

Verwarring en associatie onder de Benelux merkenwet na Adidas/Marca: associatie nog steeds niet toepasbaar zonder verwarring

1 Inleiding

Door de Eerste Merkenrichtlijn van de EG (“Merkenrichtlijn”)¹ werd de beschermingsomvang van het merkenrecht in de EG-lidstaten geharmoniseerd. De Merkenrichtlijn verplicht de lidstaten de merkhouder de mogelijkheid te bieden “het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden [...] dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”²

In de Benelux ontstond als gevolg hiervan verwarring omtrent de uitlegging van het begrip overeenstemming in het Benelux merkenrecht. De richtlijn hanteert namelijk het begrip “verwarring inhoudende het gevaar van associatie met het merk” in plaats van het eerder door het Benelux Gerechtshof gelanceerde begrip ‘associatiegevaar’. Het arrest van het Europese Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (“HvJEG”) inzake Adidas/Marca is een nieuwe hoeksteen in de jurisprudentie omtrent de Eerste Merkenrichtlijn. Hierdoor slaat het HvJEG opnieuw een gat in het oude vertrouwde ruime begrip associatiegevaar. Dit artikel beoogt een analyse te geven van hoe de rechtspraak van het HvJEG omtrent de Richtlijn de beschermingsomvang van het Beneluxmerk beïnvloedt.³ Daarnaast plaatst dit artikel de rechtspraak van het HvJEG omtrent de Merkenrichtlijn in het bredere kader van de interne markt, zodat blijkt dat het associatiegevaar niet alleen onder vuur ligt vanuit het merkenrecht,

¹ Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens, Pb 1989 L40/1

² Artikel 5 (1) (b) Merkenrichtlijn

³ Zie omtrent dit onderwerp ook: Furstner/Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG harmonisatie, BIE 1988, p. 215; Van Manen, Associatiegevaar in BMW en de Merkenrichtlijn, BIE 1997, p.155; Mok, noot onder Dior/Evora, Puma/Sable en Ballantine/Loendersloot, TVVS 1998/1, p.29; De Wit, Europeanisering van het Benelux Merkenrecht, Feestbundel Intellectuele Eigenaardigheden, Kluwer, Deventer, 1998, p. 259; Bruining, Bekende merken en soortgelijke waren. Beschermingsomvang na Puma/Sabel, BIE 1998, p.246; Brinkhof, “Het begrip overeenstemming. Terugblikken en vooruit kijken”, BMB feestbundel Een kwart eeuw merkenrecht, Den Haag, 1996, p. 39-51; Kaufman, “Verwarringsgevaar of verwateringsgevaar in het Europese merkenrecht anno 1991: artikel 13 A.1 Benelux Merkenwet mag niet blijven”, in Qui bene distinguit bene docet. Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan S. Gerbrandy, Gouda Quint, Arnhem, 1991, p. 175-190

maar ook, via het EG-begrip van interne markt consument, vanuit regels met betrekking tot reclame en aanduidingen op verpakkingen.

2 Verwarringsgevaar

Vóór de invoering van de Merkenrichtlijn is men in de Benelux, en met name in Nederland, steeds uitgegaan van een ruime beschermingsomvang van merken. Associatiegevaar zonder meer lijkt in de rechtspraak na het Union-arrest van het Benelux Gerechtshof⁴ de maatstaf geworden om overeenstemming tussen een merk en een beweerdelijk inbreukmakend teken te beoordelen. Onder de Union-leer is sprake van overeenstemming “wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het geval en de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd, associaties tussen het merk en teken worden gewekt.”. Door de harmonisatie van het nationale merkenrecht door middel van de op 11 februari 1989 in werking getreden Merkenrichtlijn is het Benelux merkenrecht deel uit gaan maken van het corpus van geharmoniseerde nationale wetgeving, dat in de pas moeten lopen met de interne markt regelgeving voor zover afwijking niet toegestaan is. De nationale rechters zijn op dat moment op dat gebied Europese rechters geworden, wier loyaliteit bij de Europese wetgeving behoort te liggen.⁵

Tussenstand jurisprudentie omtrent de Merkenrichtlijn: associatiegevaar is geen alternatief voor en geen uitbreiding van verwarringsgevaar

Artikel 5 (1) (b) van de Richtlijn geeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Een theorie is dat de opname van de laatste zinsnede destijds een concessie is geweest aan de Beneluxlanden, die zich hard maakten voor de merkenrechtelijke bescherming bij het associatiegevaar.⁶ Hoewel deze

⁴ BenGer 20 mei 1983, NJ 1984, 72

⁵ Zie ook Brinkhof, a.w., p. 50; dit volgt uit artikel 10 EG-Verdrag, dat de lidstaten verplicht EG-wetgeving uit te voeren.

⁶ Zie Wichers Hoeth (1993), p. 146 en Furstner-Geuze, BIE 1988, p. 215

‘concessie’ aanvankelijk in de literatuur met enthousiasme begroet⁷, is zij een lege huls gebleken. In een aantal bijzondere interessante en principiële arresten over de beschermingsomvang van het merk onder de Richtlijn oordeelde het HvJEG telkens tegen het oprekken van de beschermingsomvang middels het ruime begrip associatiegevaar. Het HvJEG nam twee principiële standpunten in:

- associatiegevaar is geen alternatief voor verwarringsgevaar⁸; en
- er is geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat⁹.

Adidas/Marca is het laatste arrest van het HvJEG in deze serie. Uit Adidas/Marca blijkt dat de oude vertrouwde wijde beschermingsomvang die in de Benelux werd gehanteerd zich niet verdraagt met de interne markt en in strijd is met internationale verplichtingen die de EG op zich heeft genomen.

2.1 Het Benelux merkenrecht in het Europese recht

2.1.1 Interne markt

Een onderbelicht aspect in de binnen de Benelux gevoerde discussie omtrent de invloed van de Richtlijn op het Benelux merkenrecht is het interne markt karakter van de Merkenrichtlijn.¹⁰ De wettelijke basis voor de Richtlijn is namelijk artikel 95 (ex 100a) EG, dat als basis dient voor wetgeving met als doel het bereiken en functioneren van de interne markt. “[O]m het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, [is het] van fundamenteel belang [...] ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle Lid-Staten dezelfde wettelijke bescherming genieten”, bepaalt de Richtlijn in considerans 9. De Richtlijn harmoniseert met name de beschermingsomvang van nationale merken in de EG. Het komt de rechtszekerheid binnen de interne markt niet ten goede wanneer het merkenrecht in iedere lidstaat weer anders

⁷ Wichers Hoeth en Gielen betoogden dat dat de Richtlijn eigenlijk het Benelux associatiegevaar-criterium had overgenomen en ook zo zou (moeten) worden toegepast (Wichers Hoeth (1993), p. 146; Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), § 1145)

⁸ Zie C-251/95 PUMA/Sabel [1997] Jur. I-6191, C-39/97 Canon/Cannon [1998] Jur. I-5507, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik [1999] Jur. I-3819

⁹ Zie C-425/98 Adidas/Marca, nog niet gepubliceerd, § 41

¹⁰ Hoewel Kaufman, a.w., er enige woorden aan wijdt (zie p. 182)

wordt toegepast.¹¹ Het vrije verkeer van goederen kan namelijk ongerechtvaardigd beperkt worden doordat bedrijven die onder hetzelfde merk in meerdere lidstaten in het economisch verkeer actief zijn, in elke lidstaat met een andere beschermingsomvang van hun merk rekening moeten houden. Arbitraire discriminatie en verborgen handelsbelemmeringen, welke verboden worden door artikel 28 jo. 30 EG, mogen niet het resultaat zijn van de interpretatie van nationaal merkenrecht.¹² Door een veel ruimer inbreukcriterium te hanteren dan in andere EG-lidstaten wordt gehanteerd, leidt de interpretatie van de BMW precies tot datgene dat ondermeer artikel 28 EG beoogt te vermijden: verborgen handelsbelemmeringen.

Het HvJEG heeft in haar rechtspraak – die teruggaat tot ver voor de Richtlijn¹³ – het fundamentele beginsel ontwikkeld, dat het merkrecht met name tot specifiek voorwerp heeft de merkgerechtigde het uitsluitend recht te verschaffen het merk te gebruiken om een bepaald product waarop dat merk is aangebracht als eerste in het verkeer te brengen, en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door valselijk van het merk voorziene producten te verkopen.¹⁴ De precieze omvang van het recht hangt af van de wezenlijke functie, namelijk de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte product te waarborgen, opdat hij het product zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van producten van andere herkomst. Nationale wetgeving die verder gaat, levert mogelijk een verborgen beperking van de interstatelijke handel binnen de EG op. Het voorkomen van kunstmatige barrières is ook een leidraad in het EG-mededingingsrecht met betrekking tot intellectuele eigendomsrecht: gebruik van het recht anders in uitoefening van de wezenlijke functie van het recht beperkt de mededinging en is in strijd met de interne markt regelgeving.¹⁵ De begrenzing van de uitoefening en de te verlenen omvang van het merkenrecht wordt derhalve gevonden enerzijds in de artikelen 28 en 30 EG omtrent het vrij verkeer van goederen en anderzijds in de artikelen 81 en 82 EG

¹¹ De Richtlijn bepaalt in de considerans “dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Statens in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden;”.

¹² C-9/93 Internationale Heiztechnik/Ideal Standard [1994] Jur. I-2789, § 19

¹³ Zie voor verwijzingen en bespreking daarvan de conclusie van AG Jacobs in C-425/98 Adidas/Marca

¹⁴ Vergelijk Temmink, “De zaak Rioja: oude wijn in nieuwe zakken?”, NTER 2000, p. 117

¹⁵ Zie bijvoorbeeld gevoegde zaken C-241 en 242 Magill [1995] Jur. I-743

omtrent beperkingen van de mededinging. Het gaat derhalve niet om een ‘mededingingsrechtelijke benadering’¹⁶, maar eerder om een interne markt benadering.

In dit licht is in de Nederlandse doctrine de interpretatie van het HvJEG van verwarringsgevaar nog niet bekeken. In plaats daarvan is wel veel gespeculeerd over de betekenis van de arresten van het HvJEG met in het achterhoofd de functie en het gebruik van nationaal begrensde merkenrechten. Het is vreemd dat in dit verband het concept van EG-wijde uitputting¹⁷ in de literatuur aanvaard wordt, zonder dat daaruit de conclusie wordt getrokken dat EG-wijde uitputting een merkbescherming veronderstelt die niet verder gaat dan verwarring naar herkomst binnen de EG.

2.1.2 De interne markt consument

Het verwarringsbegrip ligt tevens onder vuur van de kant van de ‘verwarde consument’. Het HvJEG bepaalt dat de eisen die merkenrechtelijk aan de consument worden gesteld, tevens de reikwijdte van het begrip verwarring bepalen.¹⁸ Ook in dit verband rukt de interne markt jurisprudentie op om het goede ouwe associatiegevaar de kop in te drukken. Sinds Lloyd Schuhfabrik moet voor de inbreukvraag onder de Merkenrichtlijn rekening worden gehouden met de omzichtige en oplettende consument.¹⁹

De consument of eindgebruiker speelt een bijzonder belangrijke rol in de totstandkoming van de interne markt. Als de consument niet over de grenzen heen kijkt en slechts nationale producten koopt, zal de interne markt niet functioneren. Bij een complex van interne markt regelgeving hoort ook een modelconsument. Deze EG-consument heeft door de jaren heen steeds duidelijker gestalte gekregen in arresten van het HvJEG met betrekking tot de interne markt. De EG-consument is inmiddels een begrenzende factor geworden voor de beschermingsomvang van een merk in de interne markt. De consument is immers degene bij wie het verwarringsgevaar te duchten moet zijn, wil er sprake kunnen zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 5 (1) (b) van de Richtlijn. Hoe mondiger de consument, hoe minder snel sprake is van verwarringsgevaar en hoe begrensder de beschermingsomvang van een merk.

¹⁶ Zie noot van De Ranitz onder Adidas/Marca, IER 2000, p. 242

¹⁷ C-355/96 Silhouette [1998] Jur. I-4799

¹⁸ Zie Lloyd Schuhfabrik, t.a.p., §§ 25-26

¹⁹ Vergelijk Speyaert, “Het communautaire merkenrecht: nogmaals de uitputting en het verwarringsgevaar”, NTER 1999, p. 316

Door het Lloyd-criterium wordt de lat voor verwarring aanzienlijk hoger gelegd dan onder de oude Union-rechtspraak van het Benelux Gerechtshof. De gewone eindgebruiker van de betrokken goederen is het ijkpunt. Deze gewone consument is echter niet zomaar iemand. Van de EG-consument mag in de woorden van AG Jacobs “een redelijke onderlegdheid, omzichtigheid en oplettendheid [...] worden verwacht”.²⁰ AG Jacobs is eveneens van mening dat “[u]it de rechtspraak blijkt duidelijk dat van de gemiddelde consument een redelijke onderlegdheid, omzichtigheid en oplettendheid mag worden verwacht. [Het] kan niet langer beslissend zijn dat een minderheid van bijzonder onoplettende consumenten wellicht in verwarring wordt gebracht.”²¹ Het HvJEG oordeelt dat bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar “moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten [...]. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.”²² Niet alle goederen die onder merken verkocht worden, hebben consumenten als eindegebruiker. De zakelijke eindgebruiker is bijvoorbeeld geen consument. Verdedigbaar is dat “consument” moet opgevat worden in de zin van eindgebruiker, aangezien niet alle goederen consumenten als eindgebruiker hebben. In het navolgende zal de term eindgebruiker gehanteerd worden om zowel de consument-eindgebruiker als de niet-consument-eindgebruiker aan te duiden.

Onder EG-recht wordt de maatstafconsument ingezet om verwarring op het gebied van het merkenrecht te koppelen aan de meer algemene interne markt regels omtrent verwarrende en verkeerde aanduidingen in het economisch verkeer. Door de arresten Lloyd Schuhfabrik en Gut Springenheide wordt het begrip verwarring in de zin van de Merkenrichtlijn via de maatstaf consument gekoppeld aan verwarring omtrent het aantal eieren in een doos. Aldus wordt de Europese jurisprudentie omtrent misleidende en vergelijkende reclame en aanduidingen relevant voor de interpretatie van de Benelux Merkenwet (“BMW”).

²⁰ C-425/98 Adidas/Marca, § 30

²¹ Conclusie AG Jacobs, § 30

²² C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, § 26

De koppeling van de omzichtige en oplettende consument aan het verwarringsgevaar heeft daarnaast consequenties voor de bewijslast in merkeninbreuk zaken. De merkhouder zal moeten stellen en bewijzen dat de omzichtige en oplettende consument verward kan zijn. AG Jacobs betoogde ook in zijn conclusie in Lloyd Schuhfabrik dat verwarringsgevaar in de zin van de Merkenrichtlijn “een echt en behoorlijk aangetoond gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten” inhield.²³ Deze drempel ligt hoger dan onder de oude BMW-rechtspraak onder het associatiegevaar criterium.

2.1.3 Regels van hogere orde dan interne markt recht verzetten zich tegen een ruime interpretatie

Behalve de regels ter bescherming van het handelsverkeer in de interne markt verzetten andere regels van hogere orde zich tegen een uitbreiding van het begrip verwarringsgevaar door de achterdeur van het associatiegevaar. AG Jacobs zet ze op een rijtje in zijn conclusie in Adidas/Marca: de Verordening op het Gemeenschapsmerk en het TRIPS-verdrag.²⁴

Een ruimere uitlegging van het verwarringsbegrip zou volgens AG Jacobs afdoen aan de nuttige werking van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. De Gemeenschapsmerkenverordening bevat bepalingen met betrekking tot verwarring tussen merken die nagenoeg gelijkkluidend zijn aan die in de richtlijn.²⁵ Het ligt daarbij voor de hand om de bepalingen van de richtlijn op dezelfde wijze uit te leggen als de overeenkomstige bepalingen van de verordening. AG Jacobs concludeerde dat een te ruime bescherming voor merken op de grondslag van een gevaar van ‘associatie’ met andere merken voor veel merken de registratie op communautair niveau zeer moeilijk zou maken. Een gemeenschapsmerk kan namelijk enkel voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap worden verleend, zodat een conflict met slechts een merk in een land volstaat om de registratie van een merk als gemeenschapsmerk te verhinderen. Een registratieverzoek kan worden bestreden op grond van een bestaand gemeenschapsmerk, een in een andere lidstaat ingeschreven merk of, onder bepaalde omstandigheden, een niet ingeschreven, doch in een lidstaat erkend recht.²⁶ Wil de regeling van het gemeenschapsmerk goed functioneren en om een vloed van oppositieprocedures tegen inschrijvingsverzoeken te vermijden, moet het volgens AG Jacobs alleen dan mogelijk zijn om

²³ Conclusie AG Jacobs C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, § 47

²⁴ Zie §§ 35-36 in C-425/98 Adidas/Marca

²⁵ Vergelijk artikel 5 Richtlijn en artikel 9 Verordening en artikel 4 Richtlijn en artikel 7 Verordening

²⁶ Artikel 8, leden 1 en 2 van de Verordening

merken te kunnen registreren indien er geen echt en behoorlijk aangetoond verwarringsgevaar bestaat.

Bovendien is volgens AG Jacobs in de internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en/of de lidstaten partij zijn, geen steun te vinden voor de lezing dat de rechtsbescherming op enkele associatie kan zijn gebaseerd. In de laatste alinea van de considerans van de richtlijn wordt weliswaar beklemtoond, dat de bepalingen ervan “volledig moeten stroken met die van het Unieverdrag”, doch wordt in dat verdrag enkel de verwarring uitdrukkelijk genoemd.²⁷ Het TRIPS-verdrag verbindt de merkrechtbescherming eveneens met gebruik dat tot verwarringsgevaar zou leiden.²⁸

Op grond van deze de argumenten die hierboven zijn aangevoerd lijkt iedere andere grondslag voor merkenbescherming dan die gebaseerd op verwarringsgevaar uit den boze.

2.2 Bescherming van bekende merken onder de Richtlijn

Hoe werkt het verwarringsgevaar in op de bescherming van bekende merken, die voorheen profiteerden van een ruime bescherming door het associatiegevaar? De Merkenrichtlijn bepaalt dat het “[...] om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle Lid-Staten dezelfde wettelijke bescherming genieten”. De Richtlijn bepaalt echter ook “dat dit evenwel de Lid-Staten niet het recht ontnemt om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen”. Deze ruimere bescherming wordt geboden door de mogelijkheid van artikel 5 (2) van de richtlijn: lid-staten kunnen ervoor kiezen bekende merken te beschermen tegen het gebruik van het merk of een overeenstemmend teken voor *niet-soortgelijke* goederen of diensten. Verdere bescherming biedt de richtlijn niet. In het Adidas/Marca arrest is nu beslist dat voor *soortgelijke* goederen geen verwateringsbescherming geldt tegen merken die door een mate van overeenstemming associaties oproepen, maar niet tot verwarring omtrent herkomst leiden. Met andere woorden: het verwarringsgevaar-criterium kan bij bekende merken niet in de zin van associatiegevaar worden geïnterpreteerd om als een verkapte vorm van bescherming tegen verwatering te functioneren.

²⁷ Verdrag van Parijs van 20 maart 1983 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967, artikelen 10 bis, lid 3, sub 1 en 6 bis; zie ook AG Jacob’s conclusie in Puma/SABEL, § 53

²⁸ PB 1994, L 336, blz. 214; zie artikel 16, lid 1, geciteerd in AG Jacob’s conclusie in de zaak Puma/SABEL, § 54

Tegen het uitsluiten van verwateringsbescherming voor soortgelijke waren bestaat weerstand in de literatuur.²⁹ Een argument dat wordt aangevoerd is het ‘goodwillbescherming’-argument. Aan zeer bekende merken is aanzienlijke goodwill verbonden. In de literatuur wordt in verband hiermee betoogd dat het merk een ‘goodwillfunctie’ heeft.³⁰ De houder van bekende merken waaraan veel goodwill verbonden is, willen deze goodwill uiteraard beschermen. Dit heeft zeker Adidas gemotiveerd tot aan het HvJEG door te procederen. Door de beperkte interpretatie van het verwarringsgevaar criterium door het HvJEG zou de goodwillfunctie van het merk op losse schroeven komen te staan. Concurrenten kunnen meedijen op de populariteit door zich voor te doen als een ‘goedkope Adidas’, zonder evenwel de consument noodzakelijk verwarring te brengen omtrent de herkomst van de waar. Door associatiegevaar als maatstaf te hanteren, zou de aan een bekend merk verbonden goodwill wel beschermd worden. Een ander argument is ontleend aan het systeem van de richtlijn.³¹ Omdat de Richtlijn een bekend merk wel behoedt voor verwatering door middel van het gebruik van een overeenstemmend teken voor niet gelijksoortige waren en diensten, kan het niet zo zijn dat de EG-wetgever bescherming tegen het gebruik van een bekend merk voor soortgelijke waren en diensten heeft willen onthouden.

De Hoge Raad probeert in zijn prejudiciële vraag in Adidas/Marca verwarring met associatie te verzoenen door de stelling dat “artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan teweegbrengen.”³²

Een belangrijk argument tegen het uitbreiden van de bescherming van bekende merken zoals beoogd door de Hoge Raad met zijn vragen in Adidas/Marca is dat het sanctioneren van een gelijksoortige bescherming als voorzien in artikel 5 (2) van de Richtlijn voor gelijksoortige waren en diensten de interne markt functie van de EER-wijde uitputting zou uithollen. Hierdoor zouden zeker onwenselijke handelsbelemmeringen ontstaan en zou het HvJEG op haar BMW/Deenik en Dior/Evora rechtspraak terug moeten komen. Deze rechtspraak markeert de rechtens beschermenswaardige functie van het merk in verhouding tot uitputting duidelijk. Het

²⁹ Zie Bruining en Van Manen (1997)

³⁰ Zie Bruining, BIE 1998, p. 248

³¹ Van Manen (1997)

³² Adidas/Marca, § 30

sanctioneren van uitgebreidere bescherming (associatiegevaar zonder dat sprake is van verwarring) voor soortgelijke waren of diensten gevallen, leidt ertoe dat verdere verhandeling van waren die door of met toestemming van de merkhouders onder het merk op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, verboden kan worden zodra sprake is van associatiegevaar.

Een ander argument is dat het beschermen van de herkomstfunctie – de bedoeling van het hanteren van het ‘verwarring naar herkomst-criterium’ – ook de goodwillfunctie bestrijkt.³³ De goodwill die aan een merk is verbonden is immers afhankelijk van het vertrouwen van de consument dat de bron van het product vandaag dezelfde is als die hem gisteren de kwaliteit van dat product via dat merk garandeerde.

Staan bekende merken met groot onderscheidend vermogen dan helemaal met lege handen in een gevallen vergelijkbaar aan Adidas/Marca? Nee, het HvJEG heeft bepaald dat de beschermingsomvang van een merk onder de Richtlijn afhankelijk is van het onderscheidend vermogen van het merk: hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter de beschermingsomvang. Het HvJEG overwoog dienaangaande “dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.”³⁴ Bekende merken vallen in de categorie merken die door de in het merk gedane investeringen een grotere beschermingsomvang door groter onderscheidend vermogen zouden genieten.³⁵ In deze grotere beschermingsomvang moet de extra bescherming voor bekende merken worden gezocht, in tegenstelling tot inroepen van associatiegevaar waar verwarringsgevaar niet vaststaat.³⁶ Het HvJEG heeft immers met zoveel woorden geoordeeld dat artikel 5 (1) (b) Merkenrichtlijn niet toepasbaar zonder gevaar van

³³ Zie Kaufman, a.w., p 181

³⁴ Adidas/Marca, § 38

³⁵ Zie Lloyd Schuhfabrik § 20: “Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24), genieten merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18).”

³⁶ Vergelijk de conclusie van AG Jacobs in Adidas/Marca, §§ 41-44

verwarring³⁷ en dat de bekendheid van een merk op zich geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat. ³⁸

2.3 “De laatste echt belangrijke onopgehelderde kwestie”

In zijn proefschrift verwijst Raas naar de prejudiciële vraag gesteld in Betrix/Kecofa, welke ertoe strekt het HvJEG de vraag voor te leggen of artikel 5 (1) (b) van de Richtlijn bekende merken beschermt tegen verwateringsgevaar voor *soortgelijke* waren en diensten als “de laatste echte belangrijke onopgehelderde kwestie: mag artikel 5 lid 2 analoog toegepast worden?”.³⁹ Mijns inziens is deze vraag reeds beantwoord in Adidas/Marca: verwarringsgevaar is de *conditio sine qua non* voor bescherming van merken in geval van inbreuk bij soortgelijke waren of diensten.

In Adidas/Marca constateerde AG Jacobs reeds dat “in [de door de Hoge Raad voorgestelde interpretatie] biedt artikel 5, lid 1, sub b, bescherming aan bekende merken tegen het gebruik van tekens voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van die merken.”.⁴⁰ Volgens de AG probeert de Hoge Raad derhalve met het verwijzingsarrest in Adidas/Marca te bewerkstelligen wat in Betrix/Kecofa gebeurt. Het HvJEG beantwoordt de vraag naar de analoge toepassing van artikel 5 (2) Richtlijn in § 34 e.v. van Adidas/Marca. Eerst herhaalt het HvJEG dat verwarringsgevaar de grondvoorwaarde is voor de toepasselijkheid van artikel 5 (1) (b) van de Richtlijn.⁴¹ Daarna overweegt het HvJEG dat “[d]eze uitlegging is niet in strijd met artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist.”.⁴² Einde oefening: het HvJEG heeft het principiële standpunt dat artikel 5 (1) (b) alleen dan van toepassing kan zijn indien sprake is van verwarringsgevaar wederom ingenomen en overweegt expliciet dat dit standpunt niet in strijd is met artikel 5 (2) Merkenrichtlijn. Ergo: geen verwarringsgevaar bij soortgelijke waren, dan geen verwateringsgevaar bij soortgelijke waren. Het arrest in Betrix e.a./Kecofa zal derhalve

³⁷ Adidas/Marca, § 34

³⁸ Adidas/Marca, § 41

³⁹ Raas, p. 412-413

⁴⁰ Conclusie AG Jacobs Adidas/Marca, § 18

⁴¹ §§ 34 - 35

⁴² § 36

waarschijnlijk geen verrassing opleveren omdat het HvJEG de analoge toepassing van artikel 5 (2) niet zal sanctioneren.

3 Conclusie

De Merkenrichtlijn rechtspraak van het HvJEG legt de nadruk op de essentie van het merkenrecht ter bescherming van de handel in de interne markt. Deze essentie is verwarringsgevaar in (in)directe zin. Bij de discussie omtrent de reikwijdte van het verwarringsgevaar-criterium zijn in de Nederlandse doctrine twee aspecten buiten beschouwing gebleven, die in belangrijke mate bepalend zijn voor de invulling ervan: de doel-consument en de eisen die de interne markt in het algemeen aan het nationale merkenrecht in de EG stelt. Deze twee factoren zullen naar alle waarschijnlijkheid in de Merkenrichtlijnrechtspraak van het HvJEG aan belang winnen.

Het gevolg hiervan is dat ook onder de BMW de nadruk daarop gelegd zal moeten worden. In het licht van het bovenstaande is het voorspelbaar wat de uitkomst van de prejudiciële vraag uit *Betrix e.a./Kecofa* zal zijn: geen verwarringsgevaar bij soortgelijke waren, dan geen verwateringsgevaar bij soortgelijke waren. Uitbreiding van de beschermingsomvang door de achterdeur van het associatiegevaar of analoge toepassing van 5 (2) is in strijd met de Richtlijn. De uitbereiding van beschermingsomvang voor bekende merken voor soortgelijke waren is alleen mogelijk door middel van het onderscheidend vermogen van het merk.

E.R. Vollebregt

Advocaat bij Clifford Chance te Amsterdam