

Een Opeltje met functietoets

Elders in dit blad schrijft Steinhauser naar aanleiding van het Opel-arrest van het Europese Hof van Justitie (arrest van 25 januari 2007 (C-48/05)) dat hij “al met al” niet gelukkig is “met het feit dat het Hof een toetsing aan de functies van het merk toevoegt aan de voorwaarde die de wet stelt, dat het een gebruik betreft ter onderscheiding van de waar”. Ook zegt Steinhauser te hopen dat het arrest van het Hof in de praktijk niet zal leiden tot rechtspraak die “bij gebruik van een aan het merk identiek teken voor eigen waren van de derde toetst of er gevaar voor verwarring bestaat”.

Steinhauser verwoordt daarmee een sentiment dat door menig liefhebber van het merkenrecht nagevoeld en gedeeld zal worden. Een sentiment bovendien dat door een merkenrechtbeoefenaar van een ander temperament dan Steinhauser even zo goed in krachtiger termen zou kunnen worden verwoord. Zo zou het niet misstaan te constateren dat het Hof het systeem van de Richtlijn met veronachtzaming van de verdragsverplichtingen van de EU omverkegelt en zichzelf boven de Europese wetgever plaatst; een merkenrechtelijke machtsgreep. Niet langer kijken we – als het aan het Hof ligt – naar voorwaarden die de tekst van de Richtlijn – het resultaat van moeizame, stropelige onderhandelingen tussen de lidstaten – stelt voor het aannemen van inbreuk op het recht van een merkhouder. Daarnaast moeten we in gevallen van mogelijke inbreuk nu ook toetsen aan een norm van 's Hofs eigen makelij, te weten de vraag of de handeling die door de merkhouder bestreden wordt als inbreukmakende handeling al dan niet “afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk”.

Hoe zijn we op dit punt beland? Even een stap terug. In Opel boog het Hof zich onder andere over de uitleg van artikel 5 lid 1 sub a van richtlijn 89/104 (“Richtlijn”), dat het geval regelt van het gebruik van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk voor waren die dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven.

De vraag van uitlegging deed zich voor in het verband van een zaak die alle bij de niet IE-beoefenaar bestaande vooroordelen over de IE-praktijk bevestigt; het ging over speelgoedautootjes. Kan Opel, fabrikant van de bekende betaalbare oerdegelijk saaie gezinsauto, verbieden dat haar bekende beeldmerk (uiteraard ook in miniatuur) op de speelgoedmodelletjes word afgebeeld, dat was de vraag. Daarbij beriep Opel zich op een inschrijving voor haar bekende merk voor speelgoed. De fabrikant van de modelau-

tootjes Autec, sleepte zowaar de Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie (de Duitse vereniging van speelgoedfabrikanten) er bij en maakte er dus een principiële kwestie van. De speelgoedfabrikanten stelden zich op het standpunt dat het aanbrengen van een beschermd merk op schaalmodellen die een getrouwe replica van voertuigen van dat merk zijn, niet aan de herkomstaanduidende functie van het Opel-logo raakt omdat dankzij het gebruik van de merken van Autec voor het publiek duidelijk wordt gemaakt dat het schaalmodel niet afkomstig is van de fabrikant van het voertuig waarvan het een replica is. In dat verband wezen de speelgoedfabrikanten er op dat het publiek al meer dan een eeuw er aan gewend is dat speelgoedfabrikanten werkelijk bestaande waren getrouw nabootsen en daarbij ook het merk ervan aanbrengen. M.a.w.: het publiek zal niet menen dat het speelgoed van Opel afkomstig is (en zal dus niet de herkomst foutief identificeren, zal niet in verwarring zijn) en daarom is er geen sprake van inbreuk, zelfs ondanks het feit dat waren en merken identiek zijn.

Voor de toepassing van de – in navolging van de considerans bij de Richtlijn door het Hof vaak als “absoluut” aangeduide – bescherming van een ingeschreven merk tegen het gebruik van identieke tekens voor identieke waren ex artikel 5 lid 1 sub a Richtlijn is het niet noodzakelijk dat gevaar voor verwarring wordt vastgesteld. Dat laat zich eenvoudig afleiden uit artikel 5 lid 1 sub b van de Richtlijn dat, voor het geval het teken niet identiek is maar slechts overeenstemmend en/of de waren niet identiek zijn maar slechts overeenstemmen, eist dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan. Het zou bepaald onlogisch zijn dit geval afzonderlijk te beschrijven en daarvoor afzonderlijk de eis van verwarring te stellen indien ook in geval van gebruik van een identiek teken voor identieke waren verwarring zou zijn vereist. In overeenstemming met de tekst van de richtlijn werd in de literatuur aangenomen dat het vereiste van gevaar

1 Zie bijvoorbeeld Gielen, Kort Begrip van het Benelux merkenrecht, 2006, p.58, die deze leer ook na het Arsenal arrest aanhangt.

voor verwarring in het sub a geval geen rol speelt¹ en dat juist daarom de bescherming van art 5 lid 1 sub a in de considerans van de richtlijn en door het Hof als “absoluut” werd aangeduid.²

Deze stand van zaken leek dus een struikelblok voor het verweer van de speelgoedfabrikanten. Die waren echter niet voor één gat te vangen en wisten de feitenrechter reeds in de eerste aanleg er toe te bewegen o.a. de volgende vraag aan het Hof te stellen:

“Vormt het gebruik van een ook voor „speelgoed” beschermd merk een gebruik als merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, [van de richtlijn], indien de fabrikant van een speelgoed-modelauto een werkelijk bestaand voorbeeldvoertuig op verkleinde schaal, met inbegrip van het op dat voorbeeld aangebrachte merk van de merkhouder, nabouwt en in de handel brengt?”

Het Hof begint met een uitvoerige verwijzing naar zijn beslissing in de zaak Arsenal. En dat lijkt begrijpelijk. Ook in die zaak ging het namelijk om identieke tekens (de naam en het logo van voetbalclub) en identieke waren (artikelen voor fans van de club zoals shirts en sjaals) en kwam de vraag aan de orde of tegen de op 5 lid 1 sub a gebaseerde inbreukverdering als verweer zou kunnen worden aangevoerd dat het gebruik geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waren, bijvoorbeeld omdat het feit dat het gebruik van het merk als blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder wordt opgevat. In wezen dezelfde vraag als die in Opel aan de orde was. In Arsenal overwoog het Hof “out of the blue” dat ter beantwoording van de vragen diende te worden uitgemakkt, of artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder toestaat 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, *dan wel of voor de uitoefening van dit recht vereist is dat de merkhouder 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.*

Uiteraard beantwoordt het Hof deze zelf geformuleerde en aan zich zelf gestelde vraag vervolgens bevestigend en wijst dan de met name de herkomstgarantie functie van het merk aan als de functie waarvoor afbreuk moet worden gedaan of kunnen worden gedaan:

“Uit het voorgaande volgt dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn bedoelde exclusieve recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder 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.”

We herkennen hier vaag de contouren van een redenering zoals die mede ten grondslag ligt aan het leerstuk van misbruik van recht; een gegeven bevoegdheid mag niet worden uitgeoefend voor een ander doel dan waarvoor hij is gegeven. Het Hof begeeft zich daarmee op een zeer glibberig pad vol met bananenschillen zoals bijvoorbeeld de vraag of zo een toetsing aan een doel volledig of marginaal zou moeten zijn en, bovenal, hoe de toets moet worden uitgevoerd, m.a.w. hoe het doel waarvoor het recht van de merkhouder werd gegeven moet worden vastgesteld.

Het Hof lijkt in Arsenal dan ook wat schuld bewust te zoeken naar een rechtvaardiging voor de beperking die het aanbrengt op het recht van de merkhouder en grijpt dan naar orakeltaal:

“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.”

“Het exclusieve karakter” van 5 lid 1 sub a wordt hier gebruikt als karakterisering van de 5 lid 1 sub a bescherming; die eist geen verwarring zoals het geval is voor 5 lid 1 sub b. Dat exclusieve karakter (bescherming zonder verwarring) is alleen gerechtvaardigd “binnen de werkingssfeer” en die werkingssfeer wordt omschreven als de gevallen waarin aan de herkomstfunctie afbreuk kan worden gedaan, oftewel gevallen waarin de herkomst van de waren mogelijk verkeerd wordt geïdentificeerd; verwarring dus. Bescherming zonder verwarring krijg je in geval van verwarring. Orwelliaanse Newspeak van de bovenste plank.

In het concrete geval van Arsenal viel de schade van de door het Hof aangebracht beperking op het recht van de merkhouder voor de merkhouder reuze mee. Het Hof vergreep zich met overschrijding van zijn bevoegdheden namelijk aan een feitenvaststelling:

“Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.”

Door de mogelijkheid van de indruk van een verband tussen de waren merkhouder was, aldus het Hof, vastgesteld dat het gebruik van het voetbalclubmerk op de sjaaltjes afbreuk kon doen aan de herkomstgarantie en dus dat de merkhouder zich moest kunnen verzetten. Aan die conclusie werd niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder. In Arsenal kwam de zaak – door een fetelijke beslissing van het Hof – tot opluchting van de houders van merchandisingmerken overal ter wereld dus op zijn pootjes terecht en werden de mogelijke consequenties van de door het Hof gekozen benadering min of meer voorlopig aan de waarneming onttrokken. Zo niet in Opel.

2 Zie: Ingerl /Rohnke Markengesetz, München 2003, p.562.



Illustratie: Willemijn de Lint

In Opel vat het Hof het Arsenal postulaat nog eens aldus samen dat de bescherming van artikel 5 lid 1 (aldus inclusief de bescherming van artikel 5 lid 1 a) is verleend om

“de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belang als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren dat dat merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van een teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, door consumenten de herkomst van de waar te waarborgen ...”

Het Hof past vervolgens in rechtsoverweging 24 veronderstellenderwijs de door hem geformuleerde regel veronderstellenderwijs toe op de feiten van de Opel zaak:

“Zo de verwijzende rechter met zijn toelichting heeft willen benadrukken dat het relevante publiek het aan het Opel-logo gelijke teken op de door Autec in de handel gebrachte schaalmodellen niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Adam Opel of van een met Adam Opel economisch verbonden onderneming, moet hij alsdan vaststellen dat het in

het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het Opel-logo als voor speelgoed ingeschreven merk”

Met andere woorden: heeft het aanbrengen van het merk OPEL op speelgoedwaren (het merk OPEL is ingeschreven voor speelgoedwaren) niet tot gevolg dat het publiek vervolgens denkt dat die speelgoedwaren van Opel of van een met Opel verbonden onderneming afkomstig zijn dan is de herkomstfunctie van het merk niet in het geding en kan dus artikel 5 lid 1 sub a niet worden toegepast.

Ondanks de duidelijke (structuur van de) tekst van de richtlijn is in gevallen waarin sprake is van gebruik van een teken dat identiek is aan een merk voor waren die identiek zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven *toch* het vaststellen van verwarring is vereist.

Het Hof komt door deze vreemde beslissing rechtstreeks in aanvaring met het TRIPS Verdrag. Artikel 16 lid 1 tweede volzin van dat Verdrag bepaalt:

“In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld”.

Deze *veronderstelling* van vermoedelijke verwarring (de inbreuktoets van het TRIPS Verdrag) is niet slechts een weerlegbaar bewijsvermoeden. De rechter

is in het geval van identieke tekens, gebruikt voor identieke waren verplicht aan te nemen dat daardoor sprake zal zijn van (gevaar voor) verwarring. Hij dient daarvan uit te gaan en mag zich niet inlaten met een beoordeling van, en het al dan niet vaststellen van, dat verwarringsgevaar. Dat maakt de totstandkomingsgeschiedenis van het TRIPS Verdrag duidelijk.³

Een mogelijke tegenwerping aan de droevige constatering dat het Hof in wezen verwarring lijkt te eisen voor de toepassing de – dus niet langer absolute – 5 lid 1 sub a bescherming is dat het Hof de deur openzet voor toepassing van 5 lid 1 sub a in gevallen waarin andere functies van het merk dan de herkomstfunctie in het geding zijn. Maar wat zijn die functies en dan hoe kan er afbreuk aan worden gedaan?

Gielen heeft er bij herhaling op gewezen dat “door de opkomst van de reclame- en marketingwetenschappen en de wetenschap van de toegepaste psychologie het inzicht gegroeid is dat merken niet alleen identificeren, maar ook dat door en met merken kan worden gecommuniceerd”. De communicatiefunctie van het merk wordt door Gielen zelfs als een primaire functie naast identificatie aangemerkt.⁴ Wat die communicatie precies is blijft echter rijkelijk vaag. Gielen komt met verwijzing naar marketingliteratuur niet verder dan dat consumenten bepaalde associaties hebben met een merk (het associatieve netwerk) en dat die associaties door en met het merk worden gecommuniceerd.⁵

Hoe komt een dergelijke communicatiefunctie nu in het geding? Laten we het Opel geval nemen. Het merk heeft een associatief netwerk; de consument denkt (bij voorbeeld) aan degelijkheid, Duitsland, burgerlijkheid, zuinigheid, betrouwbaarheid, etc. Bij het zien van een getrouw model van een Opel komen uiteraard dezelfde associaties op. Zou Opel dus *alleen daarom* met een beroep op de communicatiefunctie alsnog het gebruik van haar merk op modelautootjes kunnen voorkomen? Het lijkt zacht gezegd niet waarschijnlijk, maar het is niet onmogelijk. Het Hof had zich dan overigens de moeizame bespiegelingen en constructie van Arsenal en Opel beter kunnen besparen omdat gebruik van identieke merken voor identieke waren natuurlijk altijd dezelfde associaties communiceert. Dit is alleen maar anders indien men aanneemt dat de associaties uit het “netwerk” alleen opgeroepen worden indien er ook een verkeerde

herkomstidentificatie is (de Rolex of Ferrari is alleen luxe indien men veronderstelt dat het een “echte” is) maar dan valt de communicatiefunctie samen met de herkomstfunctie en zijn we terug bij af.

In de literatuur worden nog andere functies van het merk genoemd; de garantie- of vertrouwensfunctie en de reclamefunctie. Zoals Gielen constateert⁶ zijn deze functies “slechts afgeleiden van de primaire functies”. Dat is niet minder dan een eufemisme voor de constatering dat het helemaal geen afzonderlijke functies van het merk zijn. Garantie en vertrouwen hebben uiteraard uitsluitend met identificatie, met herkomstaanduiding te maken. De reclamefunctie duidt de mogelijkheden aan om via de media te communiceren, het geen één en hetzelfde is als de communicatiefunctie van het merk.

De aanduiding door het Hof van mogelijke afbreuk aan andere functies lijkt dus een beetje een dode mus. Verrichten we obductie op het beestje dan blijkt dat we het hebben over de herkomstfunctie die bij toepassing van 5 lid 1 sub a aangetast moet worden en daar is slechts sprake van in geval van storing in de identificatiefunctie, m.a.w. mogelijke verwarring.

De nationale rechters in de Europese Unie hebben het er al met al niet gemakkelijker op gekregen. Op hen rust enerzijds de verplichting hun nationale wetgeving TRIPS conform te interpreteren en anderzijds de daarmee nu direct conflicterende verplichting hun nationale wetgeving richtlijnconform te interpreteren en daarbij de uitleg van het Hof van de Richtlijn in acht te nemen. Volgen de rechters de buitenwettelijke beperkingsconstructie van het Hof dan komen ze terecht op het glibberige pad van de functietoets en moeten zij in iedere inbreukzaak vragen beantwoorden als: waar dient het merkrecht toe, wat zijn de belangen van de merkhouder en de derde gebruiker, hoe worden ze geschonden en hoe kunnen ze mogelijk geschonden worden? etc. Allemaal vragen waarvan een redelijk denkende merkenjurist zou mogen menen dat die door de Europese wetgever onder ogen zijn gezien en verdisconteerd. Maar ja, aan machtenscheiding en bevoegdheidsbeperkingen tilt men in Luxemburg nu eenmaal niet zwaar. Tijd wellicht voor de nationale rechters zich naar voorbeeld van het Hof ook eens wat activistisch op te stellen en niet alle vergissingen van het Hof zomaar te volgen.

3 Zie: The TRIPS Regime of Trademarks and Designs, Nuno Perez de Carvalho, Den Haag, 2006, paragrafen 16.6 t/m 16.9, pagina 262-265.

4 Gielen – Wichers Hoeth, nr. 1–13.

5 Gielen – Wichers Hoeth, p.4

6 Kort Begrip, p. 8