

Rechtspraak

Davidoff II

Mr. H.M.H. Speyart

In een opmerkelijk arrest heeft het Hof onlangs een uitweg geboden voor een probleem dat de gemoederen sinds de vaststelling van de merkenrichtlijn in beroering heeft gehouden: de bescherming van bekende merken tegen niet verwarringstichtende reputatie- of verwateringsschade door gebruik van een teken voor identieke of soortgelijke waren of diensten.

HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff/Gofkid ('Davidoff II'), n.n.g. in de Jurisprudentie, IER 2003/2 m.nt. Gielen (A-G Jacobs)

De relevante bepalingen

Drie grote leerstukken uit het merkenrecht leveren het gros van de rechtspraak van het Hof op merkgebied op:

- de omvang van het merkrecht, dat wil zeggen het soort handeling waartegen de merkhouder zich succesvol kan verzetten;
- de absolute weigeringsgronden, oftewel de vereisten waaraan een teken moet voldoen om als merk te worden ingeschreven;
- de aard van de uitputting van het merkrecht en de voorwaarden voor die uitputting.

In de onderhavige zaak ging het om de omvang. In dat kader is relevant artikel 5 van de merkenrichtlijn ('MRI'),¹ waarbij het eerste lid van die bepaling voorziet in een door de lidstaten verplicht te verleenen bescherming van ingeschreven merken tegen identiek of verwarringstichtend gebruik, terwijl het tweede lid de lidstaten de mogelijkheid geeft om daarnaast in bescherming van bekende merken te voorzien tegen reputatie- of verwateringsschade. Deze leden luiden als volgt:

'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;*
- b) 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. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

Omdat een met een eerder merk overeenstemmend teken logischerwijs geen basis kan vormen voor een nieuw merkrecht, zijn de hiervoor geciteerde leden van artikel 5 MRI herhaald in de bepaling over nietigheids- en weigeringsgronden, artikel 4 MRI.

Hoewel de casus zich in Duitsland afspeelt, is het nuttig om te kijken naar de manier waarop artikel 5 leden 1 en 2 MRI is omgezet in artikel 13A lid 1 onder a, b en c BMW:²

'Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

- a. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;*
- b. elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;*

¹ Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *Pb. EG* 1989, L 40, p. 1.

² Daarnaast biedt artikel 5 lid 5 MRI de mogelijkheid, voor de lidstaten, om in bescherming te voorzien van een merk tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. De Beneluxwetgever heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt in artikel 13A lid 1 onder d BMW, zoals aanvaard door het HvJ EG in zijn arrest van 21 november 2002, zaak C-23/01, Robeco/Robelco, n.n.g. in de Jurisprudentie, IER 2003, p. 35 m.nt. Gielen (conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer).

c. elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk; [...]

De casus

Davidoff heeft haar naam in onder meer Duitsland gedeponereerd als merk voor verschillende voor heren bestemde luxe-artikelen. Daarna heeft de Chinese onderneming Gofkid het woord- en beeldmerk 'Durffee' voor soortgelijke waren laten inschrijven. Zij verkoopt onder dat merk diverse uit edelmetaal gemaakte of met edelmetaal versierde goederen. Davidoff stelt voor de Duitse rechter een inbreukvordering in, verwijzend naar de manier waarop Gofkid bij het schrijven van 'Durffee' aansluiting heeft gezocht bij de spelling en de vormgeving van het merk 'Davidoff'. Nadat deze vordering in eerste en tweede aanleg wegens het ontbreken van verwarringsgevaar wordt verworpen adieert Davidoff het Bundesgerichtshof. Dit gerecht is gevoelig voor het betoog van Davidoff met betrekking tot de zogenoemde 'Schutzlücke': wat te doen als er sprake is van niet verwarringstichtend gebruik van een soortgelijk teken dat reputatie- of verwateringsschade kan veroorzaken in de sfeer van dezelfde waren of diensten?

Het debat is niet uitsluitend academisch. In de meeste gevallen zal verwaterings- of reputatie-schadelijke soortgelijkheid weliswaar tevens verwarringstichtend zijn, maar niet altijd. Zo is uit de Benelux-rechtspraak het geval bekend van een gezelschapsspel dat onder het merk 'anti-monopoly' de deugden van een socialistisch sociaal-economisch model moest verbeelden. Ook kan men denken aan T-shirts waarop bekende merken parodiërend worden weergegeven, zoals wanneer bijvoorbeeld het oude, uit drie aan elkaar verbonden ovaal bestaande merk van Adidas als hennepblad wordt nagebootst. In beide gevallen lijkt verwarringsgevaar uitgesloten, terwijl reputatie- of verwateringsschade aannemelijk is.

Linksom, via artikel 5 lid 1 onder b MRI kan geen uitkomst worden gevonden omdat het Hof er steeds op heeft gewezen dat die bepaling slechts kan worden ingeroepen als er sprake is van herkomstverwarring.³ Rechtsom, via artikel 5 lid 2 MRI, is er de moeilijkheid dat de tekst van die bepaling de daar optioneel te verlenen

bescherming lijkt te beperken tot gebruik voor *niet* soortgelijke waren of diensten. Het BGH verwijst derhalve een vraag die door het HvJ EG als volgt wordt verwoord:

'[Dienen] de artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn aldus [...] te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken, dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het bekende merk is ingeschreven?'

De conclusie van A-G Jacobs

In zijn conclusie van 21 maart 2002 pleit Jacobs, de merkenspecialist onder de A-G's, voor een uitleg van artikel 5 lid 2 MRI die de daar geboden bescherming inderdaad beperkt tot bescherming tegen gebruik voor *niet* soortgelijke waren of diensten. Hij verwijst daarbij naar de duidelijke en eenduidige bewoording (punten 32 en 33) en naar de wordingsgeschiedenis (punten 35-37) van die bepaling. Ook stelt hij dat het probleem van de beschermingslacune zich in de praktijk niet gauw zal voordoen omdat bekende merken volgens de vaste rechtspraak van het Hof sinds het *Sabèl*-arrest⁴ over een ruimere beschermingsomvang beschikken krachtens artikel 5 lid 1 onder b MRI, waardoor verwarringsgevaar bij dergelijke merken eerder zal worden aangenomen (punten 48 e.v.). Ten slotte wijst hij erop dat de gevallen waarin reputatie- of verwateringsschade kan optreden zonder dat tevens van verwarringsgevaar sprake is, toch wel bijzonder zeldzaam zullen zijn (punt 50).

Het arrest

In eerste instantie kijkt het Hof naar het verschil tussen artikel 5, leden 1 en 2, MRI, om vast te stellen in hoeverre de optioneel door de lidstaten aan bekende merken te verlenen bescherming van het tweede lid verder gaat dan de verplicht te geven bescherming van het eerste lid: daar waar de bescherming uit hoofde van het eerste lid slechts kan worden opgetreden tegen gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, kan de rechthebbende zich uit hoofde van het tweede lid ook verzetten tegen gebruik voor *niet* soortgelijke waren of diensten, wanneer de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk in het geding is (r.o. 19-21). Vervolgens wordt in r.o. 22 en 23 het bestaan van een beschermingslacune onder ogen gezien. En dan slaat het Hof resoluut de weg in van een teleologische interpretatie. Zonder ook maar te verwijzen naar (de overigens bestaande) rechtspraak op dat gebied oordeelt het dat bij de uitleg van de betrokken bepaling, volgens een inmiddels bekende zinswending:

'niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken' (r.o. 24).

In dat kader is voor het Hof:

'niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten' (r.o. 26).

Daarna schetst het Hof opnieuw het hierboven aangehaalde linksom/rechtsom dilemma: voor bescherming krachtens artikel 5 lid 1 onder b MRI dient er volgens het reeds aangehaalde arrest *Marca*

³ De relevante reeks arresten is: HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, *Sabèl/Puma*, *Jur.* 1997, p. 1-6191; NJ 1998, 523 m.nt. Verkade; *SEW* 1998, p. 350 m.nt. Speyart; AA 1998, p. 700 m.nt. Cohen Jehoram; *BIE* 1998, p. 64; *IER* 1997, p. 220 m.nt. Gielen; *TVVS* 1998, p. 27 m.nt. Mok; *GRUR Int.* 1998, p. 58; bespreking Wefers Bettink in *NTER* 1998, p. 150; Van Bunnan in *BIE* 1998, p. 43; Bruining in *BIE* 1998, p. 246 en Van Manen in *GRUR Int.* 1998, p. 471; HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, *Canon/MGM*, *Jur.* 1998, p. 1-5507; *SEW* 1998, p. 481 m.nt. Speyart (conclusie A-G Jacobs); HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97, *Lloyd*, *Jur.* 1999, p. 1-3819; *IER* 1999, p. 241; bespreking Speyart in *NTER* 1999, p. 316 en HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, *Marca Mode/Adidas*, *Jur.* 2000, p. 1-4861, *BIE* 2000, p. 62 m.nt. Spoor, *IER* 2000, p. 242 m.nt. De Ranitz; *SEW* 2001, p. 118 m.nt. Vroom-Cramer, bespreking Raas in *NTER* 2000, p. 256 (alle met conclusie A-G Jacobs).

⁴ Zie vorige noot.

Mode immers sprake te zijn van verwarringsgevaar. In dat verband brengt het Hof nog in herinnering dat het destijds een ruime uitleg van artikel 5 lid 1 onder b had verworpen die reeds was ingegeven door de wens om een oplossing aan te dragen voor het hier geschetste probleem (r.o. 28 en 29). De vraag van het BGH, zoals hierboven aangehaald, wordt vervolgens bevestigend beantwoord.

Commentaar

Dat er inderdaad sprake was van een beschermingslacune, in ieder geval op theoretisch vlak, is inderdaad niet 'ernstig betwist'. Dat A-G Jacobs enigszins terecht oppert dat de gevallen waarin deze lacune zich in de praktijk zou kunnen voordoen beperkt zijn, kan daar volgens mij niet aan afdoen: het gaat om het scheppen van een sluitend stelsel. Ook was de door het Hof gevolgde weg allang gesouffleerd door de literatuur. Zo stelde Van Manen reeds in 1997 voor om vóór de woorden 'voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn' het woord 'zélfs' te lezen.⁵

Als men de vereisten voor bescherming tegen respectievelijk verwarring (lid 1) en verwatering (lid 2) analyseert tegen de achtergrond van de verschillende functies van het merkenrecht, zoals die in de rechtspraak van het Hof zijn geïdentificeerd, is de letterlijke tekst van het tweede lid inderdaad onlogisch. Het verwarringsgevaar is relevant voor de herkomst- en waarborgfunctie van het merk, functie die het merk in staat stelt te voorkomen dat verschillende producten of producenten met elkaar worden verward. Omdat dit alleen binnen dezelfde soort waren of diensten mogelijk is, bevat artikel 5 lid 1 onder a en b MRI de juiste combinatie van vereisten. Bij verwatering gaat het echter uitsluitend om de bescherming van het merk in zijn reclame- of goodwillfunctie, die uit haar aard niet aan een bepaalde soort waren of diensten gerelateerd is. Een bekend merk kan immers voor willekeurig welk product een kooplust opwekkende werking hebben. Zie bijvoorbeeld het gebruik van sigaretmerken voor kleding. De in artikel 5 lid 2 MRI opgenomen vereisten van de bekendheid van het merk en de verwatering of reputatieschade zijn dus logisch en noodzakelijk, hetgeen niet kan worden gezegd van het vereiste dat er sprake moet zijn van gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten.

De vraag bleef dan hoogstens of het aan het Hof was om direct uitkomst te bieden, of dat het de voorkeur zou hebben genoten om de

letterlijke tekst van artikel 5 lid 2 MRI te laten prevaleren en om het aan de richtlijngever over te laten om het aldus geconstateerde gebrek te herstellen. Aangezien er inderdaad geen beslissende argumenten naar voren zijn gebracht om de hier aan de orde gestelde lacune te rechtvaardigen, lijkt de benadering van het Hof een pragmatische. De duur van een richtlijnwijziging, met daaropvolgende omzetting in alle lidstaten – in Nederland door middel van een door drie landen te bekrachtigen wijzigingsprotocol van de BMW – is immers nog langer dan die van een prejudiciële verwijzing!

Nu het Hof de juiste weg heeft gewezen zal het voor het Benelux Gerechtshof, of wellicht zelfs voor een lagere Benelux-rechter niet moeilijk zijn om vast te stellen dat, gelet op het systeem van de BMW, dat geënt is op dat van de richtlijn, artikel 13A lid 1 onder c BMW, hiervóór aangehaald, in die zin moet worden gelezen dat de daar beschreven bescherming zich ook uitstrekt tot gebruik in de soortgelijkheids sfeer.

Overigens zal het hier geboden antwoord ook gelden in de sfeer van het gemeenschapsmerk, aangezien de bepalingen van de artikelen 4 en 5 MRI hun pendant vinden in respectievelijk de artikelen 8 en 9 van de gemeenschapsmerkenverordening.⁶

Ten slotte kan nog worden gewezen op het feit dat de problematiek van artikel 5 lid 2 MRI binnenkort nader verfynd zal worden, naar aanleiding van de thans aanhangige zaak C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, waarin de mondelinge behandeling op 3 april 2003 heeft plaatsgevonden.⁷ Naast de nu beantwoorde vraag gaat het in die zaak om de aard van het overeenstemmingscriterium tussen merk en teken dat in het kader van artikel 5 lid 2m MRI gehanteerd zou moeten worden (verwarringsgevaar) en om de relevantie van de omstandigheid dat het gewraakte teken door het publiek louter als versiering wordt aangemerkt. Nader bericht volgt.

⁵ W.C. van Manen, 'Associatiegevaar in BMW en merkenrichtlijn', *BIE* 1997, p. 155-162.

⁶ Verordening van de Raad (EEG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *Pb. EG* 1994 L 11, p. 1, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van 22 december 1994, *Pb. EG* 1994, L 349, p. 23.

⁷ Na verwijzing HR 12 oktober 2001, *NJ* 2002, 12; *BIE* 2002, 70.