

Europeanisering van het Benelux merkenrecht

(Dit opstel is verschenen in het *Liber Amicorum* mr. Theo R. Bremer, "Intellectuele Eigenaardigheden", Kluwer (1998))

*Severin de Wit*¹

Intellectuele eigendom behoort tot de rechtsgebieden die niet meer vallen te beoefenen zonder een grondige kennis van en inzicht in – wat ik maar als pars pro toto zal aanduiden met - "Europa". Er zijn nauwelijks meer onderwerpen in de intellectuele eigendom te vinden waar ontwikkelingen uitsluitend nog nationaal worden bepaald. Op het moment van schrijven van dit opstel zijn internationaal belangwekkende ontwikkelingen op IE gebied gaande². Zo zijn WIPO deskundigencomités en "informele vergaderingen" actief bezig met onderwerpen als beroemde merken, domeinnaamregistratie, geschillenbeslechting, het verdrag aangaande databanken en voorbereiding van het "Protocol betreffende uitvoerende kunstenaars en audiovisuele uitvoeringen" en de modellenrechtelijke "Schikking van Den Haag". Op EG niveau zijn de ontwikkelingen al even talrijk. Zo wordt binnenkort de publicatie verwacht van een EG studie over een zeer actueel onderwerp in het merkenrecht: de economische gevolgen van de (nieuwe) uitputtingregel. Ook wordt thans het advies van het Europees Parlement verwacht over het richtlijnvoorstel "Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij"³, waarin naast de omzetting voor de EG van de WIPO-verdragen van 20 december 1996 (Auteursrechtverdrag en Verdrag betreffende uitvoeringen en fonogrammen) ook een bredere herziening van het auteursrecht en de naburige rechten ter hand wordt genomen. Er is ook een richtlijnvoorstel op het gebied van het volgrecht⁴, een voorstel waarover de Europese Raad al enige tijd een gemeenschappelijk standpunt moet vaststellen.

Op merkengebied staat de EG voor de vaststelling door de Raad van het toetredingsbesluit en van de wijziging van de Gemeenschapsmerkenverordening in het kader van de deelname van het Gemeenschapsmerkenstelsel aan het stelsel van het Protocol van Madrid⁵. Wellicht komt ook toetreding tot het WIPO

¹ Advocaat te Den Haag

² Ik ben dank verschuldigd aan mr. H.M.H. Speyart, ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken, die mij zeer behulpzaam is geweest bij het verschaffen van gegevens over actuele wet- en regelgevingsprojecten en aanhangige IE-zaken bij het EHvJ.

³ COM(97) 628 van 10 december 1997, n.n.g

⁴ COM(96) 97 van 13 maart 1996, *PbEG* 1996 C 178/14

⁵ toetredingsbesluit: COM(96) 367 van 22 juli 1996, *PbEG* 1996 C 193/36 en de wijzigingsverordening:

Merkenrechtverdrag van 27 oktober 1994 ⁶ nog op de agenda. De Modellen verordening en Modellenrichtlijn ⁷ staan op het EG menu voor het modellenrecht. In octrooiland zijn de ontwikkelingen al even opvallend, waar het Groenboek over het Gemeenschapsoctrooi⁸ een verhevigde discussie en gedachtenvorming tot stand hebben gebracht over de vraag op welke wijze de nationale octrooiwetgevingen nader tot elkaar kunnen worden gebracht. Dat wordt hard nodig na de ervaringen in Europa met de Nederlandse cross border praktijk en de hevige kritiek daarop van (vooral) de Engelse rechter ⁹. Desondanks erkent een ieder – ook de Engelse octrooigemeenschap – dat de uniforme *verlening* van Europese octrooien zou moeten worden gevolgd door een harmonisatie van *handhaving* van diezelfde octrooien. Weliswaar is mede dankzij de Nederlandse cross border praktijk een gecoördineerde benadering van vele vraagstukken uit het octrooirecht door nationale octrooirechtters gebruikelijk geworden¹⁰, doch daarmee is de noodzaak van een wetgevende harmonisatie activiteit geenszins overbodig geworden. Het tegendeel lijkt waar. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak *Boston Scientific v. Cordis*¹¹ zou wel eens de stok kunnen worden die binnenkort in het Europese crossborder-wiel wordt gestoken¹². Nog afgezien van de consequenties die dat voor de Nederlandse praktijk zou kunnen hebben¹³ betekent een beperking van de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter in grensoverschrijdende octrooigeschillen dat de *harmonisatie van materieel Europees octrooirecht* op andere wijze tot stand zal moeten komen¹⁴. Goedbedoelde pogingen van de Europese rechters tot een soort *jurisprudentiële eenmaking* te komen zijn prijzenswaardig maar op den duur niet effectief¹⁵. Dat heus niet aan revolutionaire veranderingen behoeft te worden gedacht,

COM(96) 372 van 24 juli 1996, *PbEG* 1996 C 300/12

⁶ Trb. 1995,255

⁷ Concept-verordening: COM(93) 342, *PbEG* 1994 C 29/20 en Concept-richtlijn: COM(93) 344, *PbEG* 1993 C 344/14

⁸ COM(97) 314 van 24 juni 1997

⁹ zie voor een overzicht van de ontwikkelingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk Christopher Wadlow, *"Enforcement of Intellectual Property in European and International Law"*, Sweet & Maxwell (1998), p. 14-42

¹⁰ zie voor het verslag van de "Eighth Symposium of European Patent Judges (Stochoilm, 17-20 september 1996, IIC 1997/6, p.785-927

¹¹ *aanvankelijk in de zaak Fort Dodge v. Akzo Nobel* [1998] F.S.R. 222, CA, doch deze schijnt te zijn geschikt; de aan het EHvJ gestelde vragen lijken desalniettemin door het EHvJ beantwoord te moeten worden in de met deze gevoegde zaak *Boston Scientific*, zie Wadlow, *t.a.p.*, p. 33 § 1-53.

¹² als dat al niet is gebeurd met het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 23 april 1998 (*EGP/Boston Scientific*), IER 1998 nr. 00 p. 00 nt. SdW

¹³ zie daarover het artikel [titel en pagina bundel, in te vullen door eindredacteur, DWFV]

¹⁴ zie voor een dergelijke oproep ook Willems, *"Gelijke kappen: een monnikenwerk"*, BIE 1998, nr. 8, p. 251/252.

¹⁵ zie wat betreft het octrooirecht De Wit, *"Hoe internationaal is ons octrooirecht"*, CIER lezingen Molengraaff Instituut, RUU (losbladig) 1994/1995, p. G1-G9.

maar dat deze eenmaking van materieel octrooirecht op Europees nivo ook best onder het huidige regime in het kader van *prejudiciële procedures* bij Europese Hof van Justitie tot stand kan worden gebracht, is een suggestie die eerder is gedaan¹⁶, maar (helaas) niet tot veel reacties in de Nederlandse juridische wereld heeft geleid¹⁷. Wellicht zal een inperking van de Nederlandse cross-border mogelijkheden door het EHvJ een stimulans zijn verder over deze mogelijkheid na te denken. In het merkenrecht hebben we immers al *uniformerende* ervaringen met de artikel 177 EG-procedure opgedaan, waarvan de gevolgen inmiddels van Stockholm tot Lissabon voelbaar zijn.

In gelijke richting gaat de suggestie van *Christopher Wadlow*¹⁸ *gebruik te maken van de mogelijkheid voor een "bevoegde autoriteit" van een Lid Staat (van de EEX) op grond van artikel 4 van het "Protocol van 1971 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het EEG-Executieverdrag"*¹⁹ om vragen van interpretatie buiten een procedure om aan het EHvJ te stellen.

Alhoewel de verhevigde aandacht voor de cross border octrooi praktijk de indruk wekt dat het vooral het octrooirecht is dat de invloed ondergaat van Europees IE denken, blijkt ondertussen het merkenrecht een nog fascinerender *Europeanisering* door te maken²⁰. Die heeft zich weliswaar anders dan in het octrooirecht voltrokken door middel van typisch *Gemeenschapsrecht* (de *Eerste Merkenrichtlijn*²¹, en de *Verordening op het Gemeenschapsmerk*²²), maar het gevolg daarvan is wel dat de resultaten van EHvJ jurisprudentie onmiddellijk – zoals uit de hierna te bespreken voorbeelden zal blijken – doorwerkt. Dat we in de Benelux nu niet meer kunnen volstaan met ons te richten naar hetgeen het Benelux Gerechtshof ons op merkegebied voorhoudt, maar dat de dienst nu voor een belangrijk deel vanuit Europese instellingen wordt uitgemaakt, is wel even wettelijk voor de Beneluxjurist,

¹⁶ Cath/De Wit, "Is een gemeenschappelijk europees octrooirecht ook octrooi-gemeenschapsrecht?", in: Europees Privaatrecht, Opstellen over Internationale Transacties en Intellectuele Eigendom, serie Molengrafica (1996), p. 257-281.

¹⁷ binnenkort is de publicatie van het in noot 12 genoemde artikel in een engelstalig vaktijdschrift te verwachten waardoor de kans dat ook andere juristen dan de Nederlandse ervan kunnen kennis nemen wordt vergroot en daarmee, naar valt te hopen, ook de reacties op het idee loskomen.

¹⁸ *t.a.p.*, p. 42 § 1-65

¹⁹ van 27 september 1968, gesloten te Luxemburg, voor de tekst zie o.m. *Noorduijn Rechtsbronnen, wetgeving en jurisprudentie voor de rechtspraak* (1997) deel 2 nr. 75 p. 977 e.v.

²⁰ zie voor een overzicht van de wijze waarop de Eerste Merkenrichtlijn in de verschillende Europese merkenwetgevingen is uitgevoerd en de onderwerpen die nog niet zijn geharmoniseerd Kur, "Harmonization of the Trademark Law in Europe, An Overview", IIC 1997/1, p. 1 – 23.

²¹ *Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten*, Pb. EG 1 februari 1989, 440/1.

²² *Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993*, Pb. EG 1 januari 1994 L 11/1, in werking getreden 1 januari 1996

die gewend is zichzelf binnen Europa te zien als de meest "ervaren" merkenjurist van Europa, gelouterd door meer dan 25 jaar ervaring met Benelux – dus *internationaal* – merkenrecht en een schat aan merkenrechtelijke uitspraken van een gemeenschappelijk Hof, het Benelux Gerechtshof. Dat ook de Beneluxwetgever trots is op die 'voortrekkersrol' van de Benelux is te lezen in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol houdende wijzigingen van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken van 2 december 1992²³ waar staat te lezen:

"Mede aan dit overleg (met geïnteresseerde kringen in de Benelux, *SdW*) is het te danken dat enkele belangrijke elementen van het Benelux merkenrecht, zoals die met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk, uiteindelijk op Gemeenschapsniveau zijn erkend".

Het was niet uitsluitend de Beneluxwetgever die er stellig van overtuigd was dat merkenrechtelijk Europa geneigd was de Beneluxverworvenheden te volgen. Ook auteurs²⁴ waren van mening dat om die reden de Benelux praktijk, die het merk een ruime bescherming bood bij "associatiegevaar", niet als gevolg van de Merkenrichtlijn gewijzigd behoefde te worden²⁵. Anderen²⁶ spraken hun hoop (en impliciet, de verwachting) uit dat het EHvJ bij het verschaffen van *guidelines* over inbreukcriteria de klassieke inbreukregels zoals in de Benelux toegepast, zou willen volgen. Voorlopig mag deze hoop ijdel heten²⁷.

Als we de balans tussentijds opmaken is het maar zeer de vraag of we²⁸ in de Benelux niet een beetje voorbarig zijn geweest, tenzij men zou willen aannemen dat

²³ opgenomen in de losbladige bundel "*Benelux -Regelgeving inzake merken*", uitgegeven door het Benelux Merkenbureau (1996). Onder hoofdstuk V wordt, enigszins verwarrend, het Gemeenschappelijk Commentaar, aangeduid met "Memorie van Toelichting".

²⁴ Furstner/Geuze, "*Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG harmonisatie*", BIE 1988, p. 215 e.v. Zie ook literatuur genoemd in artikel van Van Manen, "*Associatiegevaar in BMW en de Merkenrichtlijn*", BIE 1997, p. 155-162.

²⁵ Van Manen, *t.a.p.*, p. 156 § 9 en noot 20.

²⁶ Hoyng, "*Rights conferred by the trade mark*", bijdrage aan de ECTA conferentie "*Harmonisation of Trade Mark Laws in the European Communities*", Dublin, mei 1990 (ECTA publicatie 1991), zie met name p. 20 punten 1-6.

²⁷ Van Kaam, "*De Nederlandse industrie en de Benelux Merkenwet*", feestbundel Benelux Merkenbureau (1996), p. 77 was te snel met een pluim op eigen (industrie)hoed door te schrijven dat "het aan de vasthoudendheid van de vertegenwoordigers van de Benelux-landen te danken (is) dat deze ruime bescherming en het associatiebegrip zowel in richtlijn als verordening als onderdeel van het inbreukcriterium terugkomen".

²⁸ Ik spreek hier in de *pluralis* vorm en doe daardoor enigszins onrecht aan de weinige juristen binnen de Benelux, die de zelfgenoegzaamheid wel hebben bekritiseerd, zoals b.v. Brinkhof, "*Het begrip overeenstemming. Terugblikken en vooruitkijken*" (in: "Een kwart eeuw Benelux-merken recht", Jubileumbundel Benelux Merkenbureau, 1996). Binnenkort zal in SEW deze feestbundel worden besproken door H.M.H.Speyart (Ministerie van Economische Zaken).

het louter opnemen in de Eerste Merkenrichtlijn²⁹ van het woord "associatie" al een verworvenheid mag heten. Ook na het *Puma/Sabel* arrest van het EHvJ van 11 november 1997 - waarin zonder meer afstand wordt genomen van het brede Benelux associatiebegrip, bleven de *firm believers* van het Benelux systeem onverstoort betogen dat het *business as usual* was en zelfs dat het EHvJ zich bij de Benelux jurisprudentie zou hebben aangesloten³⁰.

Buitenlandse auteurs bekritiseerden overigens al in een vroeg stadium de zeer ruime bescherming in de Benelux, die begon met het *Claeryn/Klarein* arrest van het BenGH³¹. In de inmiddels bekende controverse tussen Nederlandse en Britse rechters over de merkenrechtelijke beschermingsomvang, werd de afkeer van de Britse rechter van de ruime Benelux-leer over beschermingsomvang en het verwarrings- of associatiecriterium pijnlijk duidelijk in een zeer uitgesproken opvatting van Judge Laddie in de *Wagamama*-zaak³². Het was wederom de Britse Regering die vervolgens bij de behandeling van de zaak *Puma/Sabel* – gesteund door de Europese Commissie – pleitte tegen aanvaarding in het Europees merkenrecht van een ruim associatiebegrip, waardoor behalve directe verwarring (merk en teken worden door elkaar gehaald) en indirect verwarrings- of associatiegevaar (verwarring omtrent de ondernemingen achter het merk en teken, dus herkomstverwarring) ook "associatie in eigenlijke zin"³³ zou worden begrepen in het Europese Richtlijn-criterium van de artikelen artikel 4, lid 1, sub b en artikel 5, lid, sub b ("*indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie*")³⁴.

Ondertussen – zeker na het *Puma/Sabel* arrest - lijken we in de Benelux een toontje lager te moeten gaan zingen en ziet het er naar uit dat de euforie over de

²⁹ En overigens ook in de Gemeenschapsmerk verordening in artikel 9

³⁰ Ch. Gielen in zijn IER-noot onder *Puma/Sabel*, IER 1997, p. 220-223 en in zijn bijdrage "*Development of European Trademark Law by the Court of Justice*" voor de INTA Annual Meeting 1998 (mei 1998, Boston) § 12, p. 82. Kritiek daarop vindt men in de NJ-noot van Verkade onder het *Puma* arrest.

³¹ R. Kraßer, "*Zum Umfang der Markenschutz nach dem Benelux-Warenzeichengesetz*", GRUR Int. 1975, 388 e.v. en recenter ook een lid van het hoogste Duitse rechtscollege, het *Bundesgerichtshof*, H. Piper, "*Der Schutz der bekannten Marken*", GRUR 1996, 429.

³² *Wagamama vs. Rajamama*, High Court of Justice (Laddie J.), 1 augustus 1995 (1995) FSR 713. Zie over deze zaak Van Manen, t.a.p., p. 158/159, §§ 35-36. Dat ook vanuit de Britse praktijk kritiek te horen viel over de (te) ruime Benelux bescherming, blijkt o.m. ook uit de bijdrage van de Engelse Unileverjuriste Elizabeth Cratchley, in: "*Praktijk: merken en namen. International aspects of trademark protection*", IER 1995/2, p.55/56 en Jaffey, "*The new European Trade Mark Regime*", IIC 1997/2, p. 181.

³³ Zoals door het EHvJ in rov. 16 uit het Benelux recht werd samengevat.

³⁴ Of, in de tekst van de Verordening inzake het Gemeenschapsrecht, artikel 9, lid 1, sub b indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk".

verworvenheden in het Benelux merkenrecht plaats moet maken voor gepaste zelfkritiek. Dat het Benelux merkenbolwerk haarscheuren begint te vertonen, valt immers na een aantal uitspraken van het EHvJ niet meer te ontkennen³⁵. Deze ontwikkeling geeft aanleiding een paar merkenrechtelijke vraagstukken tegen het licht te houden, om te bezien of het Benelux Merkengebouw het met een kleine renovatie afkan of dat het *Brussels merkenrot* zelfs de fundamenteen heeft aangetast en wij maar beter kunnen gaan nadenken over een geheel nieuw – Europees – bouwsel, waarbij we, als schrale troost, een aantal fraaie bouwstenen van het oude bouwwerk kunnen behouden.

In *Puma/Sabel*³⁶ en *Dior/Evora*³⁷ worden eerdere BenGH noties over het associatiecriterium – zoals geformuleerd in het *Union*-arrest³⁸ – en over "(ander) gebruik van het merk" – zoals geformuleerd in het *Mercedes/Haze*-arrest³⁹ – zonder meer aan de kant gezet. Vervolgens doet het EHvJ uitspraak in een andere merkenrechtelijke controverse: geldt in de EU mondiale of gemeenschapsuitputting? Teneinde de invloed van "Europa" op deze onderwerpen te bezien zou ik achtereenvolgens de Europese invloed op het gebied van de *beschermingsomvang* van het merk willen bespreken en vervolgens willen ingaan op de vraag naar de *uitputting*.

Beschermingsomvang.

Ontegenzeggelijk krijgt het thans geldende *Europese* inbreukcriterium een andere inhoud dan die welke zowel de Benelux rechter als praktisch alle Benelux-auteurs tot dusverre aan het begrip "associatie" verbonden⁴⁰. In het *Puma* -arrest wordt louter associatiegevaar onvoldoende geacht voor merkinbreuk, of zoals het EHvJ het

³⁵ Zie ook Mok in diens noot onder *Dior/Evora, Puma/Sabel en Ballantine/Loendersloot* in TVVS 1998/1, p.29.

³⁶ EHvJ 11 november 1997, *Jur.* 1997, p. I-6191 en NJ 1998, nr. 523 nt. DWFV, IER 1997/6, nr. 54, p. 220 nt. ChG en TVVS 1998/1, p. 27 nt. M.R.M. In de NJ publikatie van het arrest zijn ook de afbeeldingen van het PUMA-merk en het SABEL-teken zoals die in de procedure uiteindelijk een rol speelden, opgenomen. Niet is opgenomen het (wél bekende) PUMA merk dat aanvankelijk in de Duitse procedure een rol speelde. Zie voor die afbeelding IER 1997, nr. 4, p. 158 (RdR).

³⁷ Zie noot 60.

³⁸ BenGH 20 mei 1983, NJ 1984, 72 nt. LWH.

³⁹ BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 nt. DWFV

⁴⁰ zie de zeer instructieve noot van Verkade onder *Puma/Sabel*, , NJ 1998, nr. 523. Verkade is eveneens - net als Mok en Van Bunnem, "*Overeenstemming, verwarringsgevaar en/of associatie*", BIE 1998 p. 43-47- van mening dat het *Puma/Sabel*-criterium van het EHvJ het eerder in de Benelux gehanteerde *Union*-criterium heeft achterhaald. Hij wijst er echter op dat het door het EHvJ gegeven (beperkte) criterium slechts is gegeven in de context van art. 4 lid 1 sub b en art. 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn en het de vraag blijft of het Hof niet een *ruimer* criterium zal willen hanteren in het geval van een bekend merk (noot § 7.1-7.2).

uitdrukt in rov. 18 en 22:

- "18. (...) Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan. (...)
20. (...) Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is, zoals in rechtsoverweging 18 van dit arrest is aangegeven, niet toepasselijk indien geen verwarring bij het publiek kan ontstaan."

Daarmee maakt het EHvJ naar mijn mening een einde aan de veel bredere Benelux opvatting over associatie, zoals onder meer in het *Union*-arrest⁴¹ valt te lezen. *Begripsmatige* gelijkenis (ofwel om in EHvJ termen te blijven "*overeenstemmende begripsinhoud*") tussen merk en teken die onder het Union-criterium bij het publiek tot "associatie" kan leiden en dús merkinbreuk oplevert, is nu in Europa niet zonder meer voldoende. Het Duitse Bundesgerichtshof had zich afgevraagd of alleen al het verband dat het publiek tussen beide merken zou kunnen leggen via het begrip "roofkat" (dus op grond van hun "overeenstemmende begripsinhoud" zoals het EHvJ het uitdrukt) rechtvaardigt om in Duitsland aan het merk van SABEL bescherming te ontzeggen voor soortgelijke waren als die welke door het oudere merk PUMA worden gedekt. *Nee*, zegt het EHvJ, het feit dat het publiek twee merken met elkaar zou kunnen associëren op grond van hun *overeenstemmende begripsinhoud* levert niet reeds "gevaar voor verwarring" in de zin van de richtlijn op. Louter associatie – dus zonder dat van *verwarringsgevaar* in de door het EHvJ bedoelde directe of indirecte zin sprake is – is onvoldoende voor merkinbreuk.

Niet onopgemerkt mag blijven dat het EHvJ geen "definitie" geeft van het begrip "mogelijkheid van associatie" of van "verwarring". Het Hof geeft slechts aan wat het criterium *niet* inhoudt. Daarmee is dus zou ik menen het laatste woord over associatie nog niet gezegd en blijft de vraag naar de beschermingsomvang van het *bekende merk*, om maar eens een ander onderwerp waarbij "associatie" een belangrijk

⁴¹ "Het woord "overeenstemmend" in de art. 3, 13A en 14B moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor (cursivering, SdW) de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt".

vraagpunt is, te noemen, onbeantwoord ⁴². Bij het EHvJ zijn nog steeds de prejudiciële vragen in de zaak *General Motors/Yplon* in behandeling, aanhangig gemaakt door de Rechtbank Doornik over de uitleg van "bekend merk" en "reputatie van het merk" in artikel 13 A sub 1, onder c BMW ⁴³. Het ziet er naar uit dat de discussie over de beschermingsomvang van het bekende of beroemde merk binnen niet al te lange tijd een apotheose zal bereiken, waar het Oberlandesgericht München⁴⁴ – en in diens voetspoor het Gerechtshof Arnhem⁴⁵ - het beroemde ADIDAS merk, bestaande uit het driestrepen-motief een bescherming heeft onthouden met de nogal opvallende motivering dat juist *vanwege* de bekendheid van het uit *drie strepen* bestaande ADIDAS merk het publiek bij het zien van *twee* strepen niet in verwarring raakt ⁴⁶.

Ook anderszins speelt de bekendheid van het merk een (Europese) rol. Bij het EHvJ is in de zaak *Canon/Pathé* ⁴⁷ door het Bundesgerichtshof de vraag aanhangig gemaakt of bij de beoordeling van "soortgelijkheid van waren of diensten" rekening moet worden gehouden met de bekendheid van het merk en of verwarringsgevaar in de zin van artikel 4 lid 1 onder b Merkenrichtlijn ook dan is aan te nemen wanneer het publiek aan de waren waarvoor het oudere merk en de jongere merkaanvraag zijn gedeponerd een verschillende herkomst toedicht. Pathé Communications Corp.'s aanvraag heeft betrekking op het merk CANNON (met twee maal een "N) voor ondermeer "films, opgenomen op videocassettes". De Japanse Canon maakte op grond van haar oudere merk CANON (met één "N"), gedeponerd voor onder meer "foto en filmcamera's en projectoren en TV- en videoapparatuur, bezwaar tegen de aanvraag van Pathé. Noch het Duitse merkenbureau noch het Bundespatentgericht meenden dat van soortgelijkheid van waren sprake was⁴⁸. Onder het oude Duitse merkenrecht moest "objectief" sprake zijn van soortgelijke waren of diensten, dus

⁴² Ik deel dus niet de opvatting van Bruining, "Bekende merken", BIE 1998, nr. 8, p. 246-250, dat ook voor bekende merken in het geval van gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren de beschermingsomvang reeds in het Puma/Sabel-arrest is bepaald.

⁴³ Rechtbank Doornik (Tournai) 30 oktober 1997 (*General Motors/Yplon*) [ongepubliceerd]. Bij het schrijven van dit opstel is de zaak nog bij het Hof aanhangig: partijen hebben een memorie genomen; de mondelinge behandeling is gepland voor september 1998. De vragen zijn gesteld vóórdat het EHvJ uitspraak deed in Puma/Sabel.

⁴⁴ Oberlandesgericht München 3 december 1997 (*ADIDAS/C&A Mode*)

⁴⁵ Gerechtshof Arnhem 18 augustus 1998 [ongepubliceerd] (*ADIDAS/Fitnessworld*)

⁴⁶ Ik dien me in deze feestbundel om twee redenen van commentaar te onthouden: allereerst is Theo Bremer, de in dit liber amicorum te huldigen persoon, één van de advocaten van de tegenpartijen van ADIDAS en ik wil de feestvreugde niet bederven; op de tweede plaats treed ik in cassatie op voor ADIDAS.

⁴⁷ Arrest van het BGH van 12 december 1996, *GRUR* 1997, p. 221, *GRUR Int.* 1997, p. 635, *IIC* 1998/2, p. 213-216. Interessant in deze zaak is dat, anders dan in de Puma zaak, feitelijk wél vaststaat dat het merk CANON een bekend merk is.

⁴⁸ op grond van §5 onder 4 nr. 1 Warenzeichengesetz

ongeacht of sprake was van overeenstemming tussen de (bekendheid van) de *merken*. De richtlijn zou, zo wordt (in Duitsland) betoogd, hierin verandering brengen. Hoe meer sprake is van overeenstemming tussen de merken en hoe bekender het oudere merk, des te minder "soortgelijkheid van waren (of diensten)" behoeft te worden aangetoond.⁴⁹ AG Jacobs nam op 2 april 1998 zijn conclusie⁵⁰, derhalve nadat het EHvJ zijn Puma-arrest wees. De AG stelt voor het BGH te antwoorden dat bij de vaststelling van "soortgelijkheid van waren of diensten" in de zin van artikel 4 lid 1 sub b Merkenrichtlijn rekening mag worden gehouden met het onderscheidend vermogen en in het bijzonder de bekendheid van het oudere merk bij de beslissing of er voldoende "soortgelijkheid" bestaat, doch van een gevaar voor verwarring is slechts dan sprake wanneer het publiek in de veronderstelling zou kunnen verkeren dat er een soort handelsrelatie ("trade connection") bestaat tussen de leveranciers van de betreffende waren of diensten. Het wachten is op de uitspraak van het EHvJ om te bezien of het Hof deze – toch weer van een *herkomstverwarring* uitgaande – opvatting deelt.

Ik keer terug naar de beschermingsomvang van het (niet bekende) merk. Het EHvJ doet in het Puma/Sabel arrest in feite hetgeen *Van Manen* – gepikt en gemazeld in (en door) het Benelux merkenrecht – in april 1997⁵¹ meende dat juist níet moest gebeuren: gezocht moest worden, volgens *Van Manen*, naar een andere betekenis dan de letterlijke. Die andere betekenis hield hij de lezer voor, moet "zinnol zijn". Door in rov. 18 acht te slaan op "*deze formulering*" (van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, SdW) geeft het EHvJ een uitleg die juist wel aansluiting zoekt bij de letterlijke tekst van de Richtlijn. *Brinkhof*⁵² zag de bui al hangen en hoopte verlost te worden van een "*heel vaag begrip dat het gevaar van een welhaast oeverloze merkbescherming in zich bergt*", zonder overigens zelf een richtinggevende definitie van het Europese verwarringscriterium te geven. Ook *Helbach* bleek⁵³ een goed oog te hebben voor de mogelijkheid dat Europa met de beschermingsomvang wel eens andere weg zou kunnen gaan kiezen dan de Benelux.

Uitputting

⁴⁹ zie opinie AG Jacobs § 25.

⁵⁰ te vinden op internet: <http://europa.eu.int/cj/en/jurisp/index.htm0>

⁵¹ t.a.p., p. 160 § 47b.

⁵² *Benelux Merkenbureau feestbundel* (zie noot 27) t.a.p., p. 50

⁵³ *Benelux Merkenbureau feestbundel* (zie noot 27) in zijn "*Conclusies*", p. 215

Een ander weerbaarstig onderwerp in het merkenrecht ⁵⁴, waar zich de harde hand van Europa doet gevoelen is de *uitputting* van het merkrecht, of anders gezegd: de regeling van die gevallen waarbij de merkhouder zich niet op grond van zijn merkrecht kan verzetten. Artikelen 5 (eigenlijk ook 6) en 7 Merkenrichtlijn vormen dan ook om die reden een eenheid: ze regelen waartegen de merkhouder zich wél kan verzetten en waar zijn exclusieve recht ophoudt en dit alles om een goede werking van de interne markt te verzekeren. Verschillen tussen de lidstaten in beschermingsomvang van het exclusieve recht zou het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening belemmeren (zie de negende considerans van de richtlijn). Grote verschillen in Europese merkenwetten doen zich dan ook niet alleen voor ten aanzien van de rol van het verwarringsgevaar bij de beschermingsomvang, maar óók bij de vraag wanneer niet langer van een inbreukmakend *gebruik* van het merk kan worden gesproken, of anders gezegd, wanneer het exclusieve merkrecht is "uitgeput". Zoals *Spoor* reeds in 1985 schreef ⁵⁵, "*betekent "uitputting" alleen maar dat een recht onder bepaalde omstandigheden eindigt, niet onder welke omstandigheden dat gebeurt en nog veel minder onder welke omstandigheden het moet gebeuren*". De artikelen 5 en 7 van de richtlijn pogen wellicht duidelijkheid te verschaffen *onder welke omstandigheden* een Europees merkrecht is "uitgeput", de recente, en hierna te bespreken, geschillen over de vraag onder welke omstandigheden dat *moet* gebeuren levert nog voldoende stof voor nog meer jurisprudentie (en daarmee verhitte debatten) in Europa op.

Het vraagstuk van de uitputting heeft zich vanouds ⁵⁶ gemanifesteerd bij twee casusposities: bij *parallelimport* en bij het *gebruik van het merk door niet tot het dealernet van de merkhouder behorende wederverkopers* die zich (veelal) toeleggen op één merk en in reclame dat merk willen gebruiken. De beide gevallen hebben met elkaar gemeen dat niet alleen sprake is van *originele, van de merkhouder afkomstige* waren maar ook of de merkhouder zijn merkrecht in stelling brengt teneinde de *distributie* dan wel het (verdere) *gebruik door derden* te controleren. De zojuist genoemde casusposities zijn daarentegen van elkaar te onderscheiden doordat parallelimport (met name die welke plaatsvindt uit landen buiten de Europese Economische Ruimte) niet slechts een juridisch, maar bovenal een economisch en

⁵⁴ ook overigens in het octrooirecht; zie in dit verband het EHvJ arrest *Merck/Primecrown* (ook wel *Merck II*), gevoegde zaken C-267/95 en C-268/95, [1997] 1 C.M.L.R. 83. Men leze in dit verband echter een paper, geschreven voor een "Insight"- conferentie van de hand van *Perkins/Rosenberg*, "*International Exhaustion of Intellectual Property Rights*" (Clifford Chance, London, UK)

⁵⁵ "*Zijn de kalenders rechtmatig in het Koninkrijk gewijzigd? Uitputting van intellectuele eigendomsrechten*", in het *Helbach*-nummer van BIE nr. 6/7, p. 246, § 13.

⁵⁶ *Verkade* geeft in zijn noot onder *Mercedes/Haze* in NJ 1994/638 een aardige weergave van de "seven year itch" die dit onderwerp telkens in de historie oproept.

handelspolitiek probleem is⁵⁷. Daarentegen is het gebruik van het merk door wederverkopers – het "opnieuw gebruiken", het ompakken of het heretiketteren daaronder begrepen - behalve een IE, ook een juridisch ordenings- en (EG)-mededingingsrechtelijk probleem.

Uitputting en parallelimport

Het EHvJ heeft zich recent in beide casusposities uitgesproken. Voor wat betreft de eerste casuspositie – de kwestie van de parallelimport – deed hij dat in twee⁵⁸ zaken: allereerst in *Ballantine/Loenersloot*⁵⁹ (omgepakte en opnieuw geëtiketteerde whisky(dozen), die vanuit een EU- lidstaat in een andere EU lidstaat werden geïmporteerd) en vervolgens in het *Silhouette*⁶⁰- arrest (parallelimport van modebrillen van buiten de EU). In de tweede casuspositie speelt het arrest *Dior/Evora*⁶¹ een prominente rol. Dat met deze arresten blijkbaar het laatste woord nog niet is gezegd,⁶² blijkt wel uit het feit dat er op het moment van schrijven van dit opstel maar liefst zes prejudiciële procedures voor het EHvJ aanhangig zijn over de hiervoor genoemde "casusposities", vier daarvan alleen al over uitputting!⁶³

In *Silhouette/Hartlauer* spreekt het EHvJ zich voor de eerste maal uit over de vraag naar Gemeenschaps- dan wel mondiale uitputting. Het betreft hier een - in Nederland⁶⁴ en daarbuiten – omstreden vraag of met de richtlijn

⁵⁷ Zo ook Abbott/Verkade, "The Silhouette of a Trojan Horse: Reflections on Advocate General Jacobs's Opinion in *Silhouette v. Hartlauer*", BIE 1998 p. 111 – 119 (zie met name § 33).

⁵⁸ In het kader van dit opstel beperk ik me. In verband met uitputting en parallelimport zijn ook andere EHvJ uitspraken relevant, zoals b.v. over de parallelimport van verwarmingsapparatuur door een Franse vennootschap in Duitsland onder het merk IDEAL STANDARD, waar het merk een gemeenschappelijke oorsprong had, maar het EHvJ oordeelde dat in afwezigheid van economische banden tussen de beide vennootschappen er geen sprake was van "toestemming" bij het (elders binnen Europa) in verkeer brengen.

⁵⁹ 1 november 1997, zaak C-349/95, BIE 1998, nr. 49 nt. J.H.S en TVVS 1998/1 nr.10 nt. M.R. Mok.

⁶⁰ 16 juli 1998, zaak C-355/96 zie internet web site: <http://europa.eu.int/cj/en/jurisp/index.htm>

⁶¹ 4 november 1997, IER 1997, nr. 55 (gepubliceerd onder de ongebruikelijke naam *Dior/Kruidvat*) en AMI/Informatierecht 98/1 p.6/7 nt. Grosheide.

⁶² zie ook Arkenbout, "Over uitputting is het laatste woord nog niet gezegd", IER 1998 nr. p. 101/102 (zij het dat dit artikel is geschreven vóórdat het EHvJ uitspraak deed in de *Silhouette* zaak.

⁶³ Naast de hiervoor reeds genoemde *Canon/Pathé* zijn dit per ultimo augustus 1998 de zaken (1) uit Nederland: C-63/97 (*BMW/Deenik*), (2) uit Duitsland: C-108/97 en C-109/97 (*Chiemsee/Huber, Chiemsee/Attenberger*) en C-342/97 (*Lloyd Meyer/Klijzen*), zie IIC 1998/3, p. 383 (3) uit Oostenrijk : C-255/97 (*Pfeiffer/Löwa*), C-278/97 (*Wrangler/Metro*) en C-370/97 (*Polo Lauren/Denz*), (4) uit België: C-375/97 (*General Motors/Yplon*) en C-173/98 (*Sebago/G-B Unic*) (5) uit Denemarken: C 379/97 (*Upjohn/Paranova*), C-4/98 (*Calvin Klein/Cowboyland*) en C-80/98 (*3Com/Bluecom*).

zie voor de vragen in de door de Oostenrijkse Hoge Raad gestelde zaken *Wrangler/Metro* en *Polo Lauren/Denz* IIC 1998/3 p. 382/383. Ik zou menen dat beide vragen reeds door het EHvJ in de zaak *Silhouette* zijn beantwoord.

⁶⁴ zie o.m. Wellink-Volmer, "Mondiale of communautaire uitputting", IER 1996, p. 5-14 en de reactie daarop

Gemeenschapsuitputting in elke EU staat regel is (geworden) , dan wel of er een mogelijkheid voor de lidstaten is gebleven om óók *mondiale* uitputting in hun wetgevingen aan te nemen. Anders dan in de Verenigde Staten – waarover *Van Engelen* elders in deze bundel⁶⁵ – heeft de Europese rechter de hiervoor als laatste genoemde mogelijkheid niet aangenomen. Het valt op dat ook in het *Silhouette* arrest - net als in de *Puma*-zaak - het EHvJ wel erg sterk hecht aan de *bewoordingen* van de richtlijn. De conclusie van het Hof in rov. 26 dat "de richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen zijn gebracht" wordt gebaseerd op de bewoordingen, het doel en de opzet van de richtlijn, die, aldus het Hof, "duidelijk zijn". Een andere uitleg zou niet "ten volle sporen met het doel van de richtlijn, namelijk verzekering van de werking van de interne markt". Men kan zich, zeker na de nogal uitvoerige en van vele argumenten voorziene discussie die aan het arrest voorafgingen, een overtuigender en uitgebreider motivering voorstellen.⁶⁶

Binnen de EU lijkt met het *Silhouette*-arrest aan de discussie over de vraag of de merkhouders zich met een beroep op zijn merkrecht kan verzetten tegen (her)invoer in een EU lid-staat van zijn eigen merkprodukt van buiten de EU, een voorlopig einde te zijn gekomen. Ik zeg met opzet "voorlopig", omdat zowel nationaal als Europeesrechtelijk nog een aantal vraagstukken met betrekking tot uitputting open blijven, zoals bijvoorbeeld de vraag naar de *bewijslast* van de stelling dat de gemerkte waren door of met toestemming van de merkhouders in verkeer is gebracht en de vraag wat precies in artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn moet worden verstaan onder "in de Gemeenschap *in de handel* (..) gebracht", en de daarmee enigszins afwijkende terminologie "in het verkeer (...) gebracht" in artikel 13 A lid 8 BMW. De Rechtbank Dendermonde⁶⁷ heeft bij vonnis van 23 april 1998 vragen van uitleg aan het BenGH gesteld over – kortweg - het (kleine en naar mijn mening weinig relevante) verschil in bewoordingen op dit punt in richtlijn en BMW over "in het verkeer brengen", alsmede over de (wezenlijker) vraag naar de *bewijslast*. Inmiddels heeft ook het Gerechtshof Brussel vragen over de uitleg van artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn aan het EHvJ gesteld⁶⁸.

van *Leefmans/Korsten*, IERgezonden, IER 1996, p.182. Zie voor een uitgebreid gemotiveerd onderzoek *Abbott/Verkade, t.a.p.*

⁶⁵ *Van Engelen*, "First Sale Doctrine, L'Anza & Silhouette", in deze bundel op p. 00

⁶⁶ En een andere uitkomst zou juridisch zeker mogelijk zijn geweest (verg. *Van Engelen, t.a.p.*)

⁶⁷ [Ongepubliceerd] Zie echter voor de tekst van de vragen: IER 1998/4 p. 158.

⁶⁸ Arrest van 30 april 1998 (ongepubliceerd) Zie voor een (informele) Nederlandse vertaling van de door het Brusselse Hof gestelde vragen: IER 1998/4 p. 157. Het arrest bevat ook een uitgebreide weergave van

De kwestie van de bewijslast leidt inmiddels ook in Nederland ⁶⁹ tot de nodige rechtsonzekerheid, zowel voor de merkhouders als voor de wederverkoper, importeur en groothandel. De vraag wanneer het exclusieve recht ophoudt (is "uitgeput") is zeker zo belangrijk als de vraag wie duidelijkheid moet of kan verschaffen óf dat recht *is* uitgeput. De eerste post-Silhouette uitspraken hebben zich inmiddels in de Benelux aangediend. Zo stelde Dior in een drietal kort gedingen inbreukvorderingen in tegen wederverkopers van (originele) Dior producten. In *Dior/Etos*⁷⁰ stelde Dior dat haar FAHRENHEIT producten niet door of namens haar binnen de EER in verkeer waren gebracht en dat zij zich dus op grond van haar merkrecht tegen de verhandeling van Etos kon verzetten. Etos voerde behalve een EG-rechtelijk verweer⁷¹ gaf gemotiveerd aan dat zij de producten van een binnen de EER gevestigde leverancier had betrokken, na betwist te hebben dat op haar de bewijslast van de herkomst van de Dior-producten lag. De Rotterdamse rechter liet Etos toe tot het bewijs van haar stelling. Etos slaagde vervolgens in die bewijsopdracht door te onderbouwen dat zij de FAHRENHEIT producten van een binnen de EER gevestigde leverancier geleverd had gekregen en de Rotterdamse President stelde op die grond Dior in het ongelijk. In Den Haag had Dior meer succes. De Haagse President was een andere opvatting ⁷² toegedaan en gaf Dior gelijk. Hij meende dat de wederverkoper, die zich met een beroep op de uitputtingsregel van artikel 13A lid 8 BMW tegen een inbreukvordering verweert, in beginsel moet bewijzen dat de van het merk voorziene waarden door of namens de merkhouders binnen de EER in verkeer zijn gebracht. Het argument daarvoor is niet alleen dat de uitputting een uitzondering is, maar ook dat een omgekeerde bewijslastverdeling

“tot gevolg (heeft) dat de parallel-importmarkt zich op vrij eenvoudige wijze aan de werking van de beperkte uitputtingsregel zou kunnen onttrekken”.

Hoezeer de meningen over de concrete invulling van de uitputtingsregel en de daarmee samenhangende kwestie van de bewijslast uiteenlopen, blijkt ondertussen uit

(voornamelijk franstalige, Belgische) literatuur en jurisprudentie over uitputting.

⁶⁹ Uit de uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt a.M van 23 oktober 1997 (*Reimport aus Rußland*) GRUR Int. 1998/4 p. 313 leid ik af dat de merkhouders in Duitsland betrekkelijk gemakkelijk, aan de hand van coderingen op het produkt, zijn stelling kan onderbouwen dat de betreffende waarden niet door of namens hem binnen de EER in verkeer zijn gebracht en speelt in zoverre een (zware) bewijslast, niet. Ik ben voorzichtig, omdat het hier een *Einstweilige Verfügung* betreft waar de merkhouders, ter verkrijging van een voorlopige maatregel, zijn stelling slechts *glaubhaft* moet maken.

⁷⁰ Pres. Rb Rotterdam 28 oktober 1997 (*tussenvonnissen*) en 2 april 1998 (*eindvonnissen*), IER 1998/4 p. 00 nt. SdW

⁷¹ Dat ik in dit verband onbesproken laat, maar waarvan ik verwacht dat dit nog wel een belangrijke rol zal kunnen gaan spelen in het vervolg van deze uitspraken.

⁷² Pres. Rb Den Haag 3 april 1998, IER 1998/4 nr. p.00 nt. SdW

een beslissing van een andere Haagse President⁷³ dat het maar de vraag is

“hoe ver een deelnemer aan het economisch verkeer moet gaan om te voorkomen dat hij waren verhandelt, die weliswaar met toestemming van de merkhouder in verkeer zijn gebracht, doch die niet aldus binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Naar voorlopig oordeel kan van dergelijke derden in elk geval niet worden verlangd dat zij daartoe maatregelen nemen waarbij zij de identiteit van hun leveranciers bekend maken aan degene die tracht een gesloten distributiesysteem te handhaven. In het andere geval zou immers in feite gebruik van het merkrecht gesanctioneerd worden, strekkende tot het gesloten houden van een distributiesysteem. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie is niet af te leiden dat dat zou behoren tot het specifieke voorwerp van het merk.”

Ik geloof niet dat het te boud is te veronderstellen dat regels van bewijslast, die op zichzelf *nationaalrechtelijk* van aard zijn, desondanks het vrije verkeer van goederen binnen de EU kunnen beïnvloeden, zodat het niet onwaarschijnlijk mag heten dat de kwestie via de bewijslast wederom bij het EHvJ zal belanden. Aldus zal ook op dit punt het Benelux merkenrecht de hand van Europa binnenkort gaan voelen.

Totdat dat een feit zal zijn lijkt me de regel van het BenGH in de *Mecadox*-zaak⁷⁴ de aangewezen weg te bieden. Daarbij zal naar mijn mening wel degelijk een rol moeten spelen of de merkhouder er alles aan gedaan heeft de herkomst van de gemerkte waren te traceren, bijvoorbeeld door het aanbrenge van originele herkenningstekens (codes, elektronische voorzieningen, afbeeldingen, verschillende verpakkingen voor verschillende landen, taalaspecten, etc.) Mogelijk dat we misschien al eerder dan ik hiervoor vermoedde, op dit punt (ook) een arrest van het EHvJ mogen verwachten, waar het Europese Hof zich zal moeten uitlaten over de aan hem gestelde vragen van het Brusselse Gerechtshof in de zaak *Sebago/GB-Unic*⁷⁵.

Uitputting en wederverkoop

⁷³ van 25 juni 1998 (*Dior/Tuk*), nog ongepubliceerd, zie echter commentaar SdW in noot onder *Dior/Etos* en *Dior/Digros*, IER 1998/4 nr. 00 p. 00

⁷⁴ BenGH 6 juli 1979, NJ 1980, 344 nt. LWH. Vgl. ook de Haagse president mr. Willems in de hiervoor genoemde uitspraak in *Dior/Tuk*.

⁷⁵ Zie noot 68

Ook ten aanzien van een andere beperking van het gebruik van het merk voor originele waren door anderen dan de merkhouder of zijn direct betrokkenen – hiervoor door mij als één van de twee casusposities genoemd – heeft het Benelux merkenrecht de invloed ondergaan van de Europese rechter, zoals blijkt uit het *Dior/Evora*-arrest. De grenzen van de uitoefening van het merkrecht komen scherp in zicht bij de pogingen van de merkhouder de verdere verhandeling van de (wel) *binnen de EER in het verkeer gebrachte, originele* merkprodukten te verhinderen dan wel te controleren. Onder de oude BMW werd wel in artikel 13A, aanhef onder 3 BMW bepaald wanneer de merkhouder zich niet meer mocht verzetten tegen verdere verhandeling van originele, door hem of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte merkwaren, maar werd het aan de *rechter* overgelaten waar de grenzen precies lagen. Artikel 7 lid 2 van de richtlijn is wat dat betreft gedetailleerder (en strenger), waar de merkhouder alleen dan nog wel tegen het gebruik van zijn merk mag optreden wanneer er "gegronde redenen" zijn zich tegen verder gebruik te verzetten, welke zich "met name" kunnen voordoen wanneer de toestand van de waren gewijzigd of verslechterd is. Onder de oude BMW oordeelde het BenGH op grond van artikel 13A aanhef, onder 3 BMW, in *Mercedes/Haze*⁷⁶ (en, zij het in een iets moeilijker casuspositie, *Valeo*⁷⁷) dat het de wederverkoper van originele, door of namens de merkhouder in verkeer gebrachte, waren niet zonder meer vrijstaat het merk te gebruiken (b.v. om dat merk op zijn pand aan te brengen om ook voor zijn eigen onderneming reclame te maken), althans dat aan dat gebruik strenge eisen worden gesteld, op de niet nakoming waarvan merkinbreuk staat. Uit *Dior/Evora* valt te leren dat het enkele feit dat de merkhouder tot zijn ongenoegen moet constateren dat "zijn" merkprodukt wordt verkocht tussen mindere goden, *op zichzelf* niet voldoende is hiertegen op grond van het *merkrecht* op te treden, *tenzij* de wijze waarop de wederverkoper het merk in verband met de gemerkte waren gebruikt (b.v. in zijn reclame uitingen) de reputatie van het merk *ernstig schaadt*. Daarvan lijkt me geen sprake te zijn indien er slechts sprake is van *subjectieve* afkeer van de reclame of het gebruik door de merkhouder maar van een gebruik waarvan in redelijkheid niet van de merkhouder kan worden verlangd dat hij dat tolereert, zoals b.v. het geval was in de zaak *Dior/Digros*⁷⁸, waarbij de originele Dior merken niet alleen tussen *namaak* (of althans van dubieuze herkomst afkomstige) merken stond, maar ook nog eens afgebeeld stond in een nogal shabby reclameblaadje.

⁷⁶BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 nt. DWFV

⁷⁷BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 nt. DWFV

⁷⁸IER 1998/4 nr. 00 p.00 nt. SdW

Tot voor kort werd in de Benelux de discussie geplaatst in de sleutel van het verschil tussen "gebruik" en "ander gebruik". De uitputtingsregel van art. 13A lid 3 BMW (oud) gold alleen voor "gebruik". Het maakte dus wel uit of het gebruik door de wederverkoper van de originele merkwaar merkenrechtelijk "gebruik" dan wel "ander gebruik" oplevert. Met terugwerkende kracht krijgt het Hof Amsterdam⁷⁹ ook het Europees gelijk aan zijn zijde. Daar werd het gebruik van het merk, ook in reclame mits in voldoende relatie tot de betrokken voertuigen, niet aangemerkt als "ander gebruik", maar als gebruik voor de waren in de zin van art. 13A onder 1°, welk gebruik gelegitimeerd werd door art. 13A lid 3: de uitputtingsregel die geldt m.b.t. waren die rechtmatig in het verkeer zijn gebracht en waarvan de toestand niet is gewijzigd.

Wachten ons nu – naast het verlaten van het Benelux associatiecriterium en de arresten over gebruik door de wederverkoper - nog meer Europese verrassingen, op grond waarvan we toch eens serieus moeten gaan nadenken over het inhuren van architecten voor de bouw van het nieuwe Benelux merken bouwwerk? Ik zou menen van wel. Over veel onderwerpen dacht de Benelux al een antwoord te hebben gegeven. Benelux merkendeskundigen waren graag geziene gasten op internationale symposia over de toekomst van merkenrechtelijk Europa en ondertussen maakten we onszelf wijs dat Europa ons wel zou volgen. We hebben immers een schat aan ervaring opgedaan gedurende de meer dan 25 jaar Benelux Merkenwet? Hoogmoed komt ten val. In het *Biomild*-arrest⁸⁰ wordt allereerst een lacune in de wetgeving blootgelegd, waar artikel 6 ter BMW wél beroep openstelt bij het Hof tegen een weigering van inschrijving van een depot door het BMB, maar evenwel verzaakt te regelen of ook cassatieberoep openstaat tegen een beschikking van het Hof. Voorts wijst de Hoge Raad op de pijnlijke consequenties van een misser van de Benelux wetgever die het niet nodig heeft gevonden gebruik te maken van de mogelijkheid die de richtlijn in biedt artikel 3 lid 3, tweede zin (verkrijgen van onderscheidend vermogen na aanvraag om inschrijving). Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen zegt daarover eenvoudigweg:

"Aan opnemings daarvan in het merkenrecht bestaat binnen de landen van de Benelux geen behoefte."

Europa maakt ons verder een illusie armer waar de Benelux meende

⁷⁹ Hof Amsterdam 14 dec. 1984, BIE 1985, p.360 (Caterpillar). In deze zin echter ook reeds BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 638 nt. DWFV (*Mercedes/Haze*)

⁸⁰ HR 19 juni 1998, RvdW 1998, 126

overgangsbepalingen te mogen maken, andere dan die waarin de richtlijn zelf voorziet. Fout, zegt Europa, althans de AG Jacobs in zijn op 2 april 1998 genomen conclusie in de zaak *BMW/Deenik*.

Driemensionale vormen als merk? Vormmerken? Verpakkingen als merk? Het lijkt voor de gemiddelde Benelux jurist gesneden koek. Verdiept men zich in de vraag hoe over deze materie in andere landen wordt gedacht dan is het niet meer de vraag óf Europa zich binnenkort uitlaat over artikel 2 van de richtlijn, maar eerder *wanneer* dat gebeurt. Zo worstelt men in Duitsland nog steeds met vormmerken (onlangs werd als merk geweigerd - richtlijn of geen richtlijn – de vorm van een uit twee lagen bestaand vaatwastablet in blauw en wit omdat er een woord(merk) op het tablet voorkomt. In b.v. het Verenigd Koninkrijk is men al even terughoudend om verpakkingen als *merk* te beschouwen ("trade dress" in plaats van "trademark").

Neemt men deze terughoudendheid als richtsnoer voor hetgeen het EHvJ te zijner tijd zal gaan beslissen – en het zal niet de eerste keer zijn dat de verworvenheden in de Benelux niet in geheel Europa blijken te worden geapprecieerd - dan weet ik niet zo zeker meer of een arrest zoals dat onlangs door het Hof Den Haag ⁸¹ werd gewezen, de Europese toets zal blijken te kunnen doorstaan. In dat arrest werd op basis van een consumentenonderzoek waaruit blijkt dat een "relevant deel van het publiek bekend is met" het uiterlijk van een *ijstaart* (of de afbeelding van een ijstaart op de verpakking) de (verpakking van de) ijstaart als een merk met voldoende onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2 richtlijn en artikel 1 BMW beschouwd.

Dat het Benelux merkenrecht sterk "Europeaniseert" werd juist op het moment dat ik dit opstel afsluit nog eens bevestigd door Advocaat Genraal mr. Bakels, in zijn conclusie voor de Hoge Raad van 4 september 1998 ⁸² waarin hij stelde dat het wenselijk is "dat de Hoge Raad laat blijken de Europese rechtspraak ten uitvoer te leggen, hoezeer hij er wellicht de voorkeur aan zou hebben gegeven dat die rechtspraak anders had geluid". Voorts uitte de AG de wens "dat de feitenrechter naar wie de zaak na vernietiging wordt verwezen, rekening houdt met de verdere ontwikkelingen in die ⁸³ Duitse procedure.

Mr Severin de Wit, advocaat te Den Haag

⁸¹ Arrest van 4 juni 1998 rolnr. 96/896 (*Campina/Iglo*) over de Viennetta-ijstaart; ongepubliceerd (publicatie is in IER 1998/5 te verwachten). Vgl. Ook Pres. Rb. 's hertogenbosch 8 november 1993, IER 1994, p.16

⁸² in de zaak *Marca Mode/ADIDAS, Conclusies RvdW* 1998, afl. 36.

⁸³ Bedoeld is de parallele zaak die bij het Bundegerichtshof aanhangig is.

Den Haag, september 1998

eigen-
Intellectuele
aardig-
heden