, *Ing.-Cons.* 1975, p. 247 m.nt. J.-J. EVRARD (*Mars/Playboy*), *BIE* 1978, nr. 2, p. 7. *Cf.* in die zin ook DeliègeSequaris, *Ing.Cons.* 1979, p. 179 en *GRUR-Int.* 1980, p. 568; A. BRAUN, *Prop. Ind.* 1981, p. 73.

de merkhouders optreden tegen gebruik van “een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is”¹⁷, wanneer dit [merk] bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige redenen, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

13. Het BenGH heeft in het *Claeryn/Klarein*-arrest geoordeeld dat tot de voorwaarden om merkinbreuk aanwezig te oordelen (nu juist) *niét* behoorde dat afbreuk wordt gedaan aan de onderscheidende kracht van het merk, of dat daardoor op onbehoorlijke wijze wordt geprofiteerd van de bekendheid van het merk. Nu gaat het bij die voorwaarden in artikel 5 lid 2 MRI om alternatieve voorwaarden, en *close reading* van die bepaling laat zien dat er nog een derde alternatief is. Dat is: *afbreuk aan de reputatie van het – bekende – merk*.

Met enige goede wil valt aan te nemen dat hetgeen door het BenGH is overwogen in de sleutel van het bijkomende “schade”-vereiste, daaraan voldoet. Ik doel op de deeloverweging van het BenGH dat schade (= *afbreuk aan de reputatie?!*, DWFV) *kan bestaan* in de omstandigheid dat de aantrekkingskracht van het merk voor [jenever] vermindert, doordat de andere soort van waren [schoonmaakmiddelen] – al appelleert die op zichzelf niet negatief aan de zintuigen van het publiek – op zodanige wijze aan die zintuigen appelleert dat het merk voor [jenever] wordt getroffen *in zijn kooplust opwekkend vermogen*. Het Europese Hof zal ten deze ook wel enige appreciatieruimte aan de nationale (feiten-)rechter overlaten¹⁸.

14. Het BenGH had in het *Claeryn/Klarein*-arrest nog overwogen dat (kort gezegd) voor de aanspraken van Bols niet uitmaakt of het merk (*Claeryn*) al dan niet een “beroemd merk” is.

Artikel 5 lid 2 MRI vereist een merk dat “bekend” is in de lidstaat. Op dit punt valt op het arrest van BenGH evenwel geen (te minder: posterieure) kritiek te leveren, nu tot de feiten van de zaak behoorde dat *Claeryn* een (in Nederland) bekend merk was, en zelfs “grote bekendheid” genoot.

Ik acht voorts alleszins compatibel met artikel 5 lid 2 MRI de overweging van het BenGH:

“dat het in de vraag bedoelde verschil [beroemd merk of niet –, DWFV] wel van belang kan zijn voor de beantwoording van de feitelijke vraag of

¹⁷ Deze bescherming voor “bekende merken” is doorgetrokken naar gebruik voor soortgelijke waren in het spraakmakende arrest HvJ (EG) 9 januari 2003, C-292/00, Jur. p. I-389 (*Davidoff/Gofkid*), een geval van (i) een bekend merk, (ii) ontbreken van verwarringsgevaar, en (iii) associatie door gelijkenis van eenzelfde lettertype in het merk van de verweerder. Vgl. ook HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Jur. p. I-12537 (*Adidas/Fitnessworld*).

¹⁸ De *Claeryn/Klarein*-zaak is in deze zin, met neutrale of zelfs positieve connotatie, aangehaald door A-G JACOBS in nr. 38 van zijn conclusie voor het *Adidas/Fitness World*-arrest (zie vn. 17) en vervolgens door A-G SHARPSTON in nr. 33 van haar conclusie voor het *Intel*-arrest (zie vn. 20). Voor een ophefmakend arrest Cass. 3 november 2006, *Adidas/Briffeuil en Wiener International Schortenindustrie*, geannoteerd door L. DE GRUYSE, “Over bekende merken en relevante omstandigheden”, *TBH* 2007, 565 (noot 574-579).

in een bepaald geval werkelijk aannemelijk is dat door een “ander gebruik” als in artikel 13, onder A, eerste lid, sub 2, bedoeld aan de houder van een merk een schade, bestaande in de aantasting van het “kooplustopwekkend vermogen” van het merk, kan worden toegebracht, aanzien het bestaan van zulk een vermogen in de regel van de mate van de bekendheid van het merk afhankelijk is [...]”¹⁹.

15. Welke eisen moeten onder geharmoniseerd Europees merkenrecht worden gesteld aan de *aannemelijkheid* van afbreuk aan de reputatie van het merk of aan het onderscheidend vermogen? Het oude artikel 13, A, lid 1 onder 2 BMW sprak nog van “zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade *kan* worden toegebracht” (cursivering toegevoegd). Artikel 5 lid 2 MRI vereist dat afbreuk “wordt gedaan”, welke eis nu ook in artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE is neergelegd.

Op basis van artikel 5 lid 2 MRI heeft het Hof van Justitie in het *Intel*-arrest van 2008²⁰ geoordeeld:

“De houder van het oudere merk moet [...] bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet” (rov. 38).

alsmede:

“[...] het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt 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” (rov. 77).

Van het stellen van zodanige – stevige²¹ – eisen blijkt in het *Claeryn/Klarein*-arrest niets. Nu had de Hoge Raad daarover ook geen vragen gesteld aan het BenGH, wat weer te maken heeft met het ontbreken van een daarop toegespitst verweer van Colgate-Palmolive.

Had de Hoge Raad ten deze wél vragen gesteld, dan zouden die – in retrospectief bezien – door het BenGH ook “streng” beantwoord hebben moeten worden. Maar dan nog zou de merkhouder van *Claeryn*, in de omstandigheden van het

¹⁹ Cf. ook rov. 53 van het aanstonds te noemen *Intel*-arrest van het HvJ(EG).

²⁰ HvJ(EG) 27 november 2008, C-252/07, NJ 2009, 575 m.nt. JHS onder nr. 577, IER 2009, nr. 7, p. 18 m.nt. AKS, TBH m.nt. E. CORNU.

²¹ In zijn zojuist genoemde NJ-noot, sub 11, meent SPOOR dat de zwaarte van de eis meevalt. En in de beschikking van HvJ (EG) 12 december 2008, C-197/07, inzake TDK neemt het Hof in rov. 22 genoegen met “*evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future*”. Geopperd is dat het HvJ daarmee al weer zou zijn teruggekomen van de strenge *Intel*-toets. Dat betwijfel ik. Ik merk op dat de *Intel*-zaak een *inbreukzaak* betrof, en *TDK*-zaak een *weigeringszaak*. In weigeringszaken is bewijs aan de hand van – nog niet voorgekomen – consumentengedrag uiteraard niet te leveren. En: een weigering is minder ingrijpend dan een gebruiksverbod.

geval (eventueel na terugverwijzing voor nadere beoordeling) m.i. een goede kans gehad hebben de zaak te winnen.

16. Al met al laat zich concluderen dat het *Claeryn-Klarein*-arrest (ook al ging het in die tijd rechtsvergelijkend beschouwd (te) ver), gezien door de hedendaagse Europese bril, qua uitkomst, niet als *bad law* kan worden beschouwd. Integendeel kan aan de Benelux-opstelling in Brussel in dit opzicht worden nagegeven dat onze drie landen Europees school hebben gemaakt²².

17. Daarmee heb ik aan de Benelux-wetgever nog niet vergeven dat hij in artikel 13, A, lid 1 onder 2 sprak over “elk ander gebruik”, en aan de Benelux-onderhandelaars nog niet dat zij bij de totstandkoming van de MRI in 1989 bedongen dat de Benelux-landen die bepaling mochten behouden (*cf.* art. 5 lid 5 MRI, alsmede – thans – art. 2.20 lid 1, onder d BVIE)²³.

De bepaling heeft, zoals in nrs. 10-11 aangegeven, tot excessieve beslissingen geleid in samenhang met de – aan het Benelux-Gerechtshof nog niet vergeven – in nr. 9 geciteerde overweging van het *Claeryn/Klarein*-arrest.

Men zou zich desnoods kunnen voorstellen dat zo’n aanvullende Benelux-bepaling zou toelaten om (op basis van merkenrecht in plaats van op basis van het gemene recht) op te treden tegen gebruik van het overeenstemmende teken als onderscheidingsmiddel voor iets anders dan waren of diensten: dus gebruik als handelsnaam of domeinnaam²⁴.

Voor beoordeling van reputatiegevoeligheden door (al dan niet parodiërend) gebruik in de pers, de literatuur en in kunstuitingen dient het merk niet een van huis uit bevoorrechte positie in te nemen, die – gezien de Europese uitzonderlijkheid van deze bepaling – bovendien al gauw in strijd met het systeem van artikel 10 EVRM kan worden geoordeeld.

²² Zie over de inspanningen vanuit de Benelux om het criterium van art. 13, A, lid 1 onder 2 (en het associatiecriterium) in de Merkenrichtlijn verwoord te krijgen: H.R. FURSTNER en M.C. GEUZE, *BIE* 1988, p. 215 (en kritisch daarover: de noot in *NJ* 1998, 523, onder 3.1-3.4).

²³ Daaraan doet onvoldoende af dat ook in onderdeel *d* van (thans) art. 2.20 lid 1 BVIE het “kan worden” inmiddels is teruggebracht tot “wordt” (*cf. supra*, nr. 15). En de schrapping van de voorwaarde “in het economisch verkeer” in die bepaling is een verslechtering. *Cf.* bv. A. TSOUTSANIS, *BIE* 2003, p. 3. Anders T. COHEN JEHORAM C.S., *Industriële eigendom 2*, Merkenrecht (2008), nr. 8.9.6.

²⁴ *Cf.* bv. HvJ (EG) 21 november 2002, C-23/01, Jur. p. I-10913 (Robeco/Robelco).