

Rechtspraak

The gunners outgunned

Mr. H.M.H. Speyart

Eind vorig jaar wees het Hof van Justitie arrest in een merkenrechtelijke zaak waar wederom de uitleg van het begrip (inbreukmakend) 'gebruik' aan de orde was. De zaak kreeg nog een staartje doordat de verwijzende rechter, van oordeel dat het Hof *ultra vires* had gewezen, het arrest in feite naast zich neer heeft gelegd.

- *High Court of Justice, Chancery Division (LaddieJ) 6 april 2001, Arsenal Football Club/Reed, EWHC 2001, Ch. 440;*
- *High Court of Justice, Chancery Division (LaddieJ) 1 mei 2001, Arsenal Football Club/Reed, EWHC 2001, Ch. 429;*
- *HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, Arsenal Football Club/Reed, n.n.g. in de Jurisprudentie, IER 2003, p. 50 m.nt. Gielen;*
- *High Court of Justice, Chancery Division (LaddieJ) 12 december 2002, Arsenal Football Club/Reed, EWHC 2002, Ch. 2695.*

De relevante bepalingen

De beschermingsomvang en -inhoud van het nationale merkenrecht van de lidstaten wordt geharmoniseerd in artikel 5 van de Merkenrichtlijn ('MRI').¹ Krachtens het eerste lid van die bepaling heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het gebruik van een teken in het economisch verkeer wanneer dat teken:

'a) gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is

b) 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.'

Krachtens artikel 5 lid 3 sub a en b van de richtlijn kan de houder zich met name verzetten tegen

'a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking; b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren [...].'

Artikel 5 lid 5 bepaalt dat de voorgaande leden die nationale bepalingen onverlet laten, die voorzien in bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De casus

Wij leren uit punt 12 van het arrest dat Arsenal een voetbalclub is uit de Engelse *Premier League*, waarvan het elftal ook wel als 'the Gunners' wordt aangeduid. De club behaalt aanzienlijke inkomsten uit de verkoop van souvenirs en afgeleide producten die de voor deze waren als merk gedeponeerde logo's van de club dragen. In dat kader streeft de club na dat deze officiële producten duidelijk te herkennen zijn, en de supporters enkel deze producten kopen. In verschillende procedures heeft de club handelaars die niet-officiële waren verkochten geprobeerd te ontmoedigen.

Reed is een straatventer. Op wedstrijddagen pleegt hij buiten *Highbury Stadium*, het thuishonk van Arsenal, onder meer sjaals te verkopen waarop in grote letters het woord 'Arsenal' is aangebracht, een teken dat de club met name voor dergelijke waren als merk heeft laten inschrijven. Blijkbaar heeft hij de discussie over de herkomstfunctie als hoofdfunctie van het merkenrecht op de voet gevolgd, want hij heeft zijn kraam voorzien van een groot bord met de volgende mededeling:

'The word or logo(s) on the goods offered for sale, are used solely to adorn the product and does not imply or indicate any affiliation or relationship with the manufacturers or distributors of any other product, only goods with official Arsenal merchandise tags are official Arsenal merchandise.'

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).

Het geding voor de verwijzende rechter (I)

In het kader van een door Arsenal aangespannen inbreukprocedure oordeelt Justice Laddie van de *High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division*, dat het gebruik door Reed van de als merk ingeschreven tekens door de doelgroep niet werd opgevat als een verwijzing naar de herkomst van de waar en dus geen gebruik van deze tekens als merk inhield. Deze tekens werden door het publiek immers opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid.² Hij verwijst derhalve de volgende vragen naar het Hof:³

'1) Wanneer een merk geldig is ingeschreven en

a) een derde in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dit merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en

b) deze derde de gestelde merkinbreuk niet kan weerleggen op basis van artikel 6, lid 1, [MRI],

kan de derde dan als verweer aanvoeren dat het bestreden gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren (d.i. een band in het economisch verkeer tussen de waren en de merkhouders)?

2) Zo ja, maakt het feit dat het betrokken gebruik als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouders wordt opgevat, dan een voldoende band uit?'

Met andere woorden, moet in artikel 5 lid 1 onder a MRI naast de vereisten van gelijkheid van merk en teken en van de betrokken waren of diensten ook nog een vereiste worden gelezen, dat zou inhouden dat het omstreden teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten?

Het arrest

In een aantal inleidende opmerkingen stelt het Hof in eerste instantie vast dat de verkoop van de betrokken sjaals valt onder de letterlijke bewoording van artikel 5 lid 1 onder a MRI. Het gaat immers om het gebruik van een identiek teken voor identieke waren in het economisch verkeer, aangezien het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer (punt 40).

Het spitst vervolgens de kwestie toe op de in deze zaak centraal staande vraag:

'- [staat] artikel 5, lid 1, sub a, [MRI] de merkhouders toe [...] aan een derde elk gebruik in het economisch leven te verbieden van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, [...]

of

- [is] voor de uitoefening van dit recht vereist dat de merkhouders als zodanig een specifiek belang heeft, in die zin dat het gebruik van het betrokken teken door een derde afbreuk moet doen of kunnen doen aan een van de functies van het merk' (punt 42, indeling en nadruk op 'elk' toegevoegd)?

In antwoord op die vraag brengt het Hof allereerst wat rechtspraak in herinnering:

- artikel 5 lid 1 MRI beoogt een volledige harmonisatie tot stand te brengen van de rechten van merkhouders, waardoor het daarin genoemde begrip 'gebruik' eenvormig moet worden uitgelegd en toegepast⁴ (punten 43 t/m 45);
- het merkrecht is een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven, waarin de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit

van hun waren of diensten aan zich moeten kunnen binden door middel van onderscheidingstekens met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd⁵ (punten 46 en 47);

- de wezenlijke functie van het merk is er derhalve daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring. Het merk dient immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan.⁶ Deze herkomstfunctie treedt ook naar voren in artikel 2 MRI en in de tiende overweging (punten 48 t/m 50).

Uit een en ander volgt volgens het Hof dat:

'het in artikel 5, lid 1, sub a, [MRI] bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouders te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet dus beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. Het exclusieve karakter van het volgens artikel 5, lid 1, sub a, door het ingeschreven merk aan de houder verleende recht kan immers slechts gerechtvaardigd zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van deze bepaling' (punten 51 en 52).

Het Hof herinnert in dit verband ook aan het arrest *Hölterhoff*,⁷ waarin het had geoordeeld dat bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden zijn uitgesloten van de werkingssfeer van

² Vonnis van 6 april 2001, zie aanhef van dit artikel, r.o. 58.

³ Vonnis van 1 mei 2001, zie aanhef van dit artikel.

⁴ HvJ EG 20 november 2001, Davidoff en Levi Strauss, zaken C-414/99 t/m C-416/99; *Jur.* 2001, p. I-8691; NJ 2002, 183; *IER* 2002, p. 24 m.nt. De Wit; bespreking van mijn hand in *NTER* 2002, p. 126 (conclusie A-G Stix-Hackl), punten 39 43 en 44, alsmede de negende overweging van de richtlijn.

⁵ HvJ EG 17 oktober 1990, CNL SUCAL/HAG, ('HAG II'), zaak C-10/89, *Jur.* 1990, p. I-3711; *SEW* 1991, p. 405 m.nt. Baardman; AA 1995, p. 57 m.nt. Cohen Jehoram; bespreking Joliet in *GRUR Int.* 1991, p. 177; Alexander in *CMLR* 1991, p. 681 (conclusie A-G Jacobs), punt 13, en HvJ EG 4 oktober 2001, Merz & Krell, zaak C-517/99, *Jur.* 2001, p. I-6959; NJ 2002, 140 m.nt. Verkade; *IER* 2001, p. 301 met mijn noot (conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer), punt 21.

⁶ HvJ EG 23 mei 1978, Hoffman-La Roche/Centrafarm, zaak 102/77, *Jur.* 1978, p. 1139; NJ 1979, 336 m.nt. Wichers Hoeth bij 337; *BIE* 1979, p. 60; AA 1978, p. 640 m.nt. Cohen Jehoram; bespreking Van Nieuwenhoven Helbach in *SEW* 1979, p. 170; Van Empel in *CMLR* 1979, p. 251 (conclusie A-G Capotorti), punt 7, en HvJ EG 18 juni 2002, Philips/Remington, C-299/99, *Jur.* 2002, p. I-5475; AA 2003, p. 34 m.nt. Gielen, *IER* 2002, p. 251 m.nt. Grosheide, bespreking van mijn hand in *NTER* 2003, p. 11 (conclusie A-G Ruiz-Jarabo Colomer), punt 30.

⁷ HvJ EG 14 mei 2002, Hölterhoff/Freiesleben, C-2/00, *Jur.* 2002, p. I-4187; NJ 2003, 75; *IER* 2002, p. 187 m.nt. Gielen, bespreking van mijn hand in *NTER* 2002, p. 261 (conclusie A-G Jacobs), punt 16.

artikel 5 lid 1 van de richtlijn, aangezien zij geen van de belangen schaden die deze bepaling beoogt te beschermen (punt 54). Het voegt daar echter meteen aan toe dat de *Arsenal*-casus fundamenteel verschilt van de *Höftherhoff*-casus, omdat het teken wordt gebruikt in het kader van verkopen aan consumenten, en omdat het kennelijk niet voor zuiver beschrijvende doeleinden wordt gehanteerd (punt 55). Volgens het Hof kan de presentatie van het woord 'Arsenal' op de betrokken sjaals voorts wel degelijk

'de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouders' (punt 56).

Hieraan kan de door Reed bedachte *disclaimer* niet afdoen, omdat

'in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC' (punt 57).

Ook is het zo dat in de omstandigheden van de casus niet is gewaarborgd dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan, aangezien vaststaat dat het om sjaals gaat die niet in opdracht van Arsenal op de markt zijn gebracht (punten 58 en 59).

Daardoor is de herkomstfunctie in het geding en zal een verbodsvordering moeten slagen:

'In deze omstandigheden kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het betrokken merk, de herkomstgarantie – die volgens de in punt 48 van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk uitmaakt – in gevaar brengen. De merkhouders kan zich dus overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten' (punt 60).

Als dit eenmaal vaststaat, komt men niet meer toe aan de vraag of het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijf van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouders (punt 61).

Het antwoord op de vragen van Laddie luidt vervolgens als volgt:

'in een situatie die niet onder artikel 6, lid 1, van de richtlijn valt, en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouders zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik kan verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van dit teken wordt opgevat als een blijf van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouders' (r.o. 62 en dictum).

Het geding voor de verwijzende rechter (II)

Als de zaak terugkomt bij Justice Laddie, die wij reeds kennen wegens zijn kritische beschouwingen in de verwijzingsbeschikking die voorafging aan het *Davidoff I*-arrest van het HvJ EG,⁸ blijkt dat hij

de zaak toch even anders ziet dan het Hof.

Allereerst roept hij in herinnering dat hij reeds voorafgaand aan de verwijzing de feitelijke vaststelling had gedaan dat het betrokken teken door het betrokken publiek niet als een herkomstaanduiding zou worden opgevat, maar als een teken van gehechtheid aan Arsenal.⁹

Deze vaststelling was de uitkomst van

'three days [of hearings], during which time I heard extensive evidence and submissions from the parties' (r.o. 1).

Dit vergelijkt hij met de procedure voor het Hof:

'the only materials made available [to the ECJ] were the submissions of the parties and interveners, a copy of the High Court judgment of 6 April and copies of the English pleadings. I am told that the hearing lasted two hours, during which time the claimant's and defendant's counsel reiterated the positions they had taken before me. The European Commission also made representations as did the EFTA Surveillance Authority' (r.o. 5).

Vervolgens roept Laddie de rechtspraak in herinnering met betrekking tot bevoegdheidsverdeling tussen de verwijzende rechter en het HvJ EG bij prejudiciële zaken, waarbij het, zoals bekend, de nationale rechter is die de feiten moet kwalificeren, terwijl het HvJ de betrokken bepaling van gemeenschapsrecht dient uit te leggen.¹⁰

Hij trekt daar de volgende conclusies uit:

'The ECJ should not be, and in this case was not, invited to resolve issues of fact. [...] Consistent with this, none of the voluminous evidence consisting both of written witness statements and the documents to which they referred nor transcripts of oral testimony were put before or requested by the ECJ and I am informed that neither AFC nor Mr Reed were invited to make submissions as to what findings of fact should be made or were asked to address the issue of whether the findings of fact in the 6 April judgment were correct.

Looked at from the perspective of the High Court in England, it is the Court of Appeal and the Court of Appeal alone, which has jurisdiction to overturn or to make alternative or supplementary findings of fact' (r.o. 10 en 11).

Vervolgens stelt Laddie vast dat het Hof in r.o. 60, hiervoor geciteerd, een feitelijke vaststelling heeft gedaan, namelijk dat in casu de herkomstfunctie van het betrokken merk in het geding was. In de daaropvolgende passages uit hij zijn ontevredenheid over deze uitkomst:

'That finding is at odds with the finding in the High Court. The ECJ has disagreed with the conclusions of fact reached at the trial and indicated that the claimant should win because Mr Reed's use was such as would be perceived by some customers or users as a designation of origin. If this is so, the ECJ has exceeded its jurisdiction and I am not bound by its final conclusion. I must apply its guidance on the law to the facts as found at the trial.

This is a most unattractive outcome. It is in no one's interest, even Mr Reed's, for there to be such a difference between the views expressed by the High Court and the ECJ' (r.o. 26 t/m 28, nadruk van Laddie).

Anderzijds vindt hij dat hij helaas niet in staat is het Hof te volgen:

'The courts of this country cannot challenge rulings of the ECJ within its areas of competence. There is no advantage to be gained by appearing to do so. Furthermore national courts do not make references to the ECJ with the intention of ignoring the result. On the other hand, no matter how tempting it may be to find an easy way out, the High Court has no power to cede to the ECJ a jurisdiction it does not have' (r.o. 28).

⁸ Reeds aangehaald in voetnoot 2.

⁹ R.o. 58 van zijn vonnis van 6 april 2001, zie aanhef van dit artikel.

¹⁰ Vaste rechtspraak. Laddie verwijst in dit verband naar HvJ EG 1979, Denkavit, zaak 36/79, *Jur.* 1979, p. 3439, r.o. 12, en naar HvJ EG 1985, Sektellerei Kupferberg, zaak 253/83, *Jur.* 1985, p.157, r.o. 13.

In deze omstandigheden lijkt het hem niet zinvol de zaak te heropenen: hij verwerpt de vordering omdat hij nog steeds van mening is dat het gebruik, door Reed, van het merk 'Arsenal' geen gebruik 'als merk' oplevert:

'It is not realistic to have a further hearing designed to elucidate further facts which can then be applied to the law as clarified by the ECJ. For better or worse, all the relevant facts have already been determined. In my view, the only course is for me to apply the ECJ's guidance on the law to the current findings of fact made in the High Court. This means that the defendant wins on the issue of trade mark infringement.' (r.o. 29).

Commentaar

Geen goede samenwerking

De samenwerking tussen nationale rechter en Hof die, in de woorden van het Hof, de prejudiciële procedure moet kenmerken¹¹ is hier niet vlekkeloos. Het spel van verwijzing, arrest en vonnis na verwijzing wekt eerder de indruk van een *dialogue des sourds*.

Zoals bekend ligt de bevoegdheid tot het vaststellen van de feiten en tot het stellen van vragen uitsluitend bij de verwijzende rechter; het Hof moet zich aan de aldus gegeven uitgangspunten houden.¹² Anderzijds is de verwijzende rechter, in het kader van de loyaliteitsverplichting van artikel 10 EG, gebonden aan de beslissing van het Hof.¹³

Hier is het anders gelopen. In eerste instantie ziet het ernaar uit dat het Hof, zonder dit met zoveel woorden te zeggen, het niet eens was met de uitgangspunten waarop Laddie zijn vragen had gebaseerd. Zo had deze vastgesteld dat het aan het merk van voetbalclub Arsenal identieke teken 'Arsenal' door Reed voor identieke waren was gebruikt, zij het niet ter onderscheiding van waren of diensten, en daarmee niet 'als merk'. Op grond daarvan vroeg hij of voor inbreuk krachtens de omzetting van artikel 5 lid 1 onder a MRI voldoende was dat een identiek teken voor identieke waren of diensten worden gebruikt, of dat daarenboven nog vereist is dat het teken 'als merk' wordt gebruikt.

Het Hof antwoordt in eerste instantie dat inbreuk slechts kan worden aangenomen wanneer:

'het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consument de herkomst van de waar te garanderen' (punt 51).

Daarmee zou voor Laddie de zaak al afgedaan kunnen zijn, want als het teken niet 'als merk' wordt gebruikt, zijn voor hem blijkbaar de functies van het merk niet in het geding. Maar dan gaat het Hof verder, door in de daaropvolgende punten te oordelen dat *'in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is'*, de herkomstfunctie van het merk wel degelijk wordt bedreigd. De aan te leggen toets is dus niet zozeer of het teken als merk wordt gebruikt, maar of het betrokken merk, door dat gebruik, in een van zijn functies wordt geschaad. Ook is het criterium niet alleen hoe het kopende publiek het betrokken gebruik zal ervaren, maar ook hoe het publiek, dat het product *na verkoop* ziet, het merk zal ervaren, aangezien er sprake kan zijn van *post-sales confusion*.

Als Laddie het Hof vervolgens verwijt dat het zijn eigen feitelijke vaststelling terzijde heeft gelegd, is dat niet helemaal juist: het Hof wijst hem veeleer op het feit dat de door hem gemaakte vaststelling

op een verkeerd rechtscriterium was afgestemd. Hoe dan ook, Laddie weigert door het Hof terecht te worden gewezen, legt het arrest naast zich neer en spreekt Reed vrij. Zoals hijzelf aangeeft zal de *Court of Appeal* zich bij eventueel hoger beroep moeten uitspreken over deze handelwijze en over de juiste kwalificatie van de feiten, in het licht van het arrest van het Hof.

Het stelsel van artikel 5 MRI

Het besproken arrest moet worden bekeken tegen het stelsel van artikel 5 MRI, dat als volgt kan worden samengevat. Artikel 5 lid 5 MRI ziet op de bescherming van merken tegen het gebruik van tekens *'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten'*. *A contrario* geldt derhalve dat inbreukmakend gebruik in de zin van de leden 1 of 2 gebruik moet zijn *ter onderscheiding van waren of diensten*.

Voor inbreuk uit hoofde van (de omzetting van) artikel 5 lid 2 MRI is vereist dat verwaterings- of reputatieschade kan worden toegebracht. Hier zitten wij derhalve in de sfeer van de *goodwill*-functie van het merk, zoals die door het Hof is erkend in *Bristol-Myers Squibb*¹⁴ en *Dior/Evora*¹⁵.

Voor inbreuk uit hoofde van (de omzetting van) artikel 5 lid 1 onder b MRI is daarentegen vereist gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten.¹⁶ Daar wordt derhalve duidelijk de herkomstfunctie van het merk bediend, zoals onderstreept in de door het Hof in het besproken arrest aangehaalde rechtspraak en in de veelgeciteerde tiende overweging van de MRI

Wat nu te denken van artikel 5 lid 1 onder a MRI?

Ik meen dat deze bepaling beide functies bedient, in die zin dat, wanneer sprake is van gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten, de wet aanneemt dat een van de twee functies van het merk wel in het geding zal zijn. Overweging 10 van de MRI zegt in dit verband dat de door het merk verleende bescherming in die gevallen 'absoluut' is. Er is dan, in de woorden van A-G Ruiz-Jarabo

¹¹ HvJ EG 1 december 1965, Schwarze, zaak 16/65, *Jur.* 1965, p. 1081 (conclusie A-G Gand).

¹² HvJ EG 20 maart 1997, Phytéron/Bourdon, zaak C-352/95, *Jur.* 1997, p. I-1729; bespreking Gippini Fournier in *CMLR* 1998, p. 947 (conclusie A-G Jacobs).

¹³ HvJ EG 3 februari 1977, Benedetti, zaak 52/76, *Jur.* 1977, p. 163 (conclusie A-G Reischl).

¹⁴ HvJ EG 11 juli 1996, gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, *Jur.* 1996, p. I-3457; NJ 1997, 129 m.nt. Verkade onder 130; *SEW* 1998, p. 159 m.nt. Ludding; besprekingen Mok in *TVVS* 1996, p. 290; Wefers Bettink in *NTER* 1996, p. 232; Seville in *CMLR* 1999, p. 1039 (conclusie A-G Jacobs).

¹⁵ HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, *Jur.* 1997, p. I-6013; *BIE* 1998, p. 195 m.nt. Steinhäuser; bespreking van mijn hand in *NTER* 1998, p. 13 (conclusie A-G Jacobs).

¹⁶ HvJ EG 11 november 1997, Sabèl/Puma, zaak C-251/95, *Jur.* 1997, p. I-6191; NJ 1998, 523 m.nt. Verkade; *SEW* 1998, p. 350 met mijn noot; *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; bespreking Wefers Bettink in *NTER* 1998, p. 150; (conclusie A-G Jacobs); HvJ EG 29 september 1998, Canon, zaak C-39/97, *Jur.* 1998, p. I-5507; *SEW* 1998, p. 481 met mijn noot (conclusie A-G Jacobs); HvJ EG 22 juni 1999, Lloyd, zaak C-342/97, *Jur.* 1999, p. I-3819; *GRUR Int.* 1999, p. 734; *IER* 1999, p. 241; bespreking van mijn hand in *NTER* 1999, p. 316 (conclusie A-G Jacobs).

Colomer, sprake van een omkeerbaar vermoeden van inbreuk op een van de hier aangehaalde functies van het merk.

In de meeste gevallen zal het gaan om inbreuk op de herkomstfunctie. Er zijn echter gevallen denkbaar waarin herkomstverwarring uitgesloten lijkt. De onderhavige casus, waarbij de verkoper aangeeft dat de waren niet van de merkhouder afkomstig zijn, of de casus waarin de koper, doordat hij een luxe-artikel buiten de gebruikelijke (selectieve distributie-) kanalen en voor een wel zeer lage prijs weet te betrekken, moet weten dat het niet om een origineel product gaat. Naar mijn mening is dan in ieder geval de reclamefunctie van het merk aangetast. Het Hof bewandelt echter (voor het eerst) een andere weg, die van de *post-sales confusion*.

Slot

Het arrest laat een enigszins onbevredigd gevoel achter. Het Hof is nu wel erg ver in de kwalificatie van de feiten getreden. Dit komt wel-

licht omdat het zich zorgen maakte over de kant die Laddie op ging, maar een en ander blijft onuitgesproken. Ook is nu nog niet helemaal duidelijk hoe de 'absolute' bescherming van artikel 5 lid 1 onder a MRI moet worden toegepast. Is daar inderdaad sprake van een vermoeden van inbreuk, dat kan wordt weerlegd doordat de vermeende inbreukmaker aanvoert dat in de omstandigheden van het geval geen van de belangen wordt aangetast die het merkrecht beoogt te beschermen? Op die manier zou de tendens van *Hölterhoff* zijn bevestigd waarin, naast de lijst van uitzonderingen van artikel 6 MRI, een nieuwe, als open norm geformuleerde uitzondering op het merkenrecht wordt geschapen. Duidelijk is wel de verwijzing naar het leerstuk van de *post-sales confusion*, die het verweer zinloos maakt waarbij gedaagde betoogt dat onmiddellijke herkomstverwarring bij verkoop is uitgesloten.