

Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!

Citeersuggestie: H. Bongers, 'Verwatering: de grote boze wolf qua bewijs?!', IE-Forum.nl IEF 13331.



Beschouwing na uitspraak HvJ EU 14 november 2013, [C-383/12P](#), [IEF13223 \(D\)](#) (Environmental Manufacturing vs. OHIM) door Henrike Bongers.

I. Inleiding

Over de bewijsregels bij verwatering is veel te doen (geweest). Aanleiding voor deze discussie vormde de interessante, doch voor meerdere interpretaties vatbare en daarom verwarrende, Intel uitspraak van het Hof uit 2008. Volgens het Hof mag de merkhouder (al) optreden voordat een 'verwateringsinbreuk' zich daadwerkelijk voordoet. Hij moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Hoe moet 'ernstig gevaar' (cursivering HB) nu worden begrepen? Wat verder helemaal voor grote onrust zorgde is het criterium van 'economische gedragsverandering van de consument of grote kans daarop in de toekomst': is het aantonen dat het economisch gedrag van de consument gewijzigd is of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag gewijzigd zal worden volgens het Hof echt een (zelfstandig) vereiste?

Na vele discussies, speculaties en gerechtelijke uitspraken (waarin al dan niet Intel strikt werd toegepast) is er vijf jaar na de 'beruchte' Intel uitspraak eindelijk een nieuwe uitspraak van het Hof zelf waarin de Intel uitspraak nader wordt toegelicht en het Hof antwoord geeft op de hierboven weergegeven vragen.

Voor het overzicht én de duidelijkheid geef ik kort eerst nog even de geschiedenis weer, te beginnen bij de Intel uitspraak zelf, alvorens te eindigen met de recente uitspraak van het Hof.

II. Er was eens... de Intel uitspraak

De Intel uitspraak¹ die onder andere ingaat op 'verwatering' en het bewijs dat hierbij komt kijken, zorgde -zoals reeds aangegeven- in de 'merkenrechtwereld' voor veel onrust. Met name rechtsoverwegingen 38 en 77 ten aanzien van het

bewijs dat geleverd dient te worden, brachten veel schrik én kritiek met zich mee.

'Ernstig gevaar'

Rechtsoverweging 38 bepaalt dat de houder van het oudere merk niet hoeft te bewijzen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4 lid 4 sub a Merkenrichtlijn.² Wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van het jongere merk van zijn merk kan maken, kan de houder van het oudere merk immers niet worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet (onderstreping HB)³

Hoe dient 'ernstig gevaar' nu te worden gezien?

AG Sharpston bood in haar conclusie bij het arrest een aanknopingspunt. Zij stelt, onder verwijzing naar punt 77 van de Citigroup uitspraak en de daar aangehaalde rechtspraak (SPA-FINDERS arrest), dat het moet gaan om bewijzen 'waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is' (onderstreept HB).⁴

In de literatuur werd betoogd, veelal onder verwijzing naar de TDK uitspraak⁵, dat de bewijslast niet zo zwaar is als het lijkt en dat het moet gaan om een 'niet-hypothetisch risico'.⁶

'Economische gedragsverandering consument of grote kans daarop'

Later in het arrest volgt de tweede (mogelijk nog meer) gevreesde passage, ook wel bekend als rechtsoverweging 77.

² Deze bewijsregel is dus van toepassing op alle 'goodwill' inbreuken die in artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn worden genoemd en niet alleen op 'verwatering'. Vgl. tevens art. 4 lid 4 sub a Merkenrichtlijn.

³ Zie ook r.o. 39, 68 en 71. Waar in r.o. 38, 39 gesproken wordt over 'ernstig gevaar' heeft het Hof het in r.o. 68 en 71 over een 'grote kans'.

⁴ Overweging 85

⁵ Hij EU 12 december 2008, C-197/07, [IEF 7558](#) (Aktieselskabet vs. BHIM, TDK) r.o. 22

⁶ Zie Gielen in zijn noot onder het Intel en L'Oréal arrest, [IEF 8061](#) en Quaadvlieg 'INTEL en verwatering. Economisch gedrag en juridisch bewijs', [IEF 7921](#)

¹ HvJ EU 27 november 2008, [C-252/07](#) (Intel vs. Intelmark)

Voorafgaand aan deze gevreesde rechtsoverweging geeft het Hof nog eerst uitvoerig aan welke criteria de rechter moet hanteren bij de vraag of er sprake is van verwatering. Het Hof benadrukt dat er sprake is van 'verwatering' zodra het (oudere) *'minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet'*.

En dan komt het:

R.o. 77: *'Bijgevolg veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt'*.

Een storm van kritiek en ongeloof waaide door de merkenrecht wereld: moet deze rechtsoverweging nu echt zo strikt geïnterpreteerd worden dat een merkhouders alleen een beroep op verwatering van zijn merk kan doen indien hij (zelfstandig) bewijst dat het economische gedrag van de consument is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt?

Mocht de passage inderdaad zo geïnterpreteerd moeten worden dan is de bewijslast zodanig zwaar voor de merkhouders dat in de praktijk een beroep op verwatering vrijwel niet (meer) mogelijk zou zijn. Er is dan ook door diverse auteurs betoogd dat de soep niet zo heet gegeten wordt als opgediend en dat deze rechtsoverweging in het licht van (de bewoordingen van) het arrest ('bijgevolg') gelezen moet worden⁷. Zo stelt Quaedvlieg: 'als het bewijs juridisch correct geleverd is 'veronderstelt' dit bewijs tevens impact op het economische gedrag van de consument.'⁸

⁷ Verder: Cohen/Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Merkenrecht aangepaste editie (Kluwer 2009) nr. 8.8.8.

⁸ Uit: Quaedvlieg 'Herkomst – en goodwillinbreuk in het merkenrecht na Intel en L'Oréal, AA2009, p.799 e.v. In de literatuur wordt de term 'economisch bewijs' naast 'juridisch bewijs' geplaatst. Hoewel ik begrijp wat de auteurs hiermee willen zeggen, kan de term 'economisch bewijs' wellicht tot verwarring leiden omdat zich de vraag kan voordoen wat 'economisch bewijs' naast 'juridisch bewijs' inhoudt. Kan er dan bijvoorbeeld ook, ik noem maar wat, sprake zijn van psychologisch of astrologisch bewijs? Beter is m.i. om te spreken van een economisch bewijselement binnen het juridisch bewijs; bewijs in gerechtelijke procedures impliceert immers bewijs conform het geldende (juridische) bewijsrecht.

Opvallend hierbij is dat AG Sharpston verder stelt dat afbreuk aan onderscheidend vermogen volgens haar niet (eens- HB) noodzakelijkerwijs een economische afbreuk impliceert zodat een wijziging in het economische gedrag (en dus het bewijs hiervan) bij verwatering niet (onderstreping HB) essentieel is: *'indien het merk Coca Cola of een overeenstemmend merk of teken werd gebruikt voor een assortiment van niet gerelateerde waren of diensten, is het goed mogelijk dat het onderscheidend vermogen ervan verzwakt, maar dat de consumenten het drankje in even grote hoeveelheden blijven drinken'*. Zij voegt hieraan toe dat bewijs dat het consumentengedrag daadwerkelijk negatief wordt beïnvloed uiteraard wel de vordering van de merkhouders steunt.⁹

Alle kritiek en mogelijke andere, minder strikte, toepassingen van het criterium ten spijt: in de Nederlandse rechtspraak is in een aantal zaken in navolging van de Intel uitspraak wel degelijk van de merkhouders verlangd dat hij aantoonde dat het economische gedrag van de consument beïnvloed was of dat er een grote kans daarop bestond in de toekomst.¹⁰

III. Gloort er hoop aan de horizon?

Toch leek er een aantal jaren later ook een sprankje hoop aan de horizon te gloren, en nog wel afkomstig van het Europese Hof zelf.

Interflora

Allereerst kwam in 2011 het Hof met de langverwachte Interflora uitspraak.¹¹ Deze uitspraak, die de laatste uitspraak van het Europese Hof is in een reeks van 'Google Adwords' uitspraken, ziet toe op de vraag of een derde het bekende merk van een concurrent als trefwoord bij de advertentie-verwijzingsdienst van Google mag selecteren en op basis van dit trefwoord een reclame (advertentietekst) mag laten verschijnen.

Hof gaat hierbij onder andere in op de vraag wanneer er sprake is van verwatering. Het Hof herhaalt, onder verwijzing naar o.a. de Intel uitspraak, dat er sprake is van 'verwatering' *'indien het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en diensten van de houder van dit merk te onderscheiden*

⁹ AG Sharpston, conclusie bij arrest Intel, overweging 74.

¹⁰ Zie bv. Rb Den Haag 15 december 2008, IER 2009, nr.9/p.29, [IEF 7405](#) (*G-Star vs. Pepsi Raw*); Rb Leeuwarden 29 april 2009, [IEF 7912](#) (*Huis & Hypotheek Nederland B.V. vs. DSB*); Hof Den Haag 20 september 2011, [IEF 10200](#) (*Red Bull vs. Osborne*) voor strikte toepassing Intel criteria inzake het bewijs

¹¹ HvJ EU, 22 september 2011, [C-323/09](#) (*Interflora vs. Marks & Spencer*)

van die met een andere herkomst. Aan het slot van het proces van verwatering is het merk niet meer in staat om bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifiek commerciële herkomst op te roepen.¹² Er wordt echter, zoals Geerts¹³ ook al terecht opmerkte, met geen woord gerept over bewijs van economische gedragsverandering van de consument, dat de merkhouder zou moeten leveren. Zou dit een (voorzichtig) positief teken aan de wand zijn voor merkhouders?

Botox

En er kwam meer goed nieuws uit de koker van het Hof. In de Botox uitspraak uit 2012¹⁴ wordt door het Hof bevestigd dat er een *'toekomstig niet theoretisch gevaar dient te bestaan voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.'*¹⁵

'Ernstig gevaar' lijkt gelukkig dus niet al te ernstig te zijn voor de merkhouders!¹⁶ Niet verbazingwekkend dat het Hof die kant opgaat, maar toch wel erg fijn om even door het Hof zelf bevestigd te hebben.

III. Environmental Facturing vs. OHIM

Het Gerecht

En toen kwam daar op 22 mei 2012 het Gerecht met haar uitspraak in de 'Wolf' kwestie.

In deze zaak kwam, onder verwijzing naar de Intel uitspraak, wederom de bewijslast bij verwatering aan de orde.

Het Gerecht herhaalt, in navolging van het Hof in Intel, dat er sprake is van verwatering wanneer het oudere merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of

diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen.¹⁷

Onder verwijzing naar de Intel uitspraak herhaalt het Gerecht tevens dat de merkhouder niet hoeft te wachten met optreden totdat daadwerkelijke inbreuk zich voordoet maar dat wel bewezen moet worden dat er sprake is van een 'ernstig gevaar' dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.¹⁸ Daartoe moet de houder van het oudere merk wel bewijzen overleggen waaruit:

*'Prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op een inbreuk in de toekomst niet hypothetisch is. Een dergelijke conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.'*¹⁹

Tot zover - na de TDK, Citigroup en Botox arresten - eigenlijk niets verrassends (meer) onder de zon.

Maar dan volgen rechtsoverweging 53 en 54:

'Er kan echter niet (onderstreping HB) worden geëist dat de houder van het oudere merk naast deze bewijzen nog een bijkomend effect van de komst van het jongere merk op het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, aantoot. Een dergelijke voorwaarde wordt immers noch in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, noch in het arrest Intel Corporation.'

'Met betrekking tot punt 77 van het arrest Intel Corporation blijkt uit de keuze van de term „bijgevolg” en uit de structuur van punt 81 van dat arrest dat de wijziging van het economische gedrag van de consument (...) is aangetoond zodra de houder van het oudere merk (...) kan bewijzen dat dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.'

'Een wijziging in het economische gedrag van de consument' wordt volgens het Gerecht dus (al) gegeven wanneer de merkhouder kan bewijzen dat het oudere merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en gebruikt wordt te identificeren doordat de identiteit van het

¹² R.o. 76. Vgl. r.o. 73 en r.o. 77.

¹³ P.G.F.A. Geerts, 'Noot onder Hof Den Haag 20 september 2011' (*Red Bull vs. Grupo Osborne*); [IEF 10783](#), p. 4 e.v.

¹⁴ HvJ EU 10 mei 2012, C-100/11, [IEF 11290](#) (Botox)

¹⁵ R.o. 95

¹⁶ Zie ook P.G.F.A. Geerts, 'Noot onder HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-100/11 P'; [IEF 11290](#) (Botox), gepubliceerd in IER 2012/53, p.442-455; [IEF 12026](#).

¹⁷ R.o. 50

¹⁸ R.o. 51

¹⁹ R.o. 52

oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. 'Economische gedragsverandering' hoeft dus niet zelfstandig te worden aangetoond.²⁰

Deze uitspraak, waarin r.o. 77 uit de Intel uitspraak door het Gerecht zodanig geïnterpreteerd wordt dat de soep inderdaad niet zo heet gegeten wordt als (lijkt te worden) opgediend, bood positief nieuws voor de merkhouders. Om echter niet alvast de huid te verkopen voordat de beer (of in dit geval wolf) geschoten is werd toch voorzichtigheid met deze uitspraak geboden; had het Hof deze interpretatie ook echt zo bedoeld?

Inmiddels weten wij dat het antwoord hierop helaas ontkennend luidt en dat de uitspraak van het Gerecht slechts een 'lonely wolf' blijkt te zijn.

Het Europese Hof

Op 14 november jl. heeft het Hof het Gerecht terecht gewezen.

Over de controversiële r.o. 77 uit de Intel uitspraak bepaalt het Hof het volgende:

*'Het is juist dat punt 77 van het arrest Intel Corporation wordt ingeleid door de term 'bijgevolg' en dat dit punt onmiddellijk volgt op het onderzoek van de kwestie van het afnemen van geschiktheid om te identificeren en van de afbrokkeling van de identiteit van het oudere merk, en aldus zou kunnen worden opgevat als een loutere verklaring van het vorige punt. Dezelfde formulering in punt 81 en in het dictum van dat arrest is evenwel autonoom (onderstreping HB). Dat zij deel uitmaakt van het dictum van dat arrest wijst op het belang ervan'.*²¹

Volgens het Hof zijn de bewoordingen van de Intel uitspraak ondubbelzinnig en volgt hieruit dat 'zonder het bewijs dat aan deze voorwaarde (dat economische gedrag van consument gewijzigd is of dat er een grote kans bestaat dat dit in de toekomst wijzigt- HB) is voldaan, niet kan worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk (...)'(onderstreping HB).²²

Het Hof vervolgt: *'Het begrip 'wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument' behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als loutere perceptie van de*

*consument (onderstrepingen HB). Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat er afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk.'*²³

Het Hof oordeelt dus dat om een beroep op verwatering te kunnen doen, er door de merkhouder wel degelijk (tevens) bewezen dient te worden dat er een wijziging in het economische gedrag van de consument heeft plaatsgevonden of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag wijzigt. Dit is een zelfstandig (bewijs)vereiste en is niet (meteen) aangetoond wanneer de merkhouder van het oudere merk kan bewijzen dat de identiteit door gebruik van dit jongere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.

Het Gerecht heeft het onderzoek van de door het arrest Intel gestelde voorwaarde (wijziging in het economische gedrag van de consument - HB) van de hand gewezen en volgens het Hof daarom blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.²⁴

Er wordt door het Hof benadrukt dat in de Intel uitspraak duidelijk gewezen is op de noodzaak om een hogere bewijsstandaard te eisen voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk (onderstreping HB). Het accepteren van het door het Gerecht voorgestelde criterium zou (bovendien) kunnen leiden tot een situatie waarin marktdeelnemers zich ten onrechte bepaalde tekens toe-eigenen wat schadelijk zou kunnen zijn voor de mededinging.²⁵

Het Hof vermeldt tevens dat de rechtspraak in r.o. 77 (en r.o. 81) van de Intel beslissing zich niet beperkt tot feitelijke omstandigheden waarbij waren of diensten niet soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten. Met andere woorden, de hogere bewijsstandaard bij verwatering geldt ook voor situaties waarbij waren of diensten identiek of soortgelijk zijn.

Volgens het Hof is het dus overduidelijk dat bewijs van een 'wijziging in het economische gedrag van de consument of een grote kans daarop' een autonoom vereiste is dat niet (uitsluitend) afgeleid kan worden uit subjectieve elementen zoals de perceptie van het publiek. Dit is een strikte uitlegging van het Intel criterium en geen goed nieuws voor merkhouders.

²⁰ Zie in die zin ook Quaedvlieg en Gielen, reeds hierboven aangehaald.

²¹ R.o. 35

²² R.o. 36

²³ R.o. 37

²⁴ R.o. 38

²⁵ R.o. 40

Het Hof gaat direct na de passages over de hogere bewijsstandaard ook nog in op het feit dat zowel de Gemeenschapsmerkenverordening en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat er aangetoond wordt dat er daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt maar dat ook een bestaan van een 'ernstig gevaar' voor een dergelijke inbreuk aanvaarden waarbij gebruik kan worden gemaakt van 'logische gevolgtrekkingen'. Volgens het Hof mogen die (evenwel) niet voortvloeien uit '*louter veronderstellingen maar dienen deze te berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken met alle andere omstandigheden van het concrete geval.*'

Het Hof bepaalt dus, in lijn van eerdere (hierboven aangehaalde) arresten en in navolging van haar eerdere Botox uitspraak, dat de toets van 'ernstig gevaar' inderdaad minder zwaar is dan dat die lijkt. Erg fijn dat dit (wederom) bevestigd wordt; een lichtpunt in de 'verwateringsduisternis'!

IV. Conclusie

De Intel uitspraak uit 2008 zorgde voor grote onrust in de 'merkenrechtwereld' aangezien het Hof een wel erg hoge bewijsstandaard leek te eisen bij verwatering. In de literatuur werd betoogd dat de soep niet zo heet gegeten hoefde te worden als het Hof leek te suggereren en ook (latere) arresten gaven de merkhouder hoop. Die hoop bleek gedeeltelijk gegrond te zijn want het Hof heeft geoordeeld dat onder '*ernstig gevaar*' dat verwatering zich in de toekomst voordoet een toekomstig niet theoretisch gevaar moet worden begrepen waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen die berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval. 'Ernstig' uit r.o. 38 van de Intel uitspraak is gebleken (inderdaad) niet zo ernstig te zijn! Dit kan helaas niet gezegd worden over het bewijscriterium van '*economische gedragsverandering van de consument of een grote kans daarop*', oftewel de gevreesde r.o. 77 uit de Intel uitspraak. Hoewel de uitspraak van het Gerecht in de zaak Environmental Manufacturing vs. OHIM uit 2012 positief nieuws voor de merkhouder bevatte door de bewijsstandaard te verlagen, heeft het Hof het Gerecht op 14 november 2013 in deze zaak terecht gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat het hier om een autonome, objectieve voorwaarde gaat welke niet uitsluitend kan worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Het Hof benadrukt dat er een hogere bewijsstandaard geëist wordt voor de vaststelling dat

afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk om te voorkomen dat de mededinging geschaad wordt. Kortom, r.o. 77 van de Intel uitspraak, welke zich volgens het Hof overigens niet beperkt tot situaties waarbij waren of diensten niet-soortgelijk zijn aan de door een jonger merk aangeduide waren of diensten, moet strikt geïnterpreteerd worden. Goed nieuws dus voor de mededinging maar slecht nieuws voor de merkhouders. De vraag rijst in hoeverre het in de praktijk (nog) mogelijk is om een succesvol beroep op verwatering te doen; is/blijft verwatering de grote boze wolf?

Henrike Bongers