

VERWATERING VAN MERKEN

Benelux Merken Congres 2013

Verwatering

- Gebruik van (andere) tekens of merken
 - Of **delen** van die tekens en merken
- Die overeenstemmen met het merk
 - c.q. **delen** van het merk
- waardoor afbreuk wordt gedaan aan
- het **onderscheidend vermogen** van het merk

Termen voor verwatering

1. “verwatering” en “uitburgering” worden hier gebruikt als generieke termen voor wat kan zijn “verlies van uniciteit” op
 - a. Hele markt – alle waren & diensten
 - b. Specifieke productmarkt

a. Hele markt – alle waren & diensten

- als het teken wordt gebruikt voor **diverse** waren of diensten overal op de markt:
 - “merken zonder bekendheid”
 - Positief recht beschermt alleen tegen verwarring
 - Nut en noodzaak van bescherming tegen verwatering is om diverse redenen twijfelachtig
 - Hoewel verwateringseffect niet altijd ondenkbaar is:
 - “europa”, “ster” en varianten daarop
 - Met risico verlies iedere betekenis; “decoratief” gebruik
 - “bekende merken”
 - Door bekendheid legt publiek een verband
 - Dit wordt onder positief recht als relevant beschouwd
 - Goodwillbescherming art. 2.20 lid 1 sub c dekt gebruik *bekend* merk voor *niet*-soortgelijke waren of diensten

b. In het eigen marktsegment:

- als een teken wordt gebruikt voor **soortgelijke** waren of diensten:
 - Met risico verwording tot soortnaam
 - Bescherming tegen verwatering wenselijk niet altijd zeker, niet alleen vwb merken zonder bekendheid maar ook in sommige gevallen vwb bekende merken

“verlies van uniciteit +”

- Geloofwaardige claim voor bescherming tegen verwatering:
 - alleen verlies van uniciteit volstaat niet
 - Er moeten aanvullende elementen zijn:
 - Bekendheid
 - Soortgelijke waar
 - Bijzonder onderscheidend vermogen

Verwatering :

Afbreuk aan O.V.

Consequenties afbreuk OV: ernstig

- **Beschermingsomvang**
 - vermindert progressief
- **Verval van het verbodsrecht**
- **Vervallenverklaring van het merkrecht**

1. Beschermingsomvang vermindert progressief

- OV is één van de vijf feitelijke wegingsfactoren voor het verwarringsgevaar (HvJEG 11 nov 1997, Puma/Sabel)
- Deze factoren zijn communicerende vaten (HvJEG 29 september 1998, Canon/Cannon)

2. Verval van het verbodsrecht

- als het merk zijn OV geheel heeft verloren t.t.v. de inbreuk
- BenGH 19 december 1997, BIE 1998, nr 44 p. 227 Beaphar/Nederma (“hartvormige gisttabletten”), Rov. 22:
 - “Overwegende dat, indien het onderscheidend vermogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn deponering beschikt ten tijde van het door de merkhouders als inbreuk op zijn merk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merkhouders zich niet op grond van zijn merkrecht tegen dat gebruik kan verzetten;”

3. Vervallenverklaring wegens verwording tot soortnaam

Artikel 12, lid 2, sub a RI = 2.26, lid 2 sub b BVIE

Gronden voor **vervallenverklaring**

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het [gedurende vijf jaar niet normaal gebruikt is etc.].
2. Een merk kan eveneens vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:
 - a) door toedoen of **nalaten** van de merkhouders **tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden** van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

Verval tot soortnaam opgerekt door rechtspraak

- Naast soortnaam ook “soort-teken” bij beeldmerken
- HvJEG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss/Casucci (“Meeuwstiksel”)

Verwording tot soortbeeld

- HR 20 januari 2012, LJN: BU7244, Bach Flower Remedies, met verwijzing naar
- HvJEG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss/Casucci (“Meeuwstiksel”)
- Zie ook A-G Verkade sub 3.35 verwijzend naar
- Cohen Jehoram/Huydecoper/Van Nispen 2008, p. 192 en 194; DJG Visser BIE 2006, p. 240

HR 20 januari 2012, LJN: BU7244, Bach Flower Remedies

- 4.4.1 Onderdeel III keert zich tegen het in rov. 17 van het tussenarrest neergelegde oordeel van het hof dat de mogelijkheid van verval van een merkrecht wegens verwording van het merk tot soortnaam (art. 12 lid 2, aanhef en onder d, Richtlijn; art. 2.26 lid 2, aanhef en onder b, BVIE) in beginsel slechts geldt voor woordmerken.
- Het oordeel van het hof berust inderdaad op een onjuiste rechtsopvatting.

HR 20 januari 2012, LJN: BU7244, Bach Flower Remedies (vervolg)

- De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken en het HvJEU heeft in zijn arrest van 27 april 2006 (nr. C-145/05, IER 2006/60; Levi Strauss/Casucci) de betrokken regel **ook op een beeldmerk toepasselijk** geacht.
- Onder het geharmoniseerde Europese merkenrecht komt derhalve op dit punt **geen betekenis meer** toe aan het arrest BenGH 19 december 1997 (nr. A96/2, NJ 2000/574, **Beapharm/Nederma**).

Verplichting tot handhaving: handhaving via verwarringsbepaling

- Een gebruikelijk geworden tekening zal echter zelden een “benaming” van de waar zijn
- Om “benaming” te zijn moet een teken cumulatief OV hebben verloren èn aanduiding van de waar zijn geworden
- Tekeningen kunnen een aanduiding van de waar worden, maar in verreweg de meeste gevallen verliezen ze slechts OV
- (cf de casus van het meeuwstiksel: dit is wel gebruikelijk voor spijkerbroeken maar geen aanduiding van de waar spijkerbroek)
- Dus als (enkel) verlies van OV voor tekeningen voert tot verwording tot soortnaam en verval merkrecht geldt hetzelfde voor woorden
- Dus geldt ook bij al deze gevallen van verlies van OV dat de rechthebbende niet mag “nalaten” te handhaven;
- *Dus* moet het recht hem in alle gevallen van verwatering **handhavingsinstrumenten** aanreiken;
- Dus moet de verwarringsbescherming zo worden uitgelegd dat zij ook tegen verwatering beschermt!

Verdediging tegen verwatering

- Wet
- Rechtspraak

**VERDEDIGING TEGEN VERWATERING:
DE WET**

Verwatering in de wet

- Bekende merken:
 - Wet verdedigt het bekende merk tegen verwatering
 - Artikel 5, lid 2 RI = 2.20, lid 1 sub c BVIE
 - goodwillbescherming
- “gewone merken” (zonder bekendheid):
 - Bij merken zonder bekendheid straft de wet alleen maar bij verwatering:
 - Vervallenverklaring, Artikel 12, lid 2, sub a RI = 2.26, lid 2 sub b BVIE

Verdediging tegen watering:
de wet

A. BEKENDE MERKEN

Goodwillbescherming: afbreuk OV

- Artikel 5, lid 2 RI = 2.20, lid 1 sub c BVIE
- de merkhouders is gerechtigd 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 **niet soortgelijk** zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is,
- wanneer dit bekend is in de Lid-Staat en
- door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken [...] **afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen** van het merk.

Bekend merk in veel gevallen goed beschermd....

- Bescherming tegen **afbreuk OV**
- door gebruik van het teken voor **niet-soortgelijke** waren
 - Rekt bescherming van het bekende merk ver op
 - Maar: commerciële realiteit verschaft belang
- Alsook (**wel**) **soortgelijke** waren
 - HvJEG 23 oktober 2003, C-408/01,
adidas/Fitnessworld

...behalve bij verwatering in de Piranha vijver

- “Death by a thousand cuts”
- Vooral de trendy marktleider wordt bedreigd
- Bekende merken zijn ‘vette prooien’



De individuele beet van het individuele visje is niets ...



Probleem: overeenstemming met het merk als geheel is zwak

Probleem: de associatie door het publiek is vaak subliminaal

Maar als alle visjes klaar zijn
is er toch echt iets aan de hand



Piranhocide van het merk samenfassend

- Overname van delen van het merk
 - Dus minder overeenstemming
 - En minder associatie
- Maar wel
 - Zeer hoge bekendheid en populariteit van het merk
 - Dreiging van aanzienlijke schade aan onderscheidend vermogen
 - Schade aan de basisfunctie van het merk
 - En dikwijls kwade trouw (kielzogvaren)
- (Ongeoorloofde mededinging?)

Piranhocide

- Als de piranha's bestaan uit een zwerm tekens voor *soortgelijke* waar
- En die tekens frequent een zelfde *deel* van het merk overnemen
- Kan dit er snel toe voeren dat het publiek dat deel als een verwijzing naar de waar leert opvatten
- Met verwording tot soort aanduiding tot gevolg

Verdediging tegen watering:
de wet

B. MERKEN ZONDER BEKENDHEID

Merken zonder bekendheid :

- Verwatering door gebruik voor:
 - niet-soortgelijke waren:
 - geen remedie
 - maar zonder bekendheid is risico verwatering door dit gebruik ook niet heel aannemelijk
 - soortgelijke waren:
 - Geen afzonderlijke remedie
 - Wel verwarringsbescherming
 - De facto dus *geen* bescherming tegen verwatering als zodanig?!

Dilemma rijst

- De wet verschaft merken zonder bekendheid geen (afzonderlijk) wapen tegen verwatering
- Maar sanctioneert nalatigheid in handhaving met verval van het merk in 12 BVIE en 26 RI
- HvJEG doet er een schep bovenop: ook geen verbod (zelfs voor verval):
- Levi Strauss/Casucci:

HvJEG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss/Casucci (“Meeuwstiksel”)

- Merkbescherming is beperkt tot de gevallen waarin de merkhouder het merk voldoende bewaakt (30)
- Een merk kan vervallen worden verklaard indien het door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke benaming is geworden van de waar (32)
- **Bij verlies van OV** door toedoen of nalaten van de merkhouder ook **geen beroep meer op art. 5**; (33)
- **nalaten kan bestaan uit het verzuim een verbod te vragen** (34)

Discriminatie merken zonder bekendheid?

- bescherming tegen verwatering:
 - Ontbreekt belang voor een merk zonder bekendheid?
 - Volstaat bescherming tegen verwarring voor bescherming tegen verwatering?

Merken zonder bekendheid: belang verwateringsbescherming

- “Banale” merken: waarschijnlijk zelden belang
- Zeer originele tekens met hoog spontaan OV:
 - Gebruik voor **niet soortgelijke** waar:
 - Gebruik voor **soortgelijke** waar

Gebruik voor **niet soortgelijke** waar: niet zo een probleem(?)

- Weliswaar risico afkalving OV niet-bekend origineel merk
- Want bij gebruik van het teken voor *niet*-soortgelijke waar vermindert het OV voor *semi*-soortgelijke waar;
- dit kan steeds dichterbij komen

- *MAAR*
- In de praktijk is dit geval vermoedelijk zeldzaam
- Uitbreiding van de bescherming:
 - van het niet-bekende merk naar niet-soortgelijke waar
 - op gespannen voet met systeem wet/richtlijn (?)
- Onzinnige totale uniciteitsbescherming
- Auteursrecht inroepbaar voor zeer originele tekens

Gebruik voor **soortgelijke** waar: *meestal* bescherming mogelijk

- Basiseisen (ook bij verwateringsbescherming):
 - overeenstemming,
 - associatie,
 - onderscheidend vermogen
- “Basiseisen + soortgelijkheid = verwarring”
- NB niet altijd, maar veelal wel: soortgelijkheid is een zwaarwegend element in de verwarringsschaal
- Soortgelijkheid “repareert” ontbreken bekendheid
- Gebruik van zeer origineel teken met hoog OV voor soortgelijke waar zal meestal tevens verwarring opleveren:
- Minder belang bij afzonderlijke verwateringsbescherming

Gebruik voor **soortgelijke** waar: *soms is* bescherming gebrekkig

- Maar: ook als *diverse* concurrenten steeds nieuwe *diverse delen* van het merk imiteren?
- Dan kan de associatie tussen merk en teken in ieder *individueel* geval zwak zijn
- Maar *collectief* (door al die mini-inbreuken samen) kan zeer wel verwateringsgevaar ontstaan

- Anderzijds:
- Collectieve piranhocide is eerder bedreiging marktleiders, onwaarschijnlijk als het merk niet bekend is

Verwarringsbescherming voor verwateringsbescherming ?

- Probleem bij deelopname samengevat:
 - Overeenstemming is bescheiden
 - Associatie is dienovereenkomstig
- Maar
 - Teken is zeer onderscheidend
 - Ofwel door bekendheid
 - Ofwel door oorspronkelijkheid
 - Dreigende schade aan OV aanzienlijk
 - Merk bedreigd in basisfunctie

Verplichting tot strijd tegen verwording tot soortnaam

- Wat als verwarringsbescherming *niet* volstaat?
- Merkhouder is wel verplicht om tegen verwatering te vechten!:
- Verval van het merk indien het door toedoen **of nalaten** van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden:
- Merkhouder is *verplicht* om te ageren om verwording tot soortnaam tegen te gaan

Oplossing?

- Piranhisering roept vragen op
 - Bij merken zonder bekendheid, aangaande de vraag of er gevaar voor verwarring is
 - Bij bekende merken, aangaande de vraag of het publiek een verband legt
- Antwoorden in Europese rechtspraak?

RECHTSPRAAK VAN HET HVJEU

Drie uitspraken HvJEG/HvJEU:

- HvJEG 27-11-2008, C-252/07, INTEL/CPM
- HvJEG 12 december 2008, C-197/07 P, Aktieselskabet/TDK
- HvJEU 24 maart 2011, Interflora
- HvJEU 10 mei 2012, C/100-11 P, Helena Rubinstein en L'Oréal/OHIM en Allergan

Eisen voor aannemen Verwatering

(bij bekende merken)

‘algemene’ eis: verband

- 1. Publiek legt **verband** tussen merk en teken
– dwz géén *verwarring* vereist
- 1: HvJEG 20-10-2003 **adidas/Fitnessworld**: eis dat het betrokken publiek een *samenhang* ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een *verband* hiertussen legt
- 2. Zie ook al HvJEG 14 september 1999, General Motors/Yplon (nr. 43)

Criteria voor verband

- 2: HvJEG 27-11-2008, **INTEL/CPM**: verschaft de relevante *criteria* om te beoordelen of er een verband bestaat
- Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (rov 41)

Rov 42 Tot deze omstandigheden behoren (o.m.):

- de mate van **overeenstemming** van de merken;
- de **aard van de waren** of diensten (soortgelijkheid), alsmede het relevante publiek;
- de **bekendheid** van het oudere merk;
- de mate van **onderscheidend vermogen** van het oudere merk;

INTEL vergt dus *juridisch* bewijs...

- Niet van de wijs laten brengen door de zinsnede dat
- het *aantonen* van verwatering het bewijs veronderstelt dat
- het **economisch gedrag** van de betrokken consument van het oudere merk is **gewijzigd** c.q. grote kans daarop bestaat (rov 77, 81):
- Geen *economisch* bewijs vereist!!!

4 feitelijke omstandigheden

- Verband te beoordelen aan de hand van **criteria**
 - overeenstemming,
 - soortgelijkheid,
 - bekendheid,
 - onderscheidend vermogen

Geen economisch bewijs..

- INTEL wil daarmee alleen maar zeggen dat er een reële kans op verwatering bestaat

Verwatering, INTEL

- Rov 29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook „verwatering”, „verschraling” of „vervaging” wordt genoemd,
- zodra 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.
- Dat is met name het geval wanneer het oudere merk, dat **onmiddellijk een associatie oproept** met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, **deze associatie niet meer kan oproepen**.

Bewijs INTEL

- 38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk **niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt** op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.
- 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.

Bewijs INTEL: wijziging economisch gedrag consument?

- 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.

Verhouding economische en juridische criteria

- *Juridisch* bewijs van de ernst van het risico
- Op basis daarvan vaststellen dat er een *niet denkbeeldige kans* (“serious risk”) is
- Dat het *economisch* gedrag consument kan wijzigen

Strekking “economisch” criterium

- Strekking:
 - verwatering is geen wereldvreemde juridische constructie
 - Maar moet betrekking hebben op het reële **marktverkeer**
 - Cf, in dezelfde trant:
 - eis *positief* vaststellen van verwarringsgevaar
 - D.w.z.: verwarringsgevaar in de markt, niet op juridisch papier

HvJEG 12 december 2008, C-197/07 P, Aktieselskabet/TDK

- (NB: betreft strikt genomen niet verwatering maar voordeel trekken uit OV & reputatie)
- 22 With regard to the appellant's argument concerning the standard of proof required of the existence of unfair advantage taken of the repute of the earlier mark, it must be noted that it is **not necessary to demonstrate actual and present injury** to an earlier mark;

Aktieselskabet/TDK:

a risk, which is not hypothetical

- it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is **a risk, which is not hypothetical**, of unfair advantage or detriment in the future (see, by analogy, concerning the provisions of Article 4(4)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 *Intel Corporation* [2008] ECR I-0000, paragraph 38).

Conclusie Aktieselskabet/TDK:

- Bevestiging:
 - Niet inbreuk, maar dreiging van inbreuk moet aangetoond worden
 - “serious risk” is
 - *Niet*: “ernstig gevaar”
 - *Maar*: “niet denkbeeldig gevaar” (Oxford dict: not silly/not joking)
- Nog open:
 - dreiging van inbreuk kan evengoed (beter) worden aangetoond
 - met juridische criteria (overeenstemming, OV, bekendheid, verband)
 - En niet met economische criteria omtrent gedragswijziging consument

BOTOX 2012

HvJEU 10 mei 2012, C/100-11 P, Helena Rubinstein en L'Oréal/OHIM en Allergan

- Allergan, houdster van diverse BOTOX merken,
- vordert nietigverklaring van de merken
- BOTOLIST van Helena Rubinstein en
- BOTOCYL van L'Oréal

BOTOX (integraal citaat)

HvJEU 10 mei 2012, C/100-11 P, Helena Rubinstein en L'Oréal/OHIM en Allergan

- 93 Om de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te genieten, moet de houder van het oudere merk aantonen dat door het gebruik van het merk waarvan inschrijving is gevraagd ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 8, lid 5. 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 (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punten 37 en 38).
- 94 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet bovendien een globale beoordeling worden gemaakt die alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht neemt (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).
- 95 Zo heeft het Gerecht in punt 82 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, maar gegevens moet aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan 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.

(BOTOX integraal citaat)

- 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht na een onderzoek van verschillende gegevens tot de conclusie kwam dat er een verband tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond. Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” onderscheidend vermogen heeft verkregen, in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een grote bekendheid genieten en in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „verwante marktsectoren” behoren. Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat verband zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt. In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

BOTOX: gevaar volstaat

- 93 Om de bescherming van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te genieten, moet de houder van het oudere merk aantonen dat door het gebruik van het merk waarvan inschrijving is gevraagd ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of **afbreuk** zou worden gedaan aan het **onderscheidend vermogen** of de reputatie van het oudere merk.
- **Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk** in de zin van artikel 8, lid 5.
- 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.

“ernstig” / “niet theoretisch gevaar”

- (93) 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 (zie naar analogie arrest van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punten 37 en 38).
- Vgl echter 95: “een toekomstig **niet theoretisch gevaar** [...] voor ongerechtvaardigd voordeel of schade”
- Er kan er maar één de juiste formulering zijn:
- **niet theoretisch gevaar**

De relevante omstandigheden...

- 94 Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet bovendien een **globale beoordeling** worden gemaakt die **alle relevante omstandigheden** van het concrete geval in acht neemt (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 44).

....zijn juridisch!!

- **Verband, OV, bekendheid:**
- 96 Voorts moet worden vastgesteld dat het Gerecht [...] tot de conclusie kwam dat er een **verband** tussen de oudere merken en de litigieuze merken bestond.
- Zo heeft het in het bijzonder in de punten 70 tot en met 72 van het bestreden arrest vastgesteld dat de betrokken merken het prefix „boto” delen, dat niet als een afkorting van „botulisme-” of „botulinum” kan worden beschouwd, in de punten 73 en 74 van dat arrest dat het teken „BOTOX” **onderscheidend vermogen** heeft verkregen,
- in punt 76 van dat arrest dat de oudere merken een **grote bekendheid** genieten en

Verdere juridische factoren

- **Soortgelijkheid, verpakt als “verwante marktsectoren”**
- “... in punt 78 van dat arrest dat de betrokken producten tot „**verwante marktsectoren**” behoren...”
- **Voorts:**
- Het Gerecht heeft ook gepreciseerd dat het relevante publiek dat **verband** zal leggen nog voordat het de litigieuze merken met „botulinum” in verband brengt.
- In punt 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht nog opgemerkt dat rekwirantes ter terechtzitting hadden erkend dat hun producten weliswaar geen botulinetoxine bevatten, maar dat zij toch **voordeel beoogden te trekken** uit het imago van dat product, dat in het merk BOTOX terug te vinden is.

BOTOX

HvJEU 10 mei 2012, C/100-11 P, Helena Rubinstein en L'Oréal/OHIM en Allergan

- 93 De houder van het oudere merk **hoeft niet te wachten tot een voorzienbare inbreuk zich daadwerkelijk voordoet** alvorens het gebruik ervan te doen verbieden.
- De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een **ernstig gevaar** dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet
- 94 Om uit te maken of voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet bovendien een **globale beoordeling** worden gemaakt die alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht neemt
- 95 De houder van het oudere merk moet aantonen dat er een **niet theoretisch gevaar** bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade.

Terug naar piranhocide OV

- 93 De houder van het oudere merk **hoeft niet te wachten tot een voorzienbare inbreuk zich daadwerkelijk voordoet** alvorens het gebruik ervan te doen verbieden.
- De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er sprake is van een **ernstig gevaar** dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet
- M.a.w.:
 - 1) de houder *mag* niet nalatig zijn in handhaving op straffe van verval;
 - 2) de houder *hoeft niet* te wachten tot een voorzienbare inbreuk zich daadwerkelijk voordoet
 - 3) wat de individuele inbreuk onzeker is, maar bijdraagt aan een **ernstig gevaar dat het voorzienbare gevolg** van piranhisering **zich daadwerkelijk voordoet**
 - 4) kunnen extreem OV/bekendheid (bij beroemde merken) compenseren voor het feit dat het publiek slechts een zwak verband legt?

Verwatering door gebruik als Adword

**HVJEU 24 MAART 2011,
INTERFLORA**

Casus

- Gebruik voor adwords
- Geen gebruik van gedeelte van het merk, maar van het hele merk
- Wel gebruik van het merk van een marktleider

Aan het slot van het *proces van verwatering*

“Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering)

- 76 Zoals de advocaat-generaal in punt 80 van zijn conclusie heeft uiteengezet, wordt **afbreuk aan het onderscheidend vermogen** van een bekend merk gedaan, wanneer 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 van die met een andere herkomst. **Aan het slot van het proces van verwatering** is het merk niet meer in staat bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen.”

Merkhouder hoeft het eind van het proces niet af te wachten

- 77 Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moeten artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten.

“het einde van het proces”

- HvJEU formuleert dat merkhouders het einde van het proces niet hoeft af te wachten
- Geeft daardoor aan dat dit einde van het proces – de verwatering van het merk – het rechtsbelang is waartegen bescherming art. 5(2) wil beschermen
- Dan moet, als verwateringsgevaar aannemelijk is, in het licht van de strekking
- Eerder worden aangenomen dat het publiek voldoende “verband” legt?!

Verwording tot een algemene term

- 78 Ter onderbouwing van haar stelling dat afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar merk is gedaan, betoogt Interflora dat het gebruik door M & S en door andere ondernemingen van het woord „Interflora” in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals die welke aan de orde is in het hoofdgeding, **er geleidelijk toe leidt dat de internetgebruikers kunnen geloven dat dit merk geen merk is dat de bloemenbezorgingsdienst aanduidt die door de tot het netwerk van Interflora behorende bloemisten wordt verstrekt, maar een algemene term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten vormt.**
- 79 Het is juist dat het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, het onderscheidend vermogen van dit merk vermindert en dus **afbreuk aan het onderscheidend vermogen** van dit merk in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 of, in geval van een gemeenschapsmerk, in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doet, **wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt.**

Aanduiding van alternatieven

- 80 Anders dan Interflora stelt, draagt de selectie als trefwoord – in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet – van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, niet noodzakelijkerwijs tot een dergelijke ontwikkeling bij.
- 81 Wanneer door het gebruik als trefwoord van een teken dat met een bekend merk overeenstemt, reclame wordt getoond op basis waarvan de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker kan uitmaken dat de aangeboden waren of diensten niet van de houder van het bekende merk maar integendeel van een concurrent van deze laatste afkomstig zijn, dient derhalve te worden geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen van dit merk door dat gebruik niet wordt aangetast, aangezien dat gebruik er enkel toe strekt, de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de houder van dit merk.
- 82 Hieruit volgt dat indien de verwijzende rechter concludeert dat de reclameboodschap die verschijnt doordat M & S een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk INTERFLORA, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in staat stelt te begrijpen dat de door M & S aangeprezen dienst los staat van die van Interflora, laatstgenoemde onderneming niet dienstig onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan aanvoeren dat dit gebruik ertoe bijdraagt dat haar merk tot een algemene term verwordt.

Aantasting herkomstaanduidingsfunctie en afbreuk OV

- 83 **Indien de verwijzende rechter daarentegen concludeert** dat de reclame die verschijnt nadat een aan het merk INTERFLORA gelijk teken is gebruikt, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet in staat stelt te bepalen dat de door M & S aangeprezen dienst los staat van die van Interflora en deze laatste erop staat dat de verwijzende rechter **niet alleen oordeelt dat de herkomstaanduidingsfunctie van dit merk is aangetast, maar ook vaststelt dat M & S tevens afbreuk aan het onderscheidend vermogen van dit merk heeft gedaan door ertoe bij te dragen dat dit merk tot een algemene term verwordt**, dient deze rechter op basis van alle aan hem voorgelegde gegevens uit te maken of de selectie van met het merk INTERFLORA overeenkomende tekens als trefwoorden op internet een zodanige impact op de markt van de bloemenbezorgingsdiensten heeft gehad dat het woord „Interflora” voor de consument geleidelijk de term ter aanduiding van alle bloemenbezorgingsdiensten is geworden.