



# Bijblad bij De industriële eigendom

2 4 3

NUMMER 7/8 • augustus 2009 • JAARGANG 77

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

## I N H O U D

### Jurisprudentie

#### Rechterlijke uitspraken

##### 1 Octrooirecht

Nr. 56 Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 april 2008, Atlas/Jorc (het Hof acht het octrooi op juiste gronden verleend en in stand gehouden; er is geen ontoelaatbare uitbreiding, noch van materie noch van beschermingsomvang; de 'oude' PURO van Jorc komt overeen met de constructie van fig. 4 van het octrooi, die niet onder de omschrijving van conclusie 1 valt en ook de 'nieuwe' PURO voldoet niet aan conclusie 1; ook geen indirecte inbreuk en geen misleidende, vergelijkende reclame) (blz. 245).

##### 2 Merkenrecht

Nr. 57 Hof van Justitie EG, 27 nov. 2008, Intel/CPM (de omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de gemiddelde consument, staat gelijk aan het bestaan van een verband in de zin van Adidas-Salomon en Adidas Benelux; beoordeling van gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk; bewijs van afbreuk van onderscheidend vermogen door gebruik van het jongere merk, veronderstelt het aantonen dat het economisch gedrag van de consument wijzigt) (met noot A.A.Q.) (blz. 253).

Nr. 58 Hof van Justitie EG, 18 juni 2009, L'Oréal/Bellure (een derde trekt uit het gebruik van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel wanneer hij daarmee wil profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en zonder financiële vergoeding profijt wil halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd; het gebruik van een merk in vergelijkende reclame die niet aan alle in art. 3bis, lid 1 van de Richtlijn genoemde voorwaarden voldoet, kan door de merkhouder worden verboden; een adverteerder

die in vergelijkende reclame vermeldt dat hij een imitatie van een waar met een algemeen bekend merk in de handel brengt, maakt ongeoorloofde, vergelijkende reclame) (met noot M.R.F.S.) (blz. 264).

Nr. 59 Hof van Justitie EG, 11 juni 2009, Lindt/Hauswirth (bij de beoordeling van 'kwade trouw' bij het aanvragen van een gemeenschapsmerk, moet rekening gehouden worden met alle relevante factoren ten tijde van de aanvraag en met name met wetenschap van de aanvrager betreffende 'voorgebruik', het oogmerk van de aanvrager om dat gebruik voortaan te beletten en de beschermingsomvang van beide tekens ten tijde van de aanvraag) (met noot J.L.R.A.H.) (blz. 274).

##### 3 Auteursrecht

Nr. 60 Rechtbank 's-Hertogenbosch, 6 juni 2007, Fatboy-the-Original/HMG (niet aangetoond is dat de vormgevingselementen van de Fatboy-the-Original al voor 1999 in de mode waren; de combinatie van die elementen bevat een eigen oorspronkelijk karakter met het persoonlijk stempel van de maker en is niet louter ingegeven door eisen van functionaliteit; gelijkenis tussen Fatboy-the-Original en de 'Sit&Joy' is zo groot dat er gevaar voor verwarring is; de afwijkende naam pleit HMG niet vrij) (blz. 280).

Nr. 61 V.zr. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 17 juni 2008, Fatboy-the-Original/Sitting Bull (Setälä heeft de schets — van de Fatboy-the-Original — vervaardigd door overtrekken van de Airbagfoto; de schets van Setälä mist aldus originaliteit; aan de Fatboy-the-Original komt geen auteursrechtelijke bescherming toe; geen inbreuk van Fatboy-the-Original en/of Sitzsack op eventuele auteursrechten op de Airbag; geen onderscheidend vermogen van de Fatboy op de zit-zakkenmarkt, dus geen onrechtmatige nabootsing van de Fatboy-producten; gevorderde proceskosten zijn niet evenredig en billijk) (blz. 283).

(vervolg inhoud op blz. 244)



Ministerie van Economische Zaken

## C O L O F O N

## Bijblad bij

De Industriële  
Eigendom

*Versijnt* maandelijks, rond de 16e

*Abonnementsprijs:* EUR 79,- per jaar; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90

*Nieuwe abonnementen:* gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

*Beëindiging abonnement:* door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd

*Administratie:* Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: finadm@octrooicentrum.nl RBS 056.99.94.101, IBAN: NL24RBO50569994101, BIC-code (Swift): RBOSNL2A

*Kopij:* zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

*Overname publicaties:* na schriftelijke toestemming van de redactie

*Vormgeving en druk:* DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

*Redactie:*

prof. mr. J.J. Brinkhof  
mr. E.F. Brinkman  
drs. K.M.L. Bijvank  
mr. T.E. Deurvorst  
mr. J.L. Driessen  
dr. J.H.J. den Hartog  
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper  
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen  
prof. mr. A.A. Quaadvlieg  
prof. mr. J.H. Spoor  
prof. dr. M.R.F. Senftleben  
mr. P.J.M. Steinhauser

*Correspondenten:*

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)  
R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

*Redactie-secretaris:* Karen I. van de Graaff

*Redactie-adres:* Patentlaan 2, Postbus 5820, 2290 HV Rijswijk (Z.H.)  
Telefoonnummer (070) 398 63 12, faxnummer (070) 398 65 30,  
e-mail: bijblad@octrooicentrum.nl

Nr. 62 Gerechtshof Amsterdam, 11 okt. 2007, Gavita/Puutarhaliike (de keuze voor het uiterlijk van de GAN-armaturen is zo beperkt door technische uitgangspunten dat deze niet auteursrechtelijk beschermd is; dat de gekozen oplossing ook qua uiterlijk tot een vernieuwend resultaat hebben geleid doet daaraan niet af) (met noot A.A.Q.) (blz. 286).

Nr. 63 Gerechtshof 's-Gravenhage, 20 maart 2008, Vitra/Classic Design (bevoegdheid Nederlandse rechter inzake buitenlandse i.e.-rechten; onrechtmatig handelen in de Benelux of Nederland eerst dan indien Classic Design via op de Benelux of Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbiedt; dat laatste is het geval; voor de Lounge Chair met Ottoman komt Vitra in het land van oorsprong — de VS — geen auteursrechtelijke bescherming toe en daarom ook geen bijzondere bescherming als model in de Benelux, derhalve wordt o.g.v. de Berner Conventie de Lounge Chair beschermd als werk van kunst, indien — zoals i.c. - deze een werk is in de zin van de Auteurswet; Classic Design maakt inbreuk op zowel auteursrecht, als merkrechten van Vitra) (met noot A.A.Q.) (blz. 288).

Nr. 64 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 april 2007, Altrad/Letraco (het primaat van de vormgeving van de verschillende onderdelen van kruiwagens ligt bij het technisch effect; de kruiwagen is geen auteursrechtelijk werk; geen slaafse nabootsing, want geen herkomstverwarring) (met noot A.A.Q.) (blz. 293).

Nr. 65 V.zr. Rechtbank 's-Gravenhage, 10 juni 2008, Arco/Hulshoff (spoedeisend belang ook bij vordering na twee jaar; aan de stoel Frame komt auteursrechtelijke bescherming toe; onvoldoende is inzichtelijk gemaakt waarom ontoelaatbaar veel is ontleed aan de Frame; geen inbreuk; beperking gevorderde proceskosten) (met noot A.A.Q.) (blz. 295).

## JURISPRUDENTIE

**Nr. 56 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 10 april 2008**

**(scheidingsinrichting)**

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en S.U. Ottevangers

Art. 52, lid 1 EOv<sup>j</sup> artt. 75, lid 1 en 83, lid 4 Row 1995

Rb.: *Het octrooi (van Atlas Copco) is nietig wegens gebrek aan uitvindingshoogte, niettegenstaande het andersluidende oordeel van de oppositieafdeling van het EOB. Bij deze stand van zaken is een schorsing hangende de uitspraak van de Technische Kamer van Beroep niet opportuun.*

Hof: *Verenigt zich met het oordeel van de TKvB en acht het octrooi op juiste gronden verleend en in stand gehouden. Er is geen sprake van een ontoelaatbare uitbreiding van de materie, noch is er sprake van uitbreiding van de beschermingsomvang na verlening door wijziging in conclusie 1 van de woorden 'absorbing separating member' in 'adsorbing separating member'.*

Art. 53<sup>j</sup> art. 70 Row 1995

*De constructie van de 'oude' PURO (van Jorc) is zodanig dat deze vrijwel overeenkomt met de constructie volgens figuur 4 van het octrooi van Atlas Copco die niet onder de omschrijving van conclusie 1 valt. De slotsom is mitsdien dat met de 'oude' PURO geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt. Het filterelement van de 'nieuwe' PURO is geen drijvend element, dat tijdens het gebruik langzaam zakt door opname van olie, maar een stationair, op de bodem van de houder rustend filterelement. Er is dus niet voldaan aan de omschrijving van conclusie 1 'welk scheidingselement geschikt is om in respons op een toename van het gewicht ervan, wanneer vloeibare tweede component wordt geadsorbeerd, in het vat neerwaarts te bewegen'.*

Art. 73 Row 1995

*Door het in de handel brengen van de 'oude' en/of de 'nieuwe' PURO wordt geen indirecte inbreuk gemaakt, omdat niet gebleken is van wezenlijke bestanddelen van de geoctrooide uitvinding, die in Nederland door Jorc worden aangeboden.*

Art. 194a BW

*De mededeling van Jorc een nieuwe olie/waterafscheider te hebben ontwikkeld met in plaats van een drijvend filterelement een groter 'statisch' filterelement, zal de geadresseerde begrijpen als een aanprijzing door Jorc van de 'nieuwe' PURO in vergelijking met de 'oude' PURO. Geen misleidende, vergelijkende reclame.*

Atlas Copco Airpower NV te Wilrijk, België, appelante, tevens incidenteel geïntimeerde, procureur P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam, tegen

Jorc Industrial BV te Heerlen, geïntimeerde, tevens incidenteel appelante, procureur mr. H.J.A. Knijff, advocaten mrs. M.G.R. van Gardingen en M.A.R. Vermunt te Amsterdam.

a Rechtbank te 's-Gravenhage, 7 september 2005 (Mrs. J.W. du Pon, E.F. Brinkman en P.A.C.E. van der Kooij)

*In conventie en in reconventie*

*De feiten*

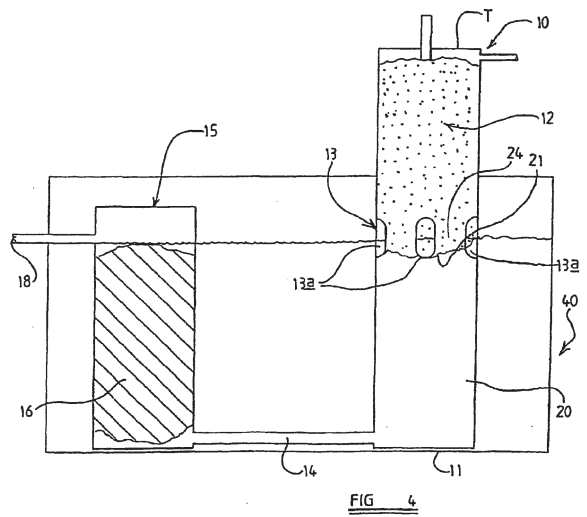
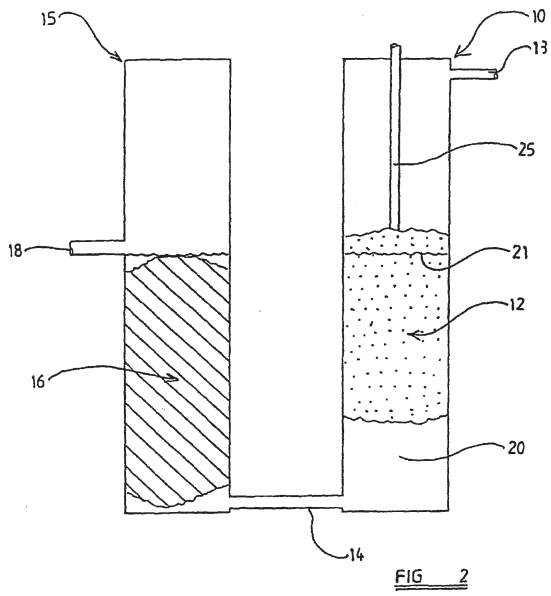
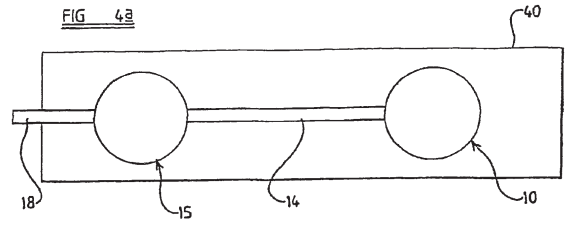
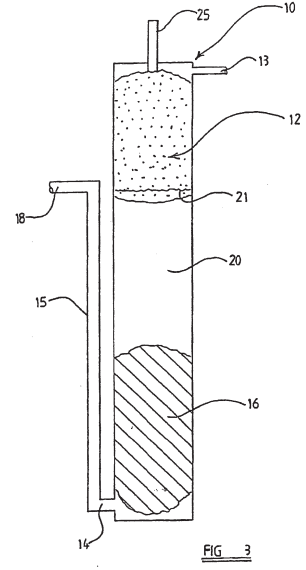
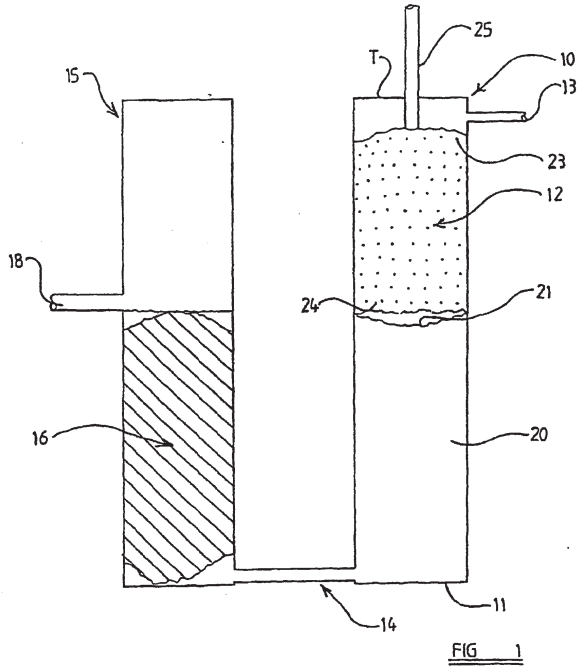
1 Ten processe kan van de volgende feiten worden uitgegaan: a. Atlas is houdster van Europees octrooi nr. 1 185 347 B1 (hierna: het octrooi), dat betrekking heeft op een 'Separating apparatus and method of separating' (in vertaling: *Scheidingapparaat en scheidingsmethode*). De verlening van het octrooi is gepubliceerd op 13 augustus 2003, naar aanleiding van een aanvraag gedateerd 5 juni 2000, onder inroeping van prioriteiten van 5 juni 1999, 21 augustus 1999 en 30 maart 2000. Het octrooi heeft onder meer gelding in Nederland. De conclusies van het octrooi luiden (in de originele Engelse taal) als volgt:

*'1. An apparatus for separating from a liquid mixture, first and second liquid components, wherein the first liquid component has a greater density than the second liquid component, the apparatus including a vessel (10) having an inlet (13) through which the mixture is introduced into the vessel (10), and an outlet (14) through which separated first liquid is in use discharged, and there being a separating member (12) within the vessel (10), the separating member (12) including a material which adsorbs the second liquid component the separating member (12) being adapted to move in the vessel (10) downwardly in response to an increase in the weight thereof as second liquid component is adsorbed, characterised in that the inlet (13) is positioned above the outlet (14), and the outlet (14) is positioned towards a bottom of the vessel (10), so that the mixture passes down through the absorbing separating member (12) and is constrained to contact the separating member (12), as it flows from the inlet (13) to the outlet (14). (...)*

In de Nederlandse vertaling:

1. *Apparaat voor het uit een vloeibaar mengsel scheiden van eerste en tweede vloeibare componenten, waarbij de eerste vloeibare component een grotere dichtheid heeft dan de tweede vloeibare component, welk apparaat is voorzien van een vat (10) met een inlaat (13) waardoorheen het mengsel in het vat (10) wordt ingebracht en een uitlaat (14) waardoorheen afgescheiden eerste vloeistof tijdens gebruik wordt afgevoerd, en een scheidingsorgaan (12) binnen het vat (10) welk scheidingsorgaan (12) een materiaal omvat dat de tweede vloeibare component adsorbeert, welk scheidingsorgaan (12) geschikt is om in respons op een toename van het gewicht ervan wanneer vloeibare tweede component wordt geadsorbeerd, in het vat neerwaarts te bewegen, met het kenmerk, dat de inlaat (13) boven de uitlaat (14) is geplaatst en de uitlaat (14) naar een bodem van het vat (10) is gepositioneerd, zodat het mengsel door het absorberende scheidingsorgaan (12) naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat (13) naar de uitlaat (14) stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan (12) in aanraking te komen.*

Bij het octrooi horen onder meer de volgende figuren:



- b. Jorc brengt onder de naam PURO olie/waterscheiders (met bijbehorende filterzakken) sedert eind 2001 op de markt in Nederland.
- c. Bij brief van 13 maart 2002 is namens de vorige houders van het octrooi de aan Jorc verleende licentie onder (de aanvraag voor) het octrooi per 22 juni 2002 opgezegd.
- d. Jorc heeft tegen de verlening van het octrooi oppositie bij het Europees Octrooibureau (EOB) ingesteld. De Oppositieafdeling van het EOB heeft het octrooi ter zitting van 25 april 2005 nieuw en inventief geacht alsmede toegestaan dat in conclusie 1 het woord 'absorbing' wordt vervangen door 'adsorbing'. De gronden van die beslissing zijn op 24 mei 2005 op schrift gesteld.

(...)

#### Beoordeling van het geschil

##### Geldigheid octrooi

5 Zowel in conventie als in reconventie heeft Jorc zich op het standpunt gesteld dat het octrooi nietig is. De rechtbank zal die stelling als eerste onderzoeken aangezien inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is.

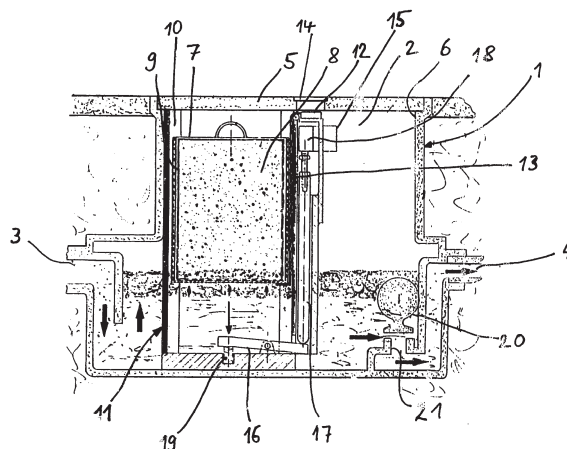
6 Bij de beoordeling van de inventiviteit zal de rechtbank met partijen uitgaan van Rossbach (DE-U-9004019.8) als de meest nabije stand van de techniek. In deze publikatie is volgens de beschrijving van het octrooi (paragraaf 7) voorgesteld om in olie/waterscheiders 'een drijvende zak met oliebindend materiaal toe te passen, welke zak op het oppervlak van een oliebevattend mengsel drijft en gaat zinken, wanneer de zak meer en meer olie bindt'. Rossbach leert de vakman inderdaad dat toepassing van een dergelijk drijvend filter voordelig is om enerzijds het contact tussen de (in beginsel aan de oppervlakte drijvende) olie en het oliebindende materiaal te verbeteren en anderzijds eenvoudig vast te kunnen stellen dat het filter verzadigd is en dient te worden gewisseld (zie p. 4, r. 11-37 van Rossbach):

*'Vorzugsweise ist der Behälter in der Abscheidkammer heb- und senkbar, wobei er an einer Gehäuse anordenbaren Führungseinrichtung geführt ist. Mit zunehmender Aufnahme von Leichtstoffen durch das Ölbindemittel senkt sich der Behälter in seiner Führungseinrichtung immer tiefer ab, wodurch anfänglich über dem Flüssigkeitsspiegel befindliches, ungesättigtes Ölbindemittel nach und nach mit den Leichtstoffen in Kontakt gebracht wird. Der Adsorptionsvorgang wird dadurch effizienter gestaltet.*

(...)

*Da sich der Behälter mit zunehmender Aufnahme von Leichtstoffen in seiner Führungseinrichtung immer tiefer absenkt, nähert sich der Boden des Behälters dem Schalthebel immer mehr. Wenn der Behälter bei Sättigung des Ölbindemittels seine tiefste Position erreicht, wird der Schalthebel vom Boden des Behälters gegen die Wirkung der Feder nach unten gedrückt, wodurch der Schaltstift verschoben wird, so daß der Endschalter der akustischen Warneinrichtung betätigt wird, deren Signal anzeigt, daß das Ölbindemittel auszutauschen ist.'*

7 De inrichting van Rossbach ziet er als volgt uit:



Ter toelichting op deze tekening moge het volgende dienen. Bij inlaat 3 komt het te scheiden olie/water mengsel naar binnen. Het stroomt vervolgens langs filter 8 dat bovenop het olie/water mengsel drijft en is gevuld met oliebindend materiaal, waarna de gefilterde vloeistof de inrichting verlaat via opening 21. Zoals uit bovengeciteerde passages van Rossbach blijkt gaat een akoestisch signaal af zodra het filter 8 geheel naar beneden is gezakt ten teken dat het aan vervanging toe is; het zal dan immers komen te rusten op hendel 16 die via 'Schaltstift 17' schakelaar 18 bedient zodat het alarmsignaal bij 15 afgaat.

8 De beschrijving van het octrooi van Atlas vermeldt evenwel vervolgens niet wat het aan die stand van de techniek klevende nadeel zou zijn noch welke precies de verschillen tussen die bekende inrichting uit Rossbach en die van het octrooi zijn. Niettemin is voldoende duidelijk dat deze verschillen volgens de octrooihouder worden vertegenwoordigd door de maatregelen die thans na de woorden 'met het kenmerk, dat' in conclusie 1 staan opgenomen. Deze betreffen derhalve de kenmerken dat 'de inlaat (13) boven de uitlaat (14) is geplaatst en de uitlaat (14) naar een bodem van het vat (10) is gepositioneerd, zodat het mengsel door het absorberende scheidingsorgaan (12) naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat (13) naar de uitlaat (14) stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan (12) in aanraking te komen'. Hierbij wordt opgemerkt dat de rechtbank die visie van de octrooihouder in zoverre niet kan volgen, dat het nieuwe ook zou zijn gelegen in de maatregel om de uitlaat (14) naar een bodem van het vat (10) te verplaatsen. Die maatregel volgt immers zonder meer uit (bovenstaande tekening van) Rossbach waar de (uitlaat)opening aangeduid met cijfer 21 onmiskenbaar naar de bodem is geplaatst.

9 Partijen hebben vervolgens gedebatteerd over wat de juiste probleemstelling ten opzichte van Rossbach zou moeten zijn. Jorc stelt zich op het standpunt dat dit zou moeten zijn de verschaffing van een olie/waterscheider voor de persluchtindustrie met behoud van de voordelen die Rossbach zo expliciet beschrijft, waarin het genoemde nadeel dat de vloeistof vrij onder de filterzak kan doorstromen, is opgeheven (pleitnota nr. 53). Atlas daarentegen stelt dat het probleem aldus geformuleerd te veel 'pointers' richting de oplossing bevat en meer algemeen zou moeten zijn: 'verbetering van de scheidingsefficiëntie van Rossbach'. De rechtbank kan die vraag in het midden laten omdat zij, zelfs, indien wordt uitgegaan van de meer algemene probleemstelling als voorgesteld door Atlas, nog immer van oordeel is dat een gemiddelde vakman uit-

gaande van Rossbach op voor de hand liggende wijze tot de in het octrooi neergelegde oplossing komt.

10 Die vakman zal immers teneinde de efficiency van de scheiding volgens Rossbach te verbeteren onmiddellijk onderkennen dat moet worden voorkomen dat een deel van het olie/water mengsel onder het scheidingsorgaan van Rossbach, en derhalve ongefilterd<sup>1</sup>, door zal stromen naar de uitlaat. Hij zal het derhalve zonder meer daartoe leiden dat niet slechts een deel maar het gehele mengsel door bedoeld orgaan heen zal stromen. Zo dit al niet tot zijn algemene vakkennis moet worden gerekend, dan zal de gemiddelde vakman vervolgens zonder meer uit een veelheid van de publicaties als door Jorc overgelegd (met name zij genoemd D3: US 5,178,778; D4: EP 0 531 586; D5: US 3,794,583; D6: US 4,061,573; D8: 5,145,586; D13: US 5,820,762 en D14: Öwamat/EP 570745 A1) afleiden dat om dit te bewerkstelligen voordelig is de inlaat te verplaatsen van onder het scheidings-orgaan (zoals bij Rossbach) naar daarboven, zoals in het octrooi. Hierbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat weliswaar niet bij alle bekende filterinstallaties het principe van wat Jorc omschrijft met 'van-boven-naar-beneden' of 'top-down' wordt gevolgd (dit principe houdt in dat het te scheiden mengsel in een vat wordt gebracht en vervolgens naar beneden stroomt door een scheidingsfilter heen dat is voorzien van oleofiel materiaal). Zij acht het niettemin voldoende duidelijk geworden dat een gemiddelde vakman op zoek naar een verbetering van de scheiding, waarbij hij heeft onderkend dat nog een deel van het mengsel het filter ongestoord kan passeren, onmiddellijk aan die top-down constructie zal denken en zo zonder inventieve denkwerk tot de inrichting van het octrooi zal komen.

11 Anders dan de Oppositieafdeling van het EOB, is de rechtbank er geenszins van overtuigd geraakt dat de omstandigheid dat het filter in die bekende top-down installaties niet beweegbaar is uitgevoerd, ertoe zou moeten leiden dat een vakman niet direct tot de oplossing van het octrooi zou komen maar daarvoor een 'purposeful choice' zou moeten maken. Naar het oordeel van de rechtbank stelt de Oppositieafdeling ten onrechte in het kader van inventiviteit de eis dat de met Rossbach te combineren publicatie een top-down constructie met een beweegbaar filter zou moeten tonen. Ware dit immers zo, dan zou de uitvinding als geheel al in dat document te lezen zijn geweest en zou het octrooi reeds op grond van niet-nieuwheid ten opzichte van alleen dat document zijn gesneuveld. Terecht heeft Atlas voorts niet gesteld dat de top-down filters dusdanig ver verwijderde techniek zouden betreffen dat een vakman om die reden niet aan die oplossing zou denken. Het tegendeel is zelfs het geval; hij zal er onmiddellijk aan denken zoals hiervoor uiteengezet. Het argument van Atlas tot slot dat in de bekende top-down-filters geen vloeistofspiegel aanwezig is waarop het filter zou kunnen drijven is in wezen hetzelfde als het argument dat in de top-down-constructies geen drijvend of beweegbaar filter voorkomt, zodat dit evenmin tot een ander oordeel kan leiden.

#### *Slotsom in conventie*

12 Gelet op het voorgaande behoeven de overige documenten waarop Jorc zich in dit kader nog heeft beroepen alsmede

<sup>1</sup> Vooral indien de olie in tamelijk fijne druppeltjes in het water is gedispergeerd zal niet altijd alle olie voldoende aan de oppervlakte drijven.

de overige nietigheidsargumenten geen verdere bespreking meer. Conclusie 1 is nietig wegens gebrek aan inventiviteit. Atlas heeft geen specifiek verweer gevoerd tegen de gemotiveerde stellingen van Jorc dat met conclusie 1 ook de volgcconclusies niet inventief zijn, zodat het octrooi in zijn geheel voor nietig moet worden gehouden. Bij deze stand van zaken is een schorsing hangende de uitspraak van de Technische Kamer van beroep van het EOB niet opportuun.

13 Van inbreuk kan zodoende geen sprake zijn, waarmee het in conventie gevorderde moet worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Atlas de proceskosten in conventie hebben te dragen.

#### *Slotsom in reconventie*

14 Het octrooi is nietig, zodat de in reconventie gevorderde vernietiging daarvan voor Nederland kan worden toegewezen. Nu het octrooi wordt vernietigd, valt niet in te zien welk belang Jorc nog zou hebben bij een verklaring voor recht van niet-inbreuk daarop voorzover dit Nederland betreft. Voor wat betreft de verklaring van niet-inbreuk in de overige gedesignde landen, overweegt de rechtbank ambtshalve dat zij dat oordeel zal aanhouden tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna, ook in het dictum, 'HvJ EG') uitspraak heeft gedaan in de zaak C-4/03 (GAT/LuK).

15 Het ongewijzigd in stand laten van het inmiddels onjuist gebleken beeld dat Jorc in Nederland inbreuk zou maken op het octrooi, welk beeld is ontstaan als gevolg van door Atlas gedane mededelingen, zou ongerechtvaardigd zijn. Aldus is (voor zover nodig onder verwijzing naar art. 6:167 lid 2 BW) toewijsbaar de sub B gevorderde verzending van een rectificatiebrief (met enigszins aangepaste tekst zoals na te melden) aan die derden die een mededeling van die strekking hadden ontvangen. Een eventueel ontstaan misverstand bij die derden kan op die manier rechtgezet worden.

16 Met betrekking tot het versturen van een rectificatiebrief naar afnemers buiten Nederland en waarbij niet op het Nederlandse deel van het octrooi een beroep is gedaan maar op het buitenlandse equivalent daarvan, overweegt de rechtbank als volgt. Het is duidelijk dat de eventuele toewijsbaarheid van die vordering dient te worden beoordeeld aan de hand van het toepasselijke buitenlandse recht. Vooropgesteld wordt dat de Nederlandse rechter weliswaar ambtshalve buitenlands recht dient toe te passen, doch dat dit niet wegneemt dat op een eisende partij die haar vorderingen naar vreemd recht toegewezen wil zien, een informatieplicht rust ten aanzien van de inhoud van dat vreemde recht wanneer niet evident is dat het desbetreffende rechtstelsel de door haar ingeroepen rechtsfiguur of sanctie kent. De rechtbank acht het geenszins evident dat naar het recht van alle overige gedesignde Europese landen en verdere landen waar Atlas 'parallele octrooien' heeft, de figuur van de verzending van een rectificatiebrief in een geval als het onderhavige wordt gekend. Bij gebreke voorts van enige informatie hieromtrent van de zijde van Jorc dient zodoende afwijzing van die vordering te volgen.

17 Nu de behandeling van de zaak in reconventie voor wat betreft Nederland niet wordt aangehouden, komt de rechtbank aan het provisoneel gevorderde verbod op het doen van mededelingen dat inbreuk wordt gemaakt voor wat betreft Nederland niet toe. Voor wat betreft het buitenland wordt overwogen dat ook hier Jorc geen informatie heeft verstrekt dat dit provisionele verbod naar het toepasselijke buiten-

landse recht toewijsbaar zou zijn, daargelaten nog de vraag of voldoende is gesteld om dreiging tot verzending ook na dit vonnis aanwezig te achten. De provisie zal derhalve geheel worden afgewezen.

18 Iedere verdere beslissing in reconventie zal worden aangehouden.

#### Beslissing

De rechtbank:

*In conventie:*

wijst het om conventie gevorderde af;  
veroordeelt eiseres in de op deze procedure in conventie vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 241,- aan verschotten en € 1808,- aan procureurssalaris;  
verklaart dit vonnis in conventie, voorzover het de proceskostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad;

*In reconventie:*

vernietigt het Nederlandse deel van Europees Octrooi 1 185 347 B1;

beveelt verweerster om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan al diegenen aan wie zij heeft bericht dat de PURO olie/waterscheiders van eiseres vallen onder de beschermingsomvang van het Nederlandse deel van Europees octrooi 1 185 347 B1, een brief te sturen (met gelijktijdige verzending van kopie van die brieven aan eiseres), opgemaakt conform goed drukkersgebruik en zonder enig begeleidend schrijven of commentaar, met uitsluitend de navolgende inhoud:

*'Rectification:*

*PURO-products do not infringe Atlas'patent EP 1 185 347 (Dutch part)*

*The District Court of the Hague (the Netherlands) ordered us, by decision of 7 September 2005, to inform you as follows:*

*Recently we informed you that we take the position that the PURO products of Jorc Industrial fall under the scope of the Dutch part of European patent EP 1 185 347 B1.*

*We must now inform you that by the above-mentioned decision, the District Court of the Hague has nullified the Dutch part of the European patent. As a consequence, Jorc Industrial is allowed to produce, offer and trade its PURO products in the Netherlands.'*

op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-(zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dat of (zulks ter keuze van eiseres) voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop verweerster dit bevel niet volledig naleeft;

wijst de in reconventie gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk voor wat betreft Nederland alsmede het provisioneel gevorderde af;

schorst het geding in reconventie ten aanzien van de gevorderde verklaring voor recht van niet-inbreuk in de overige gedsigneerde landen totdat het HvJ EG in de zaak C-04/03 een uitspraak heeft gedaan (dan wel totdat duidelijk zou worden dat het HvJ EG om welke reden ook geen uitspraak zal doen); verstaat dat de meest gereede partij de zaak nadien weer op de rol kan plaatsen voor voortprocederen;

verklaart het hiervoor aan verweerster in reconventie opgelegde bevel uitvoerbaar bij voorraad;

houdt iedere verdere beslissing aan. Enz.

**b** Het Hof, enz.

#### Beoordeling van het hoger beroep

1 Het hof zal uitgaan van de door de rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten, weergegeven onder 1 van het vonnis waarvan beroep, nu bedoelde feiten door partijen niet zijn weersproken. Het hof neemt voorts in aanmerking dat de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) op 2 augustus 2006 het door Jorc ingestelde beroep tegen de beslissing van 25 april 2005 van de Oppositieafdeling van het EOB heeft verworpen en het octrooi van Atlas Copco in de door genoemde Oppositieafdeling gewijzigde vorm in stand heeft gehouden. (De beslissing van de Technische Kamer van Beroep is door Atlas Copco als productie 56 in het geding gebracht.)

2 In dit geding staat de vraag centraal of het (Nederlandse deel van het) Europees octrooi 1.185.347 van Atlas Copco wegens gebrek aan inventiviteit dient te worden vernietigd, zoals door Jorc wordt gevorderd, evenals de vraag of, zo het octrooi geldig is, door Jorc inbreuk op het octrooi wordt gemaakt, hetgeen door Atlas Copco wordt gesteld. De grieven I – XI en XV in het principale beroep zijn gericht tegen het oordeel in reconventie van de rechtbank, dat het Nederlandse deel van het Europese octrooi 1.185.347 nietig is, alsmede tegen de motivering daarvan. Grief XIV strekt ten betoge dat de rechtbank ten onrechte (in conventie) de inbreukvorderingen van Atlas Copco heeft afgewezen en Atlas Copco in de kosten van het geding in conventie heeft veroordeeld.

3 Ingevolge Artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag wordt de beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies en wel – in overeenstemming met het Protocol inzake de uitleg van Artikel 69 – zodanig dat zowel een billijke bescherming aan de octrooihouder als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

4 Het Europees octrooi 1.185.347 (hierna ook: het octrooi) heeft betrekking op een apparaat en een werkwijze voor het uit een vloeibaar mengsel scheiden van eerste en tweede vloeibare componenten, in het bijzonder ook het scheiden van olie en water uit een mengsel daarvan. De op het apparaat gerichte conclusie 1 en de op de werkwijze gerichte conclusie 10 luiden respectievelijk als volgt:

*1. An apparatus for separating from a liquid mixture, first and second liquid components, wherein the first liquid component has a greater density than the second liquid component, the apparatus including a vessel (10) having an inlet (13) through which the mixture is introduced into the vessel (10), and an outlet (14) through which separated first liquid is in use discharged, and there being a separating member (12) within the vessel (10), the separating member (12) including a material which adsorbs the second liquid component the separating member (12) being adapted to move in the vessel (10) downwardly in response to an increase in the weight thereof as second liquid component is adsorbed, characterised in that the inlet (13) is positioned above the outlet (14), and the outlet (14) is positioned towards a bottom of the vessel (10), so that the mixture passes down through the adsorbing separating member (12) and is constrained to contact the separating member (12), as it flows from the inlet (13) to the outlet (14).*

*10. A method of separating from a liquid mixture, first and second liquid components, wherein the first liquid component has a greater density than the second liquid component, the method including introducing the mixture into a vessel (10) through an inlet (13) which is positioned above an outlet (14) from the vessel, so that the mixture is constrained to pass downwardly through and into contact with a*

*separating member (12) in the vessel (10), which member (12) includes a material which adsorbs the second liquid component, the method further including discharging from the vessel (10) through the outlet (14) thereof separated first liquid component, the separating member (12) being adapted to move in the vessel (10) downwardly in response to an increase in the weight thereof as second liquid component is adsorbed thereby, mixture being introduced into the vessel (10) until the separating member (12) has moved to a low position in the vessel (10).*

5 Het scheidingsapparaat volgens het octrooi omvat aldus een vat met een beweegbaar scheidingsorgaan. Het scheidingsorgaan beweegt neerwaarts in het vat naarmate het gewicht ervan toeneemt door binding of hechting (adsorptie) van de tweede vloeibare component (olie) uit het te bewerken mengsel. Het vloeibare mengsel wordt via de inlaat in het vat ingebracht en die inlaat, die boven de uitlaat is geplaatst, bevindt zich op een zodanige plaats, dat het mengsel door het scheidingsorgaan naar beneden beweegt en al stromende van inlaat naar uitlaat, wordt gedwongen met het scheidingsorgaan in aanraking te komen. De werkwijze volgens het octrooi omvat, naar het oordeel van het hof, niet meer dan het normale gebruik van het scheidingsapparaat volgens conclusie 1.

6 Door Jorc wordt aangevoerd dat het octrooi vernietigd dient te worden, omdat de materie van conclusie 1 niet inventief is, gezien het Duitse Gebruiksmodel G 90 04 019.8 (Rossbach) en de vele voorbekende, zogenaamde 'top-down' constructies. Deze argumenten van Jorc heeft zij ook aangevoerd in de door haar bij het EOB ingestelde oppositie. Door de Oppositieafdeling van het EOB zijn deze argumenten verworpen (zie de beslissing van 25 april 2005, productie 5 van Jorc). Zoals hiervoor vermeld, is het beroep van Jorc tegen deze beslissing, in welk beroep zij dezelfde argumenten uitvoerig heeft verdedigd, door de Technische Kamer van Beroep van het EOB verworpen (zie de beslissing van 2 augustus 2006, productie 56 van Atlas Copco). Jorc betoogt thans dat de Technische Kamer van Beroep het bij het verkeerde eind heeft gehad. Met name het feit dat de TKB heeft geoordeeld dat het scheidingsprincipe bij Rossbach gravitatiescheiding is en dat het octrooi daarentegen betrekking heeft op filterscheiding, acht Jorc een misverstand. Het hof volgt Jorc daarin niet en wel hierom.

7 Jorc vestigt de aandacht op de tekst van het Gebruiksmodel (Nederlandse vertaling, productie 55 van Atlas Copco), blz. 4, regel 7 e.v., waar staat vermeld: *'De lichte vloeistoffen die in de afscheidingskamer terecht komen, worden door het oliebindmiddel meteen uit het water geabsorbeerd en blijven gebonden aan het oliebindmiddel. Het oliebindmiddel neemt de lichte vloeistoffen al op, voordat deze naar het wateroppervlak zijn gestegen'*. Hiertegenover evenwel staan de passages op blz.5, regel 8 e.v.: *'Naarmate het oliebindmiddel meer lichte vloeistof opneemt, zakt de houder steeds dieper via de geleiding, waardoor het zich aanvankelijk boven het vloeistofniveau bevindende onverzadigde oliebindmiddel geleidelijk aan met de lichte vloeistoffen in contact wordt gebracht'* en blz.8, regel 2 e.v.: *'In de behuizing 1 wordt het afvalwater dat met lichte vloeistoffen is verontreinigd, naar de afscheidingskamer 2 geleid, waar de lichte-vloeistofdeeltjes naar boven stijgen en op het afvalwater een laag vormen. Zolang het oliebindmiddel 8 in de houder 7 nog niet geheel verzadigd is, zakt de houder 7 maar weinig in de laag lichte vloeistof in de afscheidingskamer 2. De lichte vloeistof dringt door in de houder 7 en de zak 9 die gevuld is met het oliebindmiddel 8, en wordt door het oliebindmiddel 8 geabsorbeerd. (...) Naarmate het oliebindmiddel verder met lichte vloeistof verzadigd raakt, neemt het gewicht daarvan toe, zodat de houder bij toenemende mate van*

*verzadiging van het oliebindmiddel naar beneden zakt.'* Het hof is van oordeel dat ook een deskundige dit aldus zal begrijpen, dat het oliebindmiddel in hoofdzaak de olie bindt, die op het verontreinigde water drijft en dat het oliebindmiddel nog niet naar het wateroppervlak gestegen olie pas kan opnemen als reeds zoveel olie is gebonden, dat de houder met oliebindmiddel tot beneden het wateroppervlak is gezakt. Het hof verenigt zich daarom met het standpunt van de TKB, dat het scheidingsprincipe bij Rossbach gravitatiescheiding is.

8 Jorc heeft voorts betoogd, dat ook het octrooi gebruik maakt van het principe van gravitatiescheiding en wijst op de passage in het octrooi in paragraaf [0009]: *'Because the separating member moves downwardly in the vessel as the adsorbing material adsorbs second liquid component, material which is unsaturated with second liquid component may continuously be presented at the surface of the liquid in the vessel, where the lighter second liquid component tends to settle'*. Dit is naar het oordeel van het hof slechts een bijkomend effect. Het hoofdbeginsel is filterscheiding, zoals ook blijkt uit de passage in paragraaf [0026]: *'Any oil, emulsified or not which enters the vessel 10 through inlet 13, which is not initially removed by contact with the oleophillic material in the bag 12, will fall into the liquid 20 contained by the vessel 11 in which the bag 12 is floating. The lower density of oil in any form will tend to cause the oil to float at or near the surface 21 of the liquid where it can again make contact with the oleophillic material of the bag 12 and thus be adsorbed'*.

9 Het hof merkt nog op, dat gedurende de verleningsprocedure van het octrooi de conclusies zijn herschreven, terwijl de beschrijving, afgezien van het inpassen van de gewijzigde conclusies, niet is aangepast. De paragraaf [0009], waarop Jorc zich beroept, volgde in de aanvraag als ingediend (vgl. WO 00/74809 A1, productie 27 van Atlas Copco, blz. 2, alinea 2 en 3) op een geheel andere omschrijving van de uitvinding, dan thans in paragraaf [0008] is gegeven, zodat met recht de vraag kan worden gesteld of de inhoud van paragraaf [0009] nog wel relevant is.

10 In het licht van het hiervoor (onder 7 – 9) overwogene verenigt het hof zich met het oordeel van de TKB als uiteengezet in de beslissing van 2 augustus 2006 en acht het octrooi op juiste gronden verleend en in stand gehouden. Op de vele in deze procedure, al dan niet in combinatie met G 90 04 019.8 (Rossbach) genoemde 'top-down' constructies, zoals beschreven in D3, D4, D5, D6, D8, D13 en D14 (vermeld in de beslissing van de TKB, productie 56 van Atlas Copco), behoeft gezien het voorgaande niet meer te worden ingegaan.

11 Aan het voorgaande wordt niet afgedaan door de 'Expert Opinion' van Ralf Lachmann (productie 7 van Jorc), die stelt van 1990 tot 1999 werkzaam te zijn geweest bij Beko Technologies, een 'grote' speler op het terrein van scheidingsapparaten voor olie/water. Beko is actief op dit terrein sinds 1980, aldus Lachmann. Hij verklaart dat het voor een deskundige zeer voor de hand lag om, uitgaande van de bekende 'top-down' constructies en kennis nemende van het Rossbach-filter, te komen tot het scheidingsapparaat volgens het octrooi van Atlas Copco. Waarom, als dit zo voor de hand liggend was, het sinds de publicatie van het Rossbach-filter (in juli 1990) tot 1999 heeft geduurd alvorens de uitvinders van het Atlas Copco-octrooi hun aanvraag indienden, verklaart Lachmann niet. Het hof ziet in dit lange tijdsverloop een aanwijzing dat een scheidingsapparaat als omschreven in het octrooi niet voor de hand lag.

12 Door Jorc is ook aangevoerd dat het octrooi dient te worden



vernietigd omdat tijdens de verlening een ontoelaatbare uitbreiding van de materie zou hebben plaatsgevonden. Daardoor wordt het onderwerp van het octrooi niet gedekt door de inhoud van de ingediende aanvraag (nietigheidsgrond van artikel 75, lid 1 onder c ROW 1995). Jorc wijst er in dit verband op dat de definitief verleende conclusie 1 een combinatie is van de oorspronkelijke conclusies 1, 2 en (gedeeltelijk) 3. Uit de oorspronkelijke conclusie 3 is wel overgenomen *'the outlet is positioned towards a bottom of the vessel'*, maar niet het kenmerk *'the inlet is positioned above the separating member'*. Daarnaast is uit de oorspronkelijke beschrijving overgenomen *'so that the mixture passes down through the adsorbing separating member'*, aldus Jorc.

13 Het hof vermag Jorc niet te volgen in haar stelling dat door deze redactie van conclusie 1 een ontoelaatbare uitbreiding van de materie heeft plaatsgevonden. Juist is dat de plaats van de inlaat in de huidige conclusie 1 niet expliciet is aangegeven, maar dit betekent niet dat het voor de deskundige, die de conclusie leest, niet aanstonds duidelijk is, waar die inlaat zich dient te bevinden. In de conclusie immers wordt, nadat is aangegeven dat de inlaat zich boven de uitlaat dient te bevinden (*'the inlet is positioned above the outlet'*) en dat de uitlaat zich nabij de bodem dient te bevinden (*'the outlet is positioned towards a bottom of the vessel'*), beschreven wat de gevolgen van deze opbouw zijn: zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen (*'so that the mixture passes down through the adsorbing separating member and is constrained to contact the separating member, as it flows from the inlet to the outlet'*). Dit nu is slechts mogelijk indien de inlaat zich niet alleen boven de uitlaat, maar ook boven het scheidingsorgaan bevindt. Alleen dan kan het van de inlaat naar de uitlaat stromende mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden (onderstreping hof) bewegen.

14 Aan het vorenstaande doet niet af dat Atlas Copco, naar Jorc heeft aangevoerd, zich in de procedure voor de Technische Kamer van Beroep, ter ondersteuning van het in conclusie 1 niet noemen van de plaats van de inlaat, heeft beroepen op figuur 4 van de aanvraag en de daarbij behorende passage in de beschrijving, die luidt: *'In this example, the inlet 13 for the liquid mixture of oil and water, is provided between the top surface T and bottom 11 of the vessel'*. Naar het oordeel van het hof valt de uitvoeringsvorm van figuur 4 juist niet onder de omschrijving, gegeven in conclusie 1. Na de geciteerde passage immers volgt in de beschrijving: *'Thus introduced mixture does not pass downwardly through the bag 12 (...)'*. (Vgl. het octrooi, B2-versie, kolom 6, regels 27-28).

15 Gezien het vorenstaande is van een ontoelaatbare uitbreiding van de materie geen sprake.

16 Door Jorc is tenslotte nog aangevoerd dat na verlening een ontoelaatbare uitbreiding van de beschermingsomvang heeft plaatsgevonden, doordat in de definitief verleende conclusie 1 de woorden *'absorbing separating member'* zijn gewijzigd in *'adsorbing separating member'* (nietigheidsgrond van artikel 75, lid 1 onder d ROW 1995). Zowel de Oppositieafdeling van het EOB (Interlocutory Decision van 24 mei 2005, productie 33 van Atlas Copco) als de Technische Kamer van Beroep (Decision van 2 augustus 2006, productie 56 van Atlas Copco) hebben zich uitvoerig over bedoelde wijziging uitgelaten en deze toelaatbaar geacht. Het hof verenigt zich met de door die instanties gezegde argumentatie en is met hen van oordeel

dat de wijziging toelaatbaar is. Mitsdien is van uitbreiding van de beschermingsomvang geen sprake.

17 Slotsom van het voorgaande is, dat de stelling van Jorc, dat het octrooi vernietigd dient te worden, moet worden verworpen. De rechtbank heeft de reconventionele vordering van Jorc tot vernietiging van het octrooi toegewezen. Hiertegen zijn de grieven I – XI en grief XV gericht. Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van Jorc niet toewijsbaar is en dat het vonnis in reconventie vernietigd moet worden. De grieven I – XI en XV zijn dus gegrond.

18 Nu het octrooi naar het oordeel van het hof geldig is, dient de vraag te worden beantwoord of door Jorc inbreuk op het octrooi wordt gemaakt. Door Jorc wordt niet bestreden dat zij, totdat de oppositieafdeling van het EOB op 25 april 2005 het octrooi (in gewijzigde vorm) in stand hield, olie/waterscheiders verhandelde met een drijvend filterelement, dat tijdens het gebruikte door opname van olie in de houder naar beneden zakte. Bij deze zogenaamde 'oude' PURO (zie de door Atlas Copco overgelegde documentatie, productie 8) wordt bij aanvang van het gebruik het drijvende filterelement in de houder aangebracht op zodanige wijze, dat de bovenkant van het filterelement ongeveer gelijk is met de bovenkant van de houder (vide Installatie-instructies in genoemde productie 8). De inlaat van de inrichting bevindt zich op een niveau dat beduidend lager is dan de bovenkant van de houder. Daardoor kan, naar het oordeel van het hof, niet voldaan zijn aan het voorschrift uit conclusie 1 van het octrooi *'zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen'*. Voorzover het hof ziet is de constructie van de 'oude' PURO zodanig dat deze vrijwel overeenkomt met de constructie volgens figuur 4 van het octrooi van Atlas Copco. Zoals hiervoor onder 14 reeds uiteengezet is het hof van oordeel, dat de uitvoeringsvorm volgens figuur 4 niet onder de omschrijving van conclusie 1 valt. De slotsom is mitsdien dat met de 'oude' PURO geen inbreuk op het octrooi wordt gemaakt.

19 Wat betreft de 'nieuwe' PURO is het hof van oordeel, dat ook die geen inbreuk maakt. Zoals door Jorc onweersproken is gesteld is het filterelement van de 'nieuwe' PURO een element, dat is omwikkeld met hydrofiel (water-absorberend) materiaal, dat bij gebruik zorgt voor verzwaring van het element (vide productie 12 van Jorc). Voorts is het element in het onderste gedeelte uitgerust met actieve kool, hetgeen eveneens voor verzwaring zorgt. Het filterelement dient in bedrijf op de bodem van de houder (het vat) te rusten. In de gebruikershandleiding (productie 9 van Jorc) wordt aangegeven dat het filterelement op de bodem van de houder dient te rusten (*'the poly-element should rest on the bottom of vessel 1'*) en dat het filterelement voorafgaand aan het gebruik 'doorweekt' dient te worden (*'Pre-soak both elements for 24 hrs before installing them in the units'*). Het filterelement van de 'nieuwe' PURO is aldus geen drijvend element, dat tijdens het gebruik langzaam zakt door opname van olie, maar een stationair, op de bodem van de houder rustend filterelement. Er is dus niet voldaan aan de omschrijving in conclusie 1 *'welk scheidingsorgaan geschikt is om in respons op een toename van het gewicht ervan, wanneer vloeibare tweede component wordt geadsorbeerd, in het vat neerwaarts te bewegen'*. Door Atlas Copco is weliswaar aangevoerd, dat bij proefnemingen met de 'nieuwe' PURO is gebleken dat het filterelement aanvankelijk drijft en na absorptie met water nog enkele decimeters in het vat kon zakken, maar dit overtuigt

niet, nu volgens de gebruikershandleiding voorafgaand aan plaatsing absorptie met water dient te geschieden en Atlas Copco niet duidelijk heeft gemaakt dat bij het uitgevoerde onderzoek aan deze instructie is voldaan. Daarbij komt nog, dat, indien inderdaad bij de 'nieuwe' PURO het filterelement drijft, zodat de bovenkant tot dicht onder de bovenrand van de houder reikt (rapport van Atlas Copco, productie 40), het filterelement zich voor een belangrijk deel boven de inlaat bevindt, zodat, evenals bij de 'oude' PURO niet voldaan is aan het voorschrift 'zodat het mengsel door het adsorberende scheidingsorgaan naar beneden beweegt en, wanneer het van de inlaat naar de uitlaat stroomt, gedwongen wordt met het scheidingsorgaan in aanraking te komen'. Ook daarom kan in dat geval van inbreuk geen sprake zijn.

20 Door het in de handel brengen van onderdelen van de 'oude' en/of de 'nieuwe' PURO wordt geen indirecte inbreuk gemaakt, omdat niet gebleken is van wezenlijke bestanddelen van de geoctrooierde uitvinding, die in Nederland door Jorc worden aangeboden of geleverd.

21 Het vorenstaande brengt mee dat de inbreukvorderingen van Atlas Copco niet toewijsbaar zijn en dat de afwijzing door de rechtbank van die vorderingen bekrachtigd dient te worden. Grief XIV van Atlas Copco faalt mitsdien in zoverre.

22 Door Atlas Copco is voorts nog gevorderd Jorc te verbieden om, kort gezegd, misleidende vergelijkende reclame te maken. Deze vordering baseert Atlas Copco op door Jorc in reclame-uitingen gedane mededelingen betreffende de 'nieuwe' PURO. In deze reclame-uitingen (producties 34, 35 en 36 van Atlas Copco) deelt Jorc mee een nieuwe olie/waterafscheider te hebben ontwikkeld met in plaats van een drijvend filterelement een groter, 'statisch' filterelement. Naar het oordeel van het hof zal de geadresseerde van deze reclame-uitingen begrijpen dat Jorc hier haar 'nieuwe' PURO aanprijst en deze vergelijkt met de 'oude' PURO. Van vergelijkende reclame als bedoeld in artikel 6:194a BW is geen sprake. De desbetreffende vorderingen zijn daarom niet toewijsbaar en de tegen de afwijzing van die vorderingen gerichte grief XIII faalt, wat er ook zij van de overwegingen van de rechtbank.

23 De gevorderde verklaring voor recht dat Jorc geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van het octrooi van Atlas Copco zal alsnog worden toegewezen als na te melden. Jorc heeft op generlei wijze aangetoond, dat zij een bijzonder belang heeft bij een verklaring voor recht voor andere landen dan Nederland, terwijl zij evenmin heeft duidelijk gemaakt dat een dergelijke verklaring naar het recht van ieder van de desbetreffende landen toewijsbaar is. De verklaring zal mitsdien beperkt worden tot Nederland. De (incidentele) grief 2 faalt.

24 Door Jorc is ook gevorderd, dat Atlas Copco wordt veroordeeld een grensoverschrijdende rectificatiebrief aan relaties te zenden aan wie zij eerder had bericht dat de PURO inbreuk maakt op het Atlas Copco-octrooi. Ter ondersteuning van die vordering heeft Jorc kopieën overgelegd van twee brieven van Atlas Copco, waarin een dergelijke inbreukmededeling is gedaan (vide productie 8 van Jorc). Die brieven dateren van april, respectievelijk mei 2005. Gesteld, noch gebleken is dat Atlas Copco nadien nog dergelijke brieven heeft verzonden. Gelet op genoemd tijdsverloop acht het hof toewijzing van de vordering niet langer opportuun. De vordering zal worden afgewezen. Derhalve slaagt de (principale) grief XII en faalt de (incidentele) grief 1.

25 De door partijen over en weer ingestelde provisionele vor-

deringen zullen worden afgewezen, nu dit arrest een eindarrest is. De (incidentele) grief 3 faalt. Aangezien partijen zowel in het principale als in het incidentele beroep over en weer slechts gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, zullen de kosten van het beroep, zowel in principaal als in incidenteel appèl worden gecompenseerd. Dit geldt ook voor de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie. De (principale) grief XIV faalt voor het overige en de (incidentele) grief 4 slaagt.

#### Beslissing

Het hof:

*in het principale en het incidentele beroep:*  
vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voorzover in reconventie gewezen, en

#### *opnieuw rechtdoende:*

-*verklaart* voor recht, dat door Jorc met de olie/waterafscheiders van het type PURO (zowel 'oud' als 'nieuw') geen inbreuk wordt gemaakt op het Nederlandse deel van het Europese octrooi EP 1.185.347 B2;

-*wijst af* het meer of anders gevorderde;

-*compenseert* de kosten van het geding in eerste aanleg in reconventie, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;

-*bekrachtigt* het vonnis, voorzover in conventie gewezen;

-*compenseert* de kosten van het principale en het incidentele beroep, des dat iedere partij de eigen kosten draagt;

-*verklaart* dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

**Nr. 57 Hof van Justitie EG, 27 november 2008****(Intel / CPM)**

Mrs. P. Jann, M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits

*Art. 4, lid 4, sub a, Mrl (verband)*

Het bestaan van een verband, in de zin van het arrest van 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon en Adidas Benelux* (C-408/01), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, tussen de conflicterende merken.\*

*Art. 4, lid 4, sub a, Mrl (onderscheidend vermogen en reputatie)*

Het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.\*

*Art. 4, lid 4, sub a, Mrl (afbreuk aan het onderscheidend vermogen; bewijs)*

Het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt 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.\*

Intel Corporation Inc.  
tegen  
CPM United Kingdom Ltd,

*Arrest*

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: 'richtlijn').

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een door Intel Corporation Inc. (hierna: 'Intel Corporation') ingesteld beroep tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTELMARK, waarvan CPM United Kingdom Ltd houder is.

*Rechtskader**Gemeenschapsrecht*

3 Artikel 4 van de richtlijn, met als titel 'Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten', bepaalt:

'1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren

of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder 'oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvraag, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken;

[...]

[...]

4. Elke lidstaat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

a) het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

[...]

4 In lid 2 van artikel 5 van de richtlijn, met als titel 'Rechten verbonden aan het merk', staat:

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

5 Het Hof heeft deze laatste bepaling als volgt uitgelegd in de punten 29 en 30 van het arrest van 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon en Adidas Benelux* (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537): '29 Inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet (zie in die zin arrest van 14 september 1999, *General Motors*, C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 23).

30 Het bestaan van een dergelijk verband dient, evenals een verwarringsgevaar in het kader van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, wat het verwarringsgevaar betreft, arresten [van 11 november 1997,] *SABEL*, [C-251/95, Jurispr. blz. I-6191,] punt 22, en [22 juni 2000,] *Marca Mode*, [C-425/98, Jurispr. blz. I-4861,] punt 40).'

\* Zie de noot van A.A.Q. op blz. 259. Red.

*Nationaal recht*

6 De richtlijn werd in het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland omgezet in de Trade Marks Act 1994 (de merkenwet van 1994; hierna: 'merkenwet').

7 Section 5(3)(a) van de merkenwet bepaalt dat '[e]en merk dat [...] gelijk is aan of overeenstemt met een oudere merk, niet wordt ingeschreven wanneer en voor zover het oudere merk bekend is in het Verenigd Koninkrijk (of, in geval van een gemeenschapsmerk [of een internationaal merk (EG)] in de Europese Gemeenschap) en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk'.

8 Section 47(2)(a) van de merkenwet bepaalt dat '[d]e inschrijving van een merk nietig kan worden verklaard op grond dat [...] er een oudere merk bestaat waarvoor is voldaan aan de voorwaarden van section 5(1)(2) of (3) [...]']'.

*Hoofdingeding en prejudiciële vragen*

9 Intel Corporation is houder van onder meer het nationale woordmerk INTEL, dat in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven, alsmede van diverse andere nationale en gemeenschapsmerken die bestaan uit het woord 'Intel' of dat woord als bestanddeel hebben. De waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zijn in wezen computers en computergerelateerde waren en diensten van de klassen 9, 16, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

10 Blijkens de verwijzingsbeslissing is het merk INTEL in het Verenigd Koninkrijk enorm bekend voor microprocessors (chips en randapparatuur) en voor multimedia- en bedrijfssoftware.

11 CPM United Kingdom Ltd is houder van het nationale woordmerk INTEL MARK, dat met ingang van 31 januari 1997 in het Verenigd Koninkrijk is ingeschreven voor 'marketing- en telemarketingdiensten' van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

12 Op 31 oktober 2003 heeft Intel Corporation krachtens Section 47(2) van de merkenwet bij het United Kingdom Trade Mark Registry een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk INTEL MARK ingediend op grond dat door het gebruik van dat merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar oudere merk INTEL, in de zin van Section 5(3) van deze wet.

13 Haar vordering werd afgewezen bij beslissing van de Hearing Officer (bevoegde ambtenaar van het United Kingdom Trade Mark Registry) van 1 februari 2006.

14 Op 26 juli 2006 werd het beroep dat Intel Corporation had ingesteld bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Intellectual Property), verworpen.

15 Tegen deze rechterlijke uitspraak heeft Intel Corporation hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).

16 Voor deze rechterlijke instantie heeft Intel Corporation aangevoerd dat zowel artikel 4, lid 4, sub a, als artikel 5, lid 2, van de richtlijn de houder van een bekend merk beoogt te beschermen tegen het gevaar van verwatering.

17 Op basis van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux is Intel Corporation van mening dat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming

reeds geldt zodra het betrokken publiek als gevolg van de mate van overeenstemming tussen het bekende oudere merk en het jongere merk een verband tussen beide merken legt. Onder 'verband' dient te worden verstaan, elke vorm van mentale associatie tussen deze merken. Het volstaat dus dat het oudere merk in gedachten komt.

18 Bovendien stelt Intel Corporation op grond van punt 30 van het reeds aangehaalde arrest General Motors dat wanneer het oudere merk zowel uniek is als een groot onderscheidend vermogen heeft, door nagenoeg elk gebruik voor enigerlei andere waren of diensten aan dat oudere merk afbreuk zal worden gedaan. Voorts moet, wanneer het oudere merk uniek en zeer bekend is, elke inbreuk van meet af aan worden stopgezet aangezien dat merk anders langzaam wordt uitgehold.

19 De verwijzende rechter stelt in de eerste plaats vast dat 'Intel' een verzonnen woord is dat buiten de waren die erdoor worden geïdentificeerd, geen betekenis heeft, dat het merk INTEL uniek is in de zin dat het woord waaruit dat merk bestaat, door niemand voor enigerlei waren of diensten wordt gebruikt behalve door Intel Corporation voor de door haar verkochte waren en diensten, en ten slotte dat dit merk in het Verenigd Koninkrijk zeer bekend is voor computers en computergerelateerde waren.

20 In de tweede plaats is de verwijzende rechter van oordeel dat de merken INTEL en INTEL MARK overeenstemmen, doch hij gaat uit van de veronderstelling dat het gebruik van INTEL MARK geen commercieel verband met Intel Corporation kan oproepen.

21 In de derde plaats stelt de verwijzende rechter vast dat de waren – inzonderheid computers en computergerelateerde waren – en de diensten waarvoor de uit het woord 'Intel' bestaande of dat woord omvattende nationale en gemeenschapsmerken (waarvan Intel Corporation houder is) zijn ingeschreven, enerzijds, en de diensten waarvoor het merk INTEL MARK is ingeschreven, niet soortgelijk zijn.

22 Hij vraagt zich af of de houder van het bekende oudere merk, gelet op deze feitelijke achtergrond, aanspraak heeft op de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming. Meer in het algemeen vraagt hij zich af onder welke voorwaarden deze bescherming geldt en wat de omvang ervan is.

23 De Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) heeft derhalve de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

'1) Gelet op artikel 4, lid 4, sub a, van de [richtlijn] en in het geval dat:

- a) het oudere merk een zeer grote bekendheid heeft voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten,
  - b) deze waren of diensten niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarop het jongere merk betrekking heeft,
  - c) het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,
  - d) het oudere merk bij de gemiddelde consument in gedachten komt wanneer hij in aanraking komt met het jongere merk voor de diensten van het jongere merk,
- volstaan deze gegevens op zich om i) een 'verband' in de zin van de punten 29 en 30 van [het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux] en/of ii) ongerechtvaardigd voordeel en/of afbreuk in de zin van dat artikel vast te stellen?

2) Zo niet, welke factoren dient de nationale rechter in aanmerking te nemen om te beslissen of deze gegevens volstaan? Welke betekenis moet hij meer bepaald bij de globale beoordeling of er

sprake is van een 'verband' toekennen aan de waren of diensten in de omschrijving van het jongere merk?

- 3) Wat is in het kader van artikel 4, lid 4, sub a, [van de richtlijn] vereist opdat is voldaan aan de voorwaarde dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen? Meer bepaald, i) moet het oudere merk uniek zijn, ii) is een eerste conflicterend gebruik voldoende om te kunnen vaststellen dat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, en iii) vereist de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk dat het economische gedrag van de consument is beïnvloed?

#### Beantwoording van de prejudiciële vragen

##### Opmerkingen vooraf

24 De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de richtlijn bepalen in wezen hetzelfde en beogen dezelfde bescherming te bieden aan bekende merken.

25 Bijgevolg geldt de uitlegging die het Hof aan artikel 5, lid 2, van de richtlijn heeft gegeven in het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, ook voor artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 17).

##### Bescherming geboden bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn

26 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij lid 1 van dat artikel wordt verleend. De voor deze bescherming bijzondere voorwaarde is dat door het gebruik, zonder geldige redenen, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie in die zin, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Marca Mode, punt 36, en Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 27, en arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 40).

27 De inbreuken waartegen artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn deze bescherming aan bekende merken biedt, zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk.

28 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is deze bepaling van toepassing.

29 Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook 'verwatering', 'vershraling' 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.

30 De inbreuken bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze niet (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten General Motors, punt 23; Adidas-Salomon

en Adidas Benelux, punt 29, en Adidas en Adidas Benelux, punt 41).

31 Wanneer het publiek dit verband niet legt, kan door het gebruik van het jongere merk geen ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

32 Dat een dergelijk verband wordt gelegd, is op zich evenwel geen voldoende grond om te concluderen dat er sprake is van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken, die – zoals is opgemerkt in punt 26 van het onderhavige arrest – de bijzondere voorwaarde vormen voor de bij deze bepaling aan bekende merken geboden bescherming.

##### Relevant publiek

33 Het publiek dat in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of inschrijving van het jongere merk nietig kan worden verklaard op grond van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, verschilt naargelang van het soort inbreuk waar de houder van het oudere merk tegen opkomt.

34 Zowel het onderscheidend vermogen als de bekendheid van een merk moet immers worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven (zie, aangaande het onderscheidend vermogen, arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34; wat de bekendheid betreft, zie in die zin arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24).

35 Of er sprake is van een inbreuk waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient bijgevolg te worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

36 Of er sprake is van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk voor zover het de houder van het jongere merk verboden is voordeel te halen uit dat merk, moet bovendien worden beoordeeld uit het oogpunt van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven.

##### Bewijs

37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk'.

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.

39 Wanneer de houder van het oudere merk in staat is aan te tonen hetzij dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn, hetzij, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt.

*Eerste vraag, sub i, en tweede vraag*

40 Met zijn eerste vraag, sub i, en met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden beoordeeld of er een verband bestaat, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux (hierna: 'verband'), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd.

41 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, reeds aangehaalde arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, punt 30, en Adidas en Adidas Benelux, punt 42).

42 Tot deze omstandigheden behoren:

- de mate van overeenstemming van de conflicterende merken;
- de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek;
- de mate van bekendheid van het oudere merk;
- de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk;
- het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.

43 In dit verband is de volgende toelichting nodig.

44 Wat de mate van overeenstemming van de conflicterende merken betreft, is het zo dat hoe meer deze merken overeenstemmen, des te groter de kans is dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij het relevante publiek. Dat is a fortiori het geval wanneer deze merken gelijk zijn.

45 Het is echter niet voldoende dat de conflicterende merken gelijk zijn en, a fortiori, zonder meer overeenstemmen opdat kan worden geconcludeerd dat er tussen deze merken een verband bestaat.

46 Het is immers mogelijk dat de conflicterende merken zijn ingeschreven voor waren of diensten zonder dat er een overlapping van het relevante publiek is.

47 Overigens zij eraan herinnerd dat de bekendheid van een merk wordt beoordeeld uitgaande van het publiek waarop de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, gericht zijn. Dit kan het grote publiek of een meer specifiek publiek zijn (zie arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 24).

48 Het valt dus niet uit te sluiten dat het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, en dat het oudere merk, ook al is dat bekend, bij het doelpubliek van het jongere merk onbekend is. In een dergelijk geval is het mogelijk dat het doelpubliek van elk van deze merken nooit

in aanraking komt met het andere merk, zodat het geen verband tussen deze merken zal leggen.

49 Ook al is het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, hetzelfde of tot op zekere hoogte overlappend, deze waren of diensten kunnen bovendien in die mate onderling verschillen dat het jongere merk onmogelijk het oudere merk bij het relevante publiek in gedachten kan oproepen.

50 De aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, moet bijgevolg in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of tussen deze merken een verband bestaat.

51 Tevens is het mogelijk dat de bekendheid die sommige merken hebben verkregen, verder reikt dan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

52 In een dergelijk geval kan het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, een samenhang tussen de conflicterende merken zien hoewel dit publiek totaal onderscheiden is van het doelpubliek van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

53 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, kan het dus noodzakelijk zijn rekening te houden met de mate van bekendheid van het oudere merk teneinde te bepalen of deze bekendheid verder reikt dan het doelpubliek van dit merk.

54 Voorts is het zo dat hoe groter het intrinsieke dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter de kans is dat dit oudere merk bij het relevante publiek in gedachten komt wanneer het met een gelijk of overeenstemmend jonger merk in aanraking komt.

55 Bij de beoordeling of tussen de conflicterende merken een verband bestaat, dient bijgevolg rekening te worden gehouden met de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.

56 Aangezien een merk des te geschikter is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, en bijgevolg het onderscheidend vermogen ervan des te groter is, naarmate dit merk uniek is – dat wil zeggen, voor een woordmerk zoals INTEL, dat het woord waaruit het bestaat, door niemand wordt gebruikt voor enigerlei waren of diensten behalve door de houder van dit merk voor de door hem verkochte waren of diensten –, dient te worden nagegaan of het oudere merk uniek is of in wezen uniek.

57 Ten slotte wordt noodzakelijkerwijs een verband tussen de conflicterende merken gelegd wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk verkochte waren of diensten en de onder het jongere merk verkochte waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen [zie in die zin met name arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 59].

58 Zoals blijkt uit de punten 27 tot en met 31 van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, is evenwel niet vereist dat verwarringsgevaar bestaat opdat de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming geldt.

59 De verwijzende rechter wenst meer in het bijzonder te

vernemen of de sub a tot en met d van zijn eerste prejudiciële vraag genoemde omstandigheden volstaan om te concluderen dat tussen de conflicterende merken een verband bestaat.

60 Wat de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, staat het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, gelijk met het bestaan van een dergelijk verband.

61 De omstandigheden sub a tot en met c van diezelfde vraag impliceren, zoals blijkt uit de punten 41 tot en met 58 van het onderhavige arrest, niet noodzakelijk het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, maar zij sluiten dat evenmin uit. De verwijzende rechter moet bij zijn onderzoek alle feiten van het hoofdgeding in overweging nemen.

62 Op de eerste vraag, sub i, en op de tweede vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

63 De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

64 De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,

impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken.

*Eerste vraag, sub ii, en derde vraag*

65 Met zijn eerste vraag, sub ii, wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aldaar sub a tot en met d genoemde omstandigheden volstaan als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen op basis van welke relevante criteria moet worden beoordeeld of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

66 In de eerste plaats zijn de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken wanneer zij zich voordoen, zoals is uiteengezet in punt 30 van het onderhavige arrest, het gevolg van een bepaalde mate van overeenstemming van het oudere merk en het jongere merk, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang tussen deze twee merken ziet, dat wil zeggen een verband ertussen legt, ook al verwacht het deze merken niet.

67 Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat

door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

68 Zoals het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken, moet het bestaan van een van de in artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn bedoelde inbreuken of een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, bijgevolg globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de reeds in punt 42 van het onderhavige arrest genoemde criteria.

69 Wat de mate van bekendheid en de mate van het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, heeft het Hof overigens reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld (zie, met betrekking tot artikel 5, lid 2, van de richtlijn, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 30).

70 In de tweede plaats volstaan de sub a tot en met d van de eerste vraag genoemde omstandigheden niet als bewijs dat er sprake is van een ongerechtvaardigd voordeel en/of van afbreuk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

71 Wat met name de omstandigheid sub d van deze vraag betreft, impliceert het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken zoals volgt uit punt 32 van het onderhavige arrest, voor de houder van het oudere merk niet dat hij niet moet bewijzen dat op dat tijdstip daadwerkelijk een inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn of dat er een grote kans bestaat dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt.

72 In de laatste plaats dient, wat inzonderheid de afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, op het tweede onderdeel van de derde vraag te worden geantwoord, ten eerste, dat het oudere merk niet noodzakelijk uniek moet zijn opdat het bestaan van een dergelijke inbreuk of van een grote kans dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, kan worden aangetoond.

73 Een bekend merk heeft immers noodzakelijkerwijs – op zijn minst door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen. Ook al is een bekend ouder merk niet uniek, door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk kan het onderscheidend vermogen van het oudere merk bijgevolg afzwakken.

74 Toch is het zo dat hoe unieker het oudere merk is, des te gemakkelijker door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van dat oudere merk.

75 Ten tweede kan door een eerste gebruik van een gelijk of overeenstemmend jonger merk in voorkomend geval reeds op dat tijdstip daadwerkelijk afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk of kan er sprake zijn van een grote kans dat in de toekomst op deze wijze afbreuk wordt gedaan.

76 Ten derde wordt er, zoals is benadrukt in punt 29 van het onderhavige arrest, afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk 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.

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.

78 Bij de beoordeling of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is daarentegen van geen belang of de houder van het jongere merk werkelijk commerciële voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

79 Op de eerste vraag, sub ii, en op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

80 De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
- het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.

81 Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat:

- door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;
- een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
- het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt 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.

*Kosten*

(...)

*Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:*

1) Artikel 4, lid 4, sub a, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een verband, in de zin van het arrest van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01), tussen het bekende oudere merk en het jongere merk globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

2) De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.

3) De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,

impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken.

4) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

5) De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
- het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104.

6) Artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat:

- door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;



- een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
- het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt 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. Enz.

## Noot

### INTEL en verwatering

*Economisch gedrag en juridisch bewijs*

#### INLEIDING

##### *Een angstarrest*

‘INTEL’ maakt furore als de nachtmerrie van het bekende merk.<sup>1</sup> Artikel 4, lid 4 sub a merkenrichtlijn schenkt bekende merken een speciale bescherming voor hun ‘goodwill’: hun reputatie en onderscheidend vermogen. INTEL zocht in het bijzonder bescherming tegen *verlies* van onderscheidend vermogen ofwel verwatering van het merk.<sup>2</sup> De Engelse rechter stelde het HvJEG de vraag, hoe het bewijs geleverd moest worden van de (dreiging van) dit verlies van onderscheidend vermogen.

Het antwoord van het HvJEG bevat twee elementen die wazig, maar -althans voor de merkhouders- intimiderend zijn. In rov 38 wordt het bewijs van een *ernstig* gevaar van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk geëist. Rov 77 introduceert als klapstuk *een bewijs van een wijziging in het economisch gedrag van de consument*:

‘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.’

De geciteerde overwegingen veroorzaakten een schokeffect, zeker nadat de Haagse rechter kort daarop toonde die eisen naar de letter te lezen,<sup>3</sup> een uitleg die, blijkens een recente beslissing van de rechtbank Leeuwarden, school maakt.<sup>4</sup> Bewijs van verwatering wordt in die lezing echter zó moeilijk dat het nauwelijks meer rond te krijgen is. Economisch ge-

drag is op de eerste plaats koopgedrag.<sup>5</sup> Het koopgedrag van consumenten wordt echter door een onontwarbare kluwen van potentiële variabelen bepaald. Het bewijs van het causaal verband is daarom gedoemd te falen. Het is onmogelijk om aan te tonen dat “het economische gedrag van de gemiddelde consument (...) is gewijzigd *als gevolg van* het gebruik van het jongere merk” en de daaruit voortgevloeide verwatering; er kunnen in iedere gegeven situatie nog tal van andere oorzaken zijn. Bij de gegeven onmogelijkheid van bewijs kan de actie tegen verwatering *de facto* uit het arsenaal van de merkhouders geschrapt worden. INTEL is dan ook nu reeds scherp gekritiseerd, onder meer door Kamperman Sanders in diens noot in IER, straks nader te citeren. Striemiende kritiek komt echter ook van onze doorgaans toch mild gestemde zuiderburen; de eis van een gewijzigd economisch gedrag is ‘overdreven’ en ‘il nous faut l’écrire avec fermeté, la Cour nous paraît se tromper.’<sup>6</sup> De bovenstaande strikte lezing van het arrest komt echter neer op een eis van *economisch* bewijs. Zij gaat, simpel gezegd, uit van de veronderstelling dat een economische gedragsverandering met cijfers (omzet, verkoopaantallen of anderszins) moet worden onderbouwd en dat de variaties in die cijfers herleidbaar moeten zijn op (het uitzonderlijk diffuse gegeven van) de verwatering van het onderscheidend vermogen. Deze noot bestrijdt die lezing. Een economisch bewijs van een gedragswijziging bij de consument wordt door INTEL niet opgelegd. Rechtsoverweging 77 moet gelezen worden in haar verband met de overige tekst van het arrest, die anders leert; ook de strekking van het arrest is niet te verenigen met een eis van economisch bewijs. INTEL eist niet meer dan ouderwets *juridisch* bewijs, en eist dat zelfs expliciet. Het leert echter wel dat het verwateringsgevaar een bepaald economisch *realiteits*-gehalte moet hebben.

Een en ander wordt onderbouwd onder III.

INTEL gaf, als gezegd, merkhouders nog meer aanleiding om te schrikken. In plaats van het aloude ‘gevaar’ voor verwatering eist (de Nederlandse vertaling van) het arrest nu dat sprake moet zijn van een ‘*ernstig* gevaar voor’ (39) of een ‘*grote kans op*’ (o.m. 68). Maar een goede lezing van het arrest rechtvaardigt grote twijfel of de termen ‘*ernstig*’ en ‘*groot*’ de bedoeling van de uitspraak wel juist vertalen. Een vertaling als een *serieuze kans* in de zin van een niet-hypothetische mogelijkheid ligt veel meer voor de hand.

Dit wordt toegelicht onder IV.

Ook zonder nadere toelichting kan al worden gewezen op de *onderlinge* consistentie van de twee uitkomsten. Beide vloeien voort uit het uitgangspunt dat merkbescherming niet een normatief doel op zich mag zijn, los van wat in het marktverkeer gebeurt. Het *gevaar* voor verwatering moet geen juridische constructie zijn, maar iets wat ‘*serieus*’ te verwachten is. Het *bewijs* moet gericht zijn op het aantonen van ‘*reële*’ verwatering. Verwatering moet dus niet een juridische fictie zijn, maar iets wat ‘*echt*’ gebeurt. Merkenrecht beschermt reële belangen op de reële markt. Want, zo mag men de redenering wellicht aanvullen, als het verband ontvalt tussen de juridische bescherming en de concrete economische ver-

<sup>1</sup> HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, IER 2009, nr. 7, p. 18-24, noot A Kamperman Sanders, *BMM Bulletin* 2009, p. 21-33 (met Conclusie AG Sharpston), INTEL/CPM

<sup>2</sup> Zie over bekende merken in het algemeen en INTEL in het bijzonder de special van *BMM Bulletin* 2009, nr. 1 met bijdragen van Marjolein Bronneman, Gregor Vos, Nicolas Clarembeaux en Marten Bouma

<sup>3</sup> Vzr Rb ‘s Gravenhage 15 december 2008, G-Star Raw/Pepsi Raw, IER 2009, nr 9 p 29-34; *BMM Bulletin* 2009, p. 34-37

<sup>4</sup> Rechtbank Leeuwarden 29 april 2009, Huis & Hypotheek/DSB, Bg 7912 (15 mei 2009), zie rov 4.34 e.v., i.h.b. 36 en 37

<sup>5</sup> Tenzij anders aangegeven; INTEL doet dat niet in rov 77, maar wel elders, zoals uiteen te zetten onder III

<sup>6</sup> Emmanuel Cornu, in diens noot bij het arrest in *Revue de Droit Commercial/Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht* 2009, p. 377-382, ad p. 381

houdingen op de markt, dan werpt die bescherming onnodige, want niet door reële bedreigingen van legitieme belangen gedragen, beperkingen van de mededinging op. Als men INTEL zo leest hoeft men zijn oude schoenen van verwatering niet weg te doen en komt men toch met droge voeten aan de overkant.

#### *De feiten en de vragen van uitleg*

Het merk INTEL voor microprocessors en software is in hoge mate onderscheidend en in extreme mate bekend. Begin 1997 schrijft CPM United Kingdom het merk INTELMARK in voor de diensten van marketing en telemarketing. Het verwijzende Court of Appeal stelt feitelijk vast dat deze diensten 'niet soortgelijk of in hoge mate niet soortgelijk' zijn aan de waren of diensten van INTEL.

INTEL vordert de nietigverklaring van INTELMARK op grond van de bijzondere goodwillbescherming voor bekende merken die voortvloeit uit art. 4, lid 4a (en 5, lid 2) van de Merkenrichtlijn en in de Engelse wet is geïmplementeerd in section 47(2) jo. 5(3). De Engelse rechter stelt vervolgens vragen over artikel 4, lid 4a richtlijn. Concreet betreft het bescherming tegen het gebruik van het jongere merk voor niet-soortgelijke waren, indien het oudere merk bekend is in de betrokken lidstaat door het gebruik, zonder geldige redenen, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

De vragen worden hier niet alle in detail hernoemen; zij betreffen in hoofdzaak

- de criteria die de rechter moet aanleggen om aan te nemen dat het relevante publiek een 'verband' tussen het oudere en het jongere merk legt. Die eis van het 'verband' vloeit voort uit eerdere Europese rechtspraak; en
- de criteria voor 'afbreuk aan het onderscheidend vermogen' ofwel verwatering van het merk.

#### *Drie hoofdlijnen van de beslissing*

De gedetailleerde vragen van de Engelse rechter voerden tot een lang dictum van 6 onderdelen. Teruggebracht tot de juridische kern toont INTEL drie hoofdregels:

- Voorwaarde voor goodwillbescherming zijn de twee cumulatieve eisen:
  - dat het publiek een *verband* legt tussen de beide merken (rov 31) en
  - *bewijs* van (een serieuze kans op) één van de vormen van 'goodwill-inbreuk' in art. 4, lid 4a (rov 32);
- *Beoordeling* van zowel de vraag of het publiek een 'verband' legt als van de (serieuze kans op) inbreuk op één van de vormen van goodwill-bescherming geschiedt *globaal* met inachtneming van *alle relevante omstandigheden van het concrete geval*.
- *Bewijs* van (in het bijzonder) 'afbreuk aan het onderscheidend vermogen' veronderstelt dat is aangetoond dat *het economisch gedrag van de gemiddelde consument* van de waren of diensten met het oudere merk is *gewijzigd* of dat die kans bestaat

#### *De twee cumulatieve voorwaarden voor goodwillbescherming*

De twee voorwaarden voor goodwillbescherming vormen geen verrassing. INTEL eist dat het publiek een 'verband' legt tussen het oudere en het jongeren merk. Die eis werd al

geformuleerd in Adidas/Fitnessworld<sup>7</sup> en Chevy.<sup>8</sup> De tweede eis is dat het bestaan wordt aangetoond van één of meerdere vormen van de goodwillshade waartegen art. 4, lid 4a beoogt te beschermen, terwijl die schadevormen niet reeds kunnen voortvloeien uit het bestaan van het bovengenoemde 'verband'. Deze eis kan men eigenlijk reeds lezen in de tekst van de richtlijn zelf.<sup>9</sup>

Nieuw zijn wel de subcriteria die worden geformuleerd voor de beoordeling van het 'verband' (I) en de goodwillinbreuk (II) en het bewijs van, in zonderheid, afbreuk aan het onderscheidend vermogen (III).

#### I. 'VERBAND'

##### *Oorsprong en beoordeling van het 'verband'*

Het door de rechtspraak van het Hof geëiste 'verband' is geen bestanddeel van artikel 4, lid 4a. De richtlijn verleent goodwillbescherming als een jonger merk 'overeenstemt' met het oudere merk. Rov 30 herleidt daarom het geëiste 'verband' tot het begrip overeenstemming. Inbreuken van artikel 4, lid 4a zijn het *gevolg* van een zekere mate van *overeenstemming* tussen het oudere en het jongere merk, op grond waarvan het publiek een *verband* tussen de beide merken legt.

Het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de betrokken consument betekent – uiteraard – dat deze een verband legt (60). Dat is niet echt een onthulling. Een onthulling ten aanzien van het begrip 'verband' zouden echter wel eens de rechtsoverwegingen 41/42 e.v. kunnen zijn, hoe weinig pretentius en weinig verrassend die zich op het eerste gezicht ook voordoen. In wezen wordt hier slechts herhaald wat het Hof al leert sinds PUMA/Sabel en wat zelfs al in de preambule van de richtlijn zelf staat. Dat komt op het volgende neer.

Het Hof bepaalt dat het verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (41). Daartoe behoren

- de mate van overeenstemming van de tekens en
- de soortgelijkheid van de waren,
- de bekendheid en
- het onderscheidend vermogen (42).

Geen van deze impliceren echter *noodzakelijkerwijs* dat er een verband is. Het Hof benadrukt dat al deze elementen steeds onderzocht moeten worden in het licht van het betrokken publiek. Ook het bestaan van verwarringsgevaar zelf is een relevante omstandigheid; dan wordt wel noodzakelijkerwijs een verband gelegd tussen de conflicterende merken (57).

De elementen van overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid en onderscheidend vermogen zijn zo bekend als hoofdbestanddeel bij de bepaling van het verwarringsgevaar, dat men haast niet zou opmerken dat het Hof een keuze van fundamenteel belang maakt, door nu ook de *goodwill*bescherming te ijken op deze sjabloon. De term 'verband' is namelijk buitengewoon breed. Zij had een open poort kunnen worden voor de entree van allerlei vormen van, door deskundigenberichten ondersteunde, verdiepte consumentenpsychologie

<sup>7</sup> HvJEG 23 september 2003, Adidas/Fitnessworld, BIE 2004, p. 162, noot Steinhäuser; IER 2004, p. 53 noot Kabel, rov 29 en 41

<sup>8</sup> HvJEG 14 september 1999, General Motors/Yplon, rov 23

<sup>9</sup> Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Kluwer Deventer 2008, nr. 8.8.3.1, p. 347, met verdere verwijzingen in noot 323

in het leerstuk van de goodwillbescherming. Het HvJEG heeft die weg niet opgewild. De maatstaven van de verwarringsbescherming leiden terug naar een klassieke, geobjectiveerde, merkenrechtelijke toetsing. De subjectieve publieksbeleving moge binnen die toets tot op zekere hoogte zijn (gerechtvaardigde) plaats hebben, maar 'verband' is op de eerste plaats een normatief, uit het wettelijk criterium van overeenstemming afgeleid juridisch begrip, en geen subjectief psychologisch gegeven. Deze keuze is van groot belang. Juristen zijn (anders dan het vooroordeel wil) vaak niet bang en soms bijna gretig in hun bereidheid tot het absorberen van inzichten uit andere wetenschappen. Maar begrippen als 'verband' worden niet in de mal van die wetenschappen geconcipieerd. De beoordeling van die begrippen aan de hand van externe maatstaven kan dan voeren tot uitzichtloze spraakverwarring tussen rechters, deskundigen en advocaten.

## II. GOODWILL-INBREUK: BEOORDELING

### *Beoordeling en bewijs van goodwill-inbreuk*

De beoordeling van de goodwill-inbreuk dient volgens het HvJEG (rov 68) plaats te vinden volgens exact dezelfde maatstaven als gelden voor de beoordeling of sprake is van een 'verband': een globale beoordeling derhalve met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de nuchtere, primaire criteria van: overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid, onderscheidend vermogen (en associatie, doch dat aspect is al gegeven met het 'verband' dat het publiek legt). Dit voltooit de binding van de merkbescherming als geheel – zowel de bescherming tegen verwarring als de bescherming van de goodwill – aan een consistent, eenvormig stelsel van toetsingsmaatstaven. Deze invulling van de beoordeling is van grote betekenis voor het nu volgende probleem van de uitleg van de bewijslast.

## III. AFBREUK AAN HET ONDERSCHIEDEND VERMOGEN: BEWIJSLAST

*Pièce de résistance* van INTEL is de nadere definiëring van afbreuk aan het onderscheidend vermogen, en in het bijzonder de invulling van de bewijslast van de eiser die zich op afbreuk beroept. Om die bewijslast in het juiste perspectief te zien moet eerst bepaald worden wat bewezen moet worden. *Wat* is met andere woorden precies 'afbreuk van het onderscheidend vermogen'. Daarin is het Hof duidelijk: afbreuk doet zich voor als het merk geen *onmiddellijke associatie* meer oproept met de ingeschreven waren en daardoor met de herkomst. Dit geeft op zich al aanleiding tot enige opmerkingen, zodat ik er kort over uitwijd.

### *Definitie van afbreuk onderscheidend vermogen en relatie met primaire merkfunctie*

Afbreuk aan onderscheidend vermogen wordt door het Hof fraai<sup>10</sup> omschreven in rov 29:

*'Er is met name sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, hetgeen ook 'verwatering', 'verschra-*

*ling' 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.'*

Afbreuk aan onderscheidend vermogen, zo kan samenvattend worden gezegd, is afbreuk aan identiteit doordat niet meer een onmiddellijke associatie wordt opgeroepen. Dat is de primaire merkfunctie. Het eigenaardige van het systeem van de richtlijn is dat zij bij verwateringsbescherming de secundaire merkfunctie – bescherming van de goodwill – inschakelt om de primaire, de onderscheidingsfunctie, te hulp te snellen. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen betreft direct de geschiktheid van het merk om de waren en diensten te identificeren als afkomstig uit een bepaalde onderneming.

Het pikante is nu dat de goodwillbescherming beperkt is tot bekende merken. Betekent dit dat een 'gewoon' merk verwatering maar lijdzaam op zich af moet laten komen? Dit is ondenkbaar. Veel aannemelijker is dat niet-bekende merken bij gebruik van het jongere merk voor *soortgelijke* waren al verwateringsbescherming genieten via de gewone bescherming tegen verwarring in art. 4, lid 1b Merkenrichtlijn, waar de primaire merkfunctie nu een keer thuishoort. Verwatering door gebruik van het jongere merk voor *niet soortgelijke* waren is slechts aannemelijk en gerechtvaardigd als het merk door bekendheid een bepaalde reputatie heeft. De bescherming van die reputatie echter valt in het systeem van de richtlijn onder de goodwillbescherming. Daarom moet de verwateringsbescherming in artikel 4, lid 4a als een *aanvulling* op de reeds onder artikel 4, lid 1b begrepen 'algemene' verwateringsbescherming worden beschouwd, maar zeker niet als een teken dat verwateringsbescherming slechts aan bekende merken is voorbehouden.

### *Bewijslast*

Wij stelden boven al vast wat moet worden bewezen voor verwatering: dat het merk geen *onmiddellijke associatie* meer oproept met de ingeschreven waren en daardoor met de herkomst. Het is nu tijd om in te gaan op het controversiële punt van de wijze waarop het Europese Hof de *bewijslast* formuleert. Deze houdt in:

- Bewijs van daadwerkelijke verwatering of grote kans daarop (rov 38, 68, 71, 76)
- Welk bewijs veronderstelt dat wordt aangetoond dat het economisch gedrag van de betrokken consument van het oudere merk is gewijzigd c.q. grote kans daarop bestaat (rov 77, 81)

### *Juridisch bewijs van wijziging van het economisch gedrag*

Het is in de inleiding al gezegd: leest men het bewijs van wijziging van het economisch gedrag van de consument als een economische bewijsopdracht, dan legt het Europese Hof een *probatio diabolica* op. Kamperman Sanders, die het arrest al eerder van commentaar voorzag in IER,<sup>11</sup> slaat de spijker op de kop: *als* men er al in slaagt om een wijziging aan te tonen, 'hoe filtert men daar de conjuncturele en andere externe trends

<sup>10</sup> Zie ook de raak overkomende oorspronkelijke Engelstalige versie van de formule 'doordat door het gebruik van het jongere merk de identiteit van het oudere merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet', luidend: 'since use of the later mark leads to dispersion of the identity and hold upon the public mind of the earlier mark'

<sup>11</sup> A Kamperman Sanders, in diens noot bij het arrest in IER 2009, nr. 7, op p. 24, rechter kolom

uit? Als men wil aantonen dat het gedrag van de consument in de toekomst wijzigt is dit (...) wel helemaal koffiedik kijken.' Wie onder die omstandigheden toch per se *bewijs* wil horen van het causaal verband tussen verandering in economisch gedrag van de consument en verwatering van het merk, lokt illusionisten en goochelaars de rechtszaal binnen en drijft serieuze juristen uit.

Maar het aannemen van zo een bewijslast past helemaal niet in de opbouw en de bewoordingen van het arrest. INTEL bouwt eerst in een uiterst zorgvuldig betoog een doordacht en gespecificeerd schema op voor het juridisch bewijs. Immers, de hierboven al behandelde maatstaven die het HvJEG presenteert voor de vaststelling van het 'verband' (I), de (*juridische!*) criteria voor de goodwillinbreuken (II) en de beoordeling van die criteria (III) zijn goed hanteerbaar en kristalhelder: een globale beoordeling derhalve met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder de nuchtere, primaire criteria van: overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid, onderscheidend vermogen. En nu zou het Hof, na 50 rechtsoverwegingen besteed te hebben aan verfijnde criteria voor de juridische beoordeling, in één rov 77 *out of the blue* een volkomen nieuw criterium erin gooien van een 'wijziging in het economische gedrag van de consument', dat op geen enkele manier wordt uitgewerkt en zo vaag is als de praat van een beursdeskundige op een nieuwjaarsborrel? Als de hele inbreuk toch afhangt van het *economisch* bewijs had het Hof zich de moeite van zijn juridische hoogstandjes kunnen besparen. Waartoe dienen die dan nog? De oplegging van het economisch bewijs is daarom naar de hele strekking van het arrest al a priori onaannemelijk. Nauwkeurige lezing toont dat INTEL ook in bewoordingen en systeem ondubbelzinnig anders leert. De passage over het economisch bewijs is geen geïsoleerde beslissing. Zij is de sluitsteen van een zorgvuldig ontwikkeld juridisch betoog en moet in samenhang daarmee worden gelezen.

INTEL bouwt – recapitulerend – als volgt op.

Eerst reikt het – uitgebreid – de maatstaven aan voor de *juridische* beoordeling:

- a. eiser moet naast verband een specifieke goodwill-inbreuk aantonen;
- b. zowel 'verband' als gestelde goodwill-inbreuk (c.q. kans daarop) worden globaal beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, met name overeenstemming, soortgelijkheid c.a.;

Daarna verheldert het arrest, wat *exact* het voorwerp is van die juridische beoordeling:

- c. de specifieke goodwill-inbreuk van afbreuk aan het onderscheidend vermogen bestaat in vermindering van de identificatiefunctie door afbrokkeling van identiteit en inboeten van impact op het publiek

Daarop aansluitend formuleert (of onderstreept) het Hof ten slotte in rov 77 als sluitsteen, dat het voorwerp van economische aard is:

- d. *Bijgevolg* (cursief AQ) veronderstelt het bewijs dat (...) 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 toe-

komst wijzigt

Dit is de crux. Het woord *bijgevolg* zegt alles. Impact op het publiek moet het werkelijkheidsgehalte hebben van een wijziging in het economische gedrag van de consument. De juridische maatstaven die het Hof (boven, b) oplegt, moeten niet voeren tot een in zich gesloten juridische redenering. Het rechtsoordeel van vermindering van de identificatiefunctie (c) moet een economisch contragewicht (d) hebben in werkelijke afbrokkeling van de identiteit en werkelijk inboeten van impact op het publiek. Maar daarmee eist INTEL nog niet het economisch bewijs van die gedragsverandering! Het HvJEG formuleert nu juist de canon voor *juridisch* bewijs van verwatering, zij het dat dit *juridisch* bewijs gericht moet zijn op *werkelijke* verwatering en wel in die lijfelijke mate, dat wijziging in het gedrag van de consument 'serieus' moet worden aangenomen.

De contradictie tussen juridisch bewijs en economische impact is slechts schijnbaar. De economische gedragswijziging is namelijk al gegeven wanneer – ik citeer rov 29 *in fine* – het oudere merk, dat onmiddellijk een associatie oproept met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen. Het publiek reageert daardoor onvermijdelijk anders op het merk; die verandering in reactie is geen juridisch construct, maar economisch gedrag. Deze wijziging in gedrag – en a fortiori het causaal verband met de verwatering – is empirisch moeilijk meetbaar, maar des te beter te benaderen (en ook nog eens zonder de grenzen van een normale proceseconomie op te blazen) met de juridische maatstaf die het Hof aanreikt voor de beoordeling van de goodwill-inbreuken (zie *supra*, II). Afbreuk van onderscheidend vermogen mag en moet dus beoordeeld worden naar de bekende juridische maatstaven, maar die juridische maatstaven mogen niet leiden tot mechanische *Begriffsjurisprudenz*. Het hele bewijsinstrument moet gericht blijven op het brandpunt van de daadwerkelijk verminderde onderscheidingsfunctie, het reële risico op de werkelijke markt. Anders onttaardt verwateringsbescherming in de juridische monopolisering van een fictief belangenveld.

*Bewijslast: conclusie*

INTEL geeft regels voor het *juridisch* bewijs van een reëel *economisch* risico. Het arrest eist geen economisch bewijs. INTEL brengt grenzen en structuur aan voor verwateringsbescherming, maar behelst niets wat de bestaande rechtspraak in de Benelux op zijn kop zet. 'Telkens zal de rechter ervan overtuigd moeten worden dat in het concrete geval sprake is van een risico van verwatering': dat gold reeds.<sup>12</sup>

*Ten overvloede*

Als argument uit het ongerijmde diene tenslotte het volgende. Wil men het bewijs van wijziging van consumentengedrag (toch) als een empirisch economisch criterium opvatten, dan ontstaat een merkwaardig verschil tussen het bewijs van daadwerkelijke economische gedragsverandering ten gevolge van de verwatering enerzijds en van kans op toekomstige economische gedragsverandering anderzijds. Te verwachten is immers dat bewijs van daadwerkelijke economische gedragsverandering in veel gevallen te duur en complex wordt. Een verwatering moet echter, bij ontstentenis van concrete

<sup>12</sup> Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Kluwer Deventer 2007, p. 292/293

economische cijfers en markteffecten, wel aannemelijk gemaakt worden met de 'ouderwetse' juridische criteria van overeenstemming, soortgelijkheid etc. Paradoxaal genoeg is dan een verwateringsactie vóór aanvang van het beweerdelijk inbreukmakend gebruik – als de kans op toekomstige verwatering bewezen moet worden - kansrijk en gemakkelijk, terwijl na de aanvang van het inbreukmakend gebruik, als effectieve maatregelen veel urgenter nodig zijn, een actie kan stranden op het feit dat niet voldaan wordt aan het geverge bewijs van daadwerkelijke economische gedragsverandering. Dit kan onmogelijk de door het HvJEG beoogde situatie zijn. Nergens in INTEL blijkt de wens of intentie, het beroep op verwateringsbescherming substantieel terug te dringen.

#### IV. ERNSTIGE GEVAREN EN GROTE KANSEN

Wij keren nu weer even terug naar de goodwill-inbreuk in het algemeen. Het HvJEG eist voor het verlenen van bescherming ex artikel 4, lid 4a geen daadwerkelijke inbreuk. Gevaar voor goodwillinbreuk volstaat ook. Er moet dan sprake zijn van een 'ernstig gevaar' (rov 38)<sup>13</sup> of een *grote kans* (rov 68, 71, 81 dictum 6 sub 3) dat in de toekomst een dergelijke inbreuk wordt gemaakt. Maar ook hier wordt de soep in de Benelux wellicht heter opgewarmd dan men haar in Luxemburg zelfs maar wenst op te dienen.

De vraag is namelijk waar de tamelijk zware eis van een ernstig gevaar toe dient. Uitgaand van de reële verwatering die het Hof eist zou het toch eerder in de geest van INTEL zijn om ook een reële kans van verwatering te eisen, niet meer. Of, in de woorden van Kamperman Sanders, die ook hier de spijker op de kop slaat, een *aannemelijk risico* dat één van de vormen van schade zich in de toekomst voor kan doen.<sup>14</sup>

Het bovenstaande klemt omdat de tekst van het arrest in de andere taalversies ambigu is. De Engelse versie spreekt van een 'serious risk' (rov 38), c.q. een 'serious likelihood' (rov 68, 71, 77, 81). 'Serious' hoeft in het Engels niet te staan voor 'ernstig' (gevaar) of 'groot'. Het kan ook domweg reëel of aannemelijk betekenen, en vermoedelijk is die interpretatie hier beter. Ook de Franse vertaling houdt het op een 'risque sérieux', en niet op een 'risque grave'. De Duitse tekst rept van een 'ernsthafte Gefahr', maar tenzij deze term in de Duitse rechtstaal een specifiekere duiding heeft, is zij onderhevig aan precies dezelfde dualiteit als 'serious': 'ernsthafte kan naast sehr (ge-

<sup>13</sup> In de woorden van rov 37 en 38:

37 Om de bij artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn geboden bescherming te genieten moet de houder van het oudere merk bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk 'ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk'.

38 Daartoe hoeft de houder van het oudere merk niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt (...). 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.

<sup>14</sup> A Kamperman Sanders, in diens noot bij het arrest in IER 2009, nr. 7, op p. 24, middelste kolom

fährlich)' óók de veel neutralere connotatie van 'tatsächlich' hebben, en de laatste uitleg verdient binnen de context van INTEL de voorkeur. Meer dan alle andere onderzochte talen drukt de Nederlandstalige versie dus een stellige keus uit voor een 'zwaar' criterium, terwijl de strekking van het arrest zich daartegen verzet. Het Hof heeft ook geen afstand genomen van het door AG Sharpston in haar conclusie (ad 85) onderschreven criterium van het gerecht van Eerste Aanleg<sup>15</sup> dat de 'kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is.' 'Niet hypothetisch' komt overeen met de te prefereren betekenis van 'serious'. Als het Hof met de dubbelzinnige term 'serious' iets anders bedoeld had dan het reeds door zowel de AG als het GEA voorgestane begrip 'niet hypothetisch' had een kanttekening voor de hand gelegen, maar die is nergens gemaakt. Op grond van al die argumenten is een forse reserve ten aanzien van de vertaling voorlopig op zijn plaats. De bovengeciteerde term van Kamperman Sanders verdient de voorkeur: er moet een aannemelijk risico zijn.

#### *Verwatering door cumulatieve effecten?*

Enigszins in het ongewisse is of bij het aannemelijk risico van afbreuk aan het onderscheidend vermogen ook het cumulatief effect van verwatering mag worden meegenomen. INTEL had erop gewezen dat als niet van meet af aan tegen verwatering kan worden opgetreden, het merk langzaam kan worden uitgehold. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als bij zeer populaire merken een bredere groep concurrenten ieder een element imiteren dat op zich genomen niet tot relevante overeenstemming voert. Maar de geleidelijke gewinning aan het gebruik in brede kring van die elementen kan meebrengen dat op een goede dag *combinaties* van die elementen verschijnen waardoor het publiek vroeger een verband met het merk zou hebben gelegd, maar thans niet meer; in een volgend stadium verschijnen combinaties van combinaties en zo kan de beschermingsomvang terecht komen in een 'neerwaartse spiraal'.<sup>16</sup> Wellicht is dat risico bij een tamelijk monolithisch woord als INTEL niet onmiddellijk aanwezig. Maar als het complexere tekens betreft (logo's, verpakkingen) en zeker als het moeizaam ingeburgerde tekens betreft die latent aan een zekere dreiging blootstaan dat zij weer 'uitburgeren', is de schade door cumulatieve effecten geenszins denkbeeldig<sup>17</sup> en dient daarmee rekening te worden gehouden bij de beantwoording van de vraag of er een 'aannemelijk risico' van verwatering is.

<sup>15</sup> GEA 16 april 2008, Citigroup en Citibank/BHIM – Citi (CITI) zaak T-181/05, punt 77

<sup>16</sup> Nicolas Clarembeaux, Inbreukcriteria na het Intel arrest, *BMMB* 2009, p. 10-18, zie p. 12

<sup>17</sup> Dit is de heersende leer, zie o.m. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel II, Merkenrecht*, Kluwer Deventer 2008, nr. 8.8.7 p. 354/355; Gielen (red.), *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Kluwer Deventer 2007, p. 292/293. Martin Senftleben, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, IIC 2009, p. 45-77, bepleit een andere benadering, zie 68-70: de bescherming tegen verlies van onderscheidend vermogen is obsoleet en overbodig, het werkelijke risico draait om de bescherming tegen afbreuk of profiteren van de reputatie (in de zin van 'brand image') van het merk.

## V. CONCLUSIE

INTEL nodigt uit tot misverstanden. In expliciete en schijnbaar ondubbelzinnige termen eist het arrest bewijs van een wijziging in het economisch gedrag van de consument ten gevolge van het verlies van onderscheidend vermogen. Alleen uit zorgvuldige lezing blijkt – maar dan ook eenduidig – dat verwatering moet worden aangetoond met de aloude maatstaven van overeenstemming, soortgelijkheid, bekendheid en onderscheidend vermogen, en dat *dit* bewijs zo klemmend moet zijn dat het een wijziging in het economisch gedrag indiceert; die laatste eis is dus niet meer dan een verhelderende kanttekening, geen omwenteling.

Een tweede misverstand vloeit voort uit het gebruik van dubbelzinnige terminologie door het Hof en de keuze die de Nederlandse vertaler heeft gemaakt. Daardoor doemen eisen op van het bewijs van ‘grote kansen op’ of ‘ernstige gevaren voor’ verwatering, waar dit in werkelijkheid hoogstwaarschijnlijk slechts *serieuze* of *niet-hypothetische* kansen moeten zijn.

De combinatie van deze twee misverstanden is echter explosief. Zij voert tot zodanig strikte eisen aan het bewijs van verwatering dat bescherming daartegen voor veel merkhouders zonder enige twijfel illusoir wordt. Dat alleen al zou voor de IE-gemeenschap een reden moeten vormen, op haar hoede te zijn voor een overhaaste, al te stellige uitleg van INTEL. Bescherming tegen verwatering van merken is van belang voor een geordend economisch verkeer. Tot 26 november 2008 was de redelijkheid van die bescherming dan ook een gegeven. Is het nu ineens anders geworden? Een uitleg die een manifest onwenselijk en onbillijk resultaat meebrengt moet gewantwoord worden.

A.A.Q.

### Nr. 58 Hof van Justitie EG, 18 juni 2009

#### (L’Oréal/Bellure)

Mrs. P. Jann, M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet en E. Levits

*Art. 5 leden 1 en 2 Mrl; art. 3 bis lid 1 sub g en h Richtlijn misleidende reclame*

*Voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een bekend merk in de zin van artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn is noch vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt ongerechtvaardigd getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.*

*De houder van een ingeschreven merk is gerechtigd, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle in artikel 3 bis lid 1 van de*

*Richtlijn misleidende reclame genoemde voorwaarden voldoet, het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn te verbieden, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. Tot die overige functies behoren de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie.*

*Een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, stelt goederen of diensten voor als een imitatie of namaak in de zin van artikel 3 bis lid 1 sub h van de Richtlijn misleidende reclame. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis lid 1 sub g worden beschouwd.\**

L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,  
Laboratoire Garnier & Cie  
tegen

Bellure NV, Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam ‘Honey pot cosmetic & Perfumery Sales’, Starion International Ltd,

#### Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), alsmede van artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, blz. 18; hierna: ‘richtlijn 84/450’).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een beroep dat werd ingesteld door L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoires Garnier & Cie (hierna samen: ‘L’Oréal e.a.’) tegen Bellure NV (hierna: ‘Bellure’), Malaika Investments Ltd, handelend onder de handelsnaam ‘Honey pot cosmetics & Perfumery Sales’ (hierna: ‘Malaika’), en Starion International Ltd (hierna: ‘Starion’), met het oog op de veroordeling van laatstgenoemde ondernemingen wegens merkinbreuk.

#### Toepasselijke bepalingen

##### Gemeenschapsregeling

3 Richtlijn 89/104 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten, blijft richtlijn 89/104 echter van toepassing op het hoofdgeding.

4 De tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt:

*‘Overwegende dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan*

\* Zie de noot van M.R.F.S. op blz. 272. Red.

het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd: dat het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt; dat de wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, een zaak is van nationaal procesrecht, waarop deze richtlijn geen betrekking heeft.’

5 Artikel 5 van richtlijn 89/104, ‘Rechten verbonden aan het merk’, bepaalt:

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

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

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

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- [...]
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- [...]
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]

6 Artikel 6, lid 1, van deze richtlijn, ‘Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen’, luidt:

Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

- [...]
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

7 De bepalingen inzake vergelijkende reclame zijn in de oorspronkelijke versie van richtlijn 84/450 ingevoegd bij richtlijn 97/55.

8 De punten 2, 7, 9, 11, 13 tot en met 15 en 19 van de considerans van richtlijn 97/55 luiden als volgt:

- (2) Overwegende dat met de voltooiing van de interne markt het aanbod steeds gevarieerder zal worden; dat aangezien de consumenten zo veel mogelijk profijt van de interne markt kunnen en moeten trekken en aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en diensten

reële afzetmogelijkheden te scheppen, de basisbepalingen die de vorm en inhoud van reclame regelen, uniform dienen te zijn en de voorwaarden voor het gebruik van vergelijkende reclame in de lidstaten geharmoniseerd dienen te worden; onder die voorwaarden zal dit ertoe bijdragen dat de voordelen van de verschillende vergelijkbare producten objectief kunnen worden belicht; dat vergelijkende reclame voorts in het belang van de consument een stimulans kan vormen voor de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten;

[...]

- (7) Overwegende dat er voorwaarden voor – wat de vergelijking betreft – geoorloofde vergelijkende reclame moeten worden vastgesteld om te bepalen welke praktijken in verband met vergelijkende reclame de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument; dat die voorwaarden voor geoorloofde reclame criteria moeten omvatten voor een objectieve vergelijking van de kenmerken van goederen en diensten;

[...]

- (9) Overwegende dat het, teneinde te voorkomen dat vergelijkende reclame op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend, noodzakelijk is uitsluitend vergelijkingen toe te staan tussen concurrerende goederen en diensten die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel bestemd zijn;

[...]

- (11) Overwegende dat de voorwaarden voor vergelijkende reclame cumulatief moeten zijn en in hun geheel moeten worden nageleefd; [...]

[...]

- (13) Overwegende dat bij artikel 5 van [...] richtlijn 89/104 [...] de houder van een ingeschreven merk exclusieve rechten worden verleend, waaronder het recht derden te verbieden in het economisch verkeer hetzelfde of een vergelijkbaar teken te gebruiken voor dezelfde producten of diensten, of in voorkomend geval zelfs voor andere producten;

- (14) Overwegende dat het voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam;

- (15) Overwegende dat een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen;

[...]

- (19) Overwegende dat een vergelijking die goederen of diensten als een imitatie of een replica van goederen of diensten met een geregistreerd merk voorstelt, niet wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden waaraan geoorloofde vergelijkende reclame moet voldoen.

9 Volgens artikel 1 ervan beoogt richtlijn 84/450 met name, de voorwaarden vast te stellen waaronder vergelijkende reclame geoorloofd is.

10 Artikel 2, punt 1, van deze richtlijn omschrijft reclame als iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen”. Volgens punt 2 bis van dit artikel wordt onder vergelijkende reclame verstaan „elke vorm van reclame

waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

11 Artikel 3 bis, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid [punt] 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1;

[...]

d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

[...]

g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.

#### Nationale regeling

12 De bepalingen van richtlijn 89/104 werden in nationaal recht omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). Artikel 5, leden 1, sub a, en 2, van richtlijn 89/104 werd uitgevoerd bij artikel 10, leden 1 en 3, van deze wet.

13 De bepalingen van artikel 3 bis van richtlijn 84/450 werden in nationaal recht omgezet bij de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (reglementeringen van 2000 inzake misleidende reclame) (SI 2000/914), waarbij een nieuw artikel 4 A is ingevoegd in de Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (reglementeringen van 1988 inzake misleidende reclame) (SI 1988/915).

#### Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14 L'Oréal e.a. behoren tot de groep L'Oréal, die luxeparfums produceert en in de handel brengt. In het Verenigd Koninkrijk zijn zij houdster van de volgende bekende merken, die zijn ingeschreven voor parfumerieën:

- de aan het Trésor-parfum gekoppelde merken:
- het woordmerk Trésor (hierna: 'woordmerk Trésor');
- het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het Trésor-parfumflesje, van voren en van opzij gezien, waarop met name het woord 'Trésor' staat (hierna: 'merk Trésor-flesje');
- het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het doosje waarin dit flesje in de handel wordt gebracht, van voren gezien, waarop met name de naam 'Trésor' staat (hierna: 'merk Trésor-doesje');
- de aan het Miracle-parfum gekoppelde merken:
- het woordmerk Miracle (hierna: 'woordmerk Miracle');
- het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het Miracle-parfumflesje, van voren gezien, waarop met name het woord 'Miracle' staat (hierna: 'merk Miracle-flesje');
- het woord- en beeldmerk bestaande in een afbeelding van het doosje waarin het Miracle-parfumflesje in de handel

wordt gebracht, van voren gezien, waarop met name het woord 'Miracle' staat (hierna: 'merk Miracle-doesje');

- het woordmerk Anaïs-Anaïs;
- de aan het Noa-parfum gekoppelde merken:
- het woordmerk Noa Noa, alsmede
- de woord- en beeldmerken bestaande in een gestileerde weergave van het woord 'Noa'.

15 Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van luxeparfums uit de 'Creation Lamis'-lijn in de handel. Starion verhandelt voorts imitaties van luxeparfums uit de lijnen 'Dorall' en 'Stitch'.

16 De lijnen 'Creation Lamis' en 'Dorall' worden geproduceerd door Bellure.

17 De 'Creation Lamis'-lijn omvat met name het La Valeur-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Trésor. De lijn omvat verder het Pink Wonder-parfum, dat een imitatie is van het Miracle-parfum en waarvan het flesje en het doosje een zekere gelijkenis vertonen met die van Miracle.

18 In beide gevallen staat evenwel vast dat de gelijkenis niet zo groot is dat de wederverkopers of het publiek erdoor kunnen worden misleid.

19 De 'Dorall'-lijn omvat met name het Coffret d'Or-parfum, dat een imitatie is van het Trésor-parfum en waarvan het flesje en het doosje een lichte gelijkenis vertonen met die van Trésor.

20 Tussen de doosjes van de parfums uit de 'Stitch'-lijn, die er basic uitzien, en de flesjes en doosjes die door L'Oréal e.a. in de handel worden gebracht, is er geen enkele gelijkenis.

21 In het kader van de afzet van parfums uit de lijnen 'Creation Lamis', 'Dorall' en 'Stitch' bezorgen Malaika en Starion aan de kleinhandelaars vergelijkingslijsten die het woordmerk van het luxeparfum bevatten waarvan het verhandelde parfum de imitatie is (hierna: 'vergelijkingslijsten').

22 L'Oréal e.a. stelden bij de High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) een vordering wegens merkinbreuk in tegen Bellure, Malaika en Starion.

23 L'Oréal e.a. betoogden dat het gebruik van de vergelijkingslijsten een inbreuk vormde op hun woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, en op hun woord- en beeldmerk Noa, en aldus in strijd was met artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994.

24 Zij stelden voorts dat de imitatie van de flesjes en de doosjes van hun waren en de verkoop van parfum in die doosjes een inbreuk vormden op hun woordmerken Trésor en Miracle en op hun woord- en beeldmerken Trésor-flesje, Trésor-doesje, Miracle-flesje en Miracle-doesje, en aldus in strijd waren met artikel 10, lid 3, van de merkenwet van 1994.

25 Bij beslissing van 4 oktober 2006 wees de High Court de vordering toe, voor zover die was gebaseerd op artikel 10, lid 1, van de merkenwet van 1994. Voor zover de vordering was gebaseerd op artikel 10, lid 3, van deze wet, werd die daarentegen slechts toegewezen met betrekking tot de merken Trésor-doesje en Miracle-flesje.

26 Zowel Malaika en Starion als L'Oréal e.a. stelden tegen deze beslissing hoger beroep in bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).

27 Met betrekking tot het gebruik van de vergelijkingslijsten waarop de woordmerken van L'Oréal e.a. worden vermeld, die volgens laatstgenoemden vergelijkende reclame in de zin van richtlijn 84/450 vormen, vraagt de verwijzende rechter zich



af of het gebruik van het merk van een concurrent in dergelijke lijsten kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104.

28 Zo dat het geval is, vraagt de verwijzende rechter zich af of een dergelijk gebruik mogelijk toch is toegestaan krachtens artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Ervan uitgaande dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame in overeenstemming is met het bepaalde in artikel 6 van richtlijn 89/104 wanneer die reclame voldoet aan artikel 3 bis van richtlijn 84/450, is hij van mening dat hij zonder uitlegging van laatstgenoemde bepaling in het hoofdgeding geen uitspraak kan doen.

29 Met betrekking tot het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L'Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums heeft de verwijzende rechter vragen bij het begrip 'ongerechtvaardigd voordeel' in de zin van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104.

30 Daarop heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen gesteld:

- 1) *Wanneer een handelaar in een advertentie voor zijn eigen waren of diensten gebruikmaakt van een ingeschreven merk van een concurrent om de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door hem verhandelde waren te vergelijken met de kenmerken (in het bijzonder de geur) van de door de concurrent onder dat merk verhandelde waren, en hij dat merk daarbij gebruikt op een wijze die niet tot verwarring leidt of anderszins afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding, valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a of sub b, van richtlijn 89/104?*
- 2) *Wanneer een handelaar in het economisch verkeer (met name in een vergelijkingslijst) gebruikmaakt van een bekend ingeschreven merk om een kenmerk van zijn eigen waar (in het bijzonder de geur ervan) aan te duiden, en dit gebruik:*
  - a) *geen enkel verwarringsgevaar met zich brengt, en*
  - b) *de verkoop van de waren onder het bekende ingeschreven merk niet schaadt, en*
  - c) *geen afbreuk doet aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie, of aan de reputatie van het merk door aantasting van het imago, door verwatering of op enige andere wijze, en*
  - d) *een belangrijke rol speelt in de reclame voor de waar van die handelaar,**valt dat gebruik dan onder artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104?*
- 3) *Hoe moet de zinsnede 'geen oneerlijk voordeel oplevert' worden uitgelegd in artikel 3 bis, sub g, van richtlijn [84/450] en, in het bijzonder, verkrijgt een handelaar oneerlijk voordeel uit de reputatie van een bekend merk, wanneer hij in een vergelijkingslijst zijn eigen waar vergelijkt met een waar van een bekend merk?*
- 4) *Hoe moet de zinsnede 'waren of diensten voorstelt als een imitatie of namaak' in artikel 3 bis, sub h, van genoemde richtlijn worden uitgelegd, en, in het bijzonder, omvat deze formulering ook gevallen waarin een partij, zonder daarmee enige vorm van verwarring of misleiding te veroorzaken, enkel waarheidsgetrouw vermeldt dat een belangrijk kenmerk (de geur) van zijn waar overeenstemt met dat van een bekende waar die merkenrechtelijk beschermd is?*
- 5) *Wanneer een handelaar een teken dat overeenstemt met een ingeschreven merk dat een bepaalde reputatie geniet, maar er niet zodanig mee overeenstemt dat het ermee kan worden verward, op zodanige wijze gebruikt dat:*

- a) *de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie niet wordt aangetast of gevaar loopt;*
- b) *het ingeschreven merk of de reputatie ervan niet wordt aangetast of vervaagd, of het gevaar hiervoor bestaat;*
- c) *de merkhouders geen omzetverlies lijdt, en*
- d) *de merkhouders geen uit de promotie, het onderhoud en de versterking van zijn merk voortvloeiende opbrengsten misloopt;*
- e) *maar de handelaar een commercieel voordeel trekt uit het gebruik van zijn teken, omdat het overeenstemt met het ingeschreven merk, wordt dan 'ongerechtvaardigd voordeel getrokken' uit de reputatie van het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 2, van [richtlijn 89/104]?*

#### Beantwoording van de prejudiciële vragen

31 Zoals uiteengezet door de verwijzende rechter, hebben de eerste tot en met de vierde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 en artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, betrekking op het gebruik dat verweersters in het hoofdgeding in vergelijkingslijsten maken van de woordmerken waarvan L'Oréal e.a. houdster zijn, terwijl de vijfde vraag, over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, ziet op het gebruik van soortgelijke doosjes en flesjes als die van de door L'Oréal e.a. in de handel gebrachte luxeparfums, die door woord- en beeldmerken worden beschermd. Aangezien laatstgenoemde bepaling evenwel ook op het gebruik van die merken in de betrokken vergelijkingslijsten kan worden toegepast, moet eerst op de vijfde vraag worden geantwoord.

#### De vijfde vraag

32 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een derde die gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden geacht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk in de zin van die bepaling, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert voor het in de handel brengen van zijn waren of diensten, zonder dat daardoor evenwel bij het publiek verwarring kan ontstaan, of het merk of de houder ervan schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend.

33 Preliminair zij eraan herinnerd dat het juridische en feitelijke kader door de verwijzende rechter wordt afgebakend, zodat het niet aan het Hof staat, feitelijke beoordelingen ter discussie te stellen (zie in die zin arresten van 13 november 2003, Neri, C-153/02, Jurispr. blz. I-15355, punten 34 en 35, en 17 juli 2008, ASM Brescia, C-347/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28). Ook al kan het, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering hebben gesteld, op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk lijken dat het gebruik door een derde van een met een merk overeenstemmend teken om waren in de handel te brengen die een imitatie zijn van de waren waarvoor dat merk is ingeschreven, de afzet van diens waren bevordert zonder dat tegelijk het imago of de afzet van de waren met dat merk wordt geschaad, het Hof is bijgevolg door die benadering van de verwijzende rechter gebonden.

34 Artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 biedt bekende merken een ruimere bescherming dan de bescherming die bij artikel 5, lid 1, van die richtlijn wordt verleend. De specifieke grondslag voor deze bescherming bestaat in een gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, zonder geldige redenen, waardoor ongerechtvaardigd voordeel

wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arresten van 22 juni 2000, *Marca Mode*, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 36; 23 oktober 2003, *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punt 27, en 10 april 2008, *Adidas en Adidas Benelux*, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 40, alsmede met betrekking tot artikel 4, lid 4, sub a, van richtlijn 89/104, arrest van 27 november 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26).

35 Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 eveneens van toepassing is met betrekking tot waren en diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 9 januari 2003, *Davidoff*, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 30, alsmede reeds aangehaalde arresten *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, punten 18-22, en *adidas en adidas Benelux*, punt 37).

36 De inbreuken bedoeld in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, wanneer zij zich voordoen, zijn het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwacht het deze niet. Niet vereist is dus dat tussen het bekende merk en het door de derde gebruikte teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt (zie reeds aangehaalde arresten *Adidas-Salomon en Adidas Benelux*, punten 29 en 31, alsmede *adidas en adidas Benelux*, punt 41).

37 Dat het publiek een dergelijk verband legt, is een noodzakelijke maar op zich geen voldoende voorwaarde voor de conclusie dat er sprake is van een van de inbreuken waartegen artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 bekende merken bescherming biedt (zie in die zin arrest *Intel Corporation*, reeds aangehaald, punten 31 en 32).

38 Deze inbreuken zijn ten eerste afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk, ten tweede afbreuk aan de reputatie van dat merk en ten derde ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk (zie in die zin arrest *Intel Corporation*, reeds aangehaald, punt 27).

39 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het 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, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie oproep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen (zie in die zin arrest *Intel Corporation*, reeds aangehaald, punt 29).

40 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel 'aantasting' of 'degeneratie' genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op

een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan.

41 Het begrip 'ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk', ook aangeduid als 'meeliften' en 'free riding', verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk.

42 Zodra er sprake is van één van deze drie soorten inbreuken, is artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 van toepassing (zie in die zin arrest *Intel Corporation*, reeds aangehaald, punt 28).

43 Hieruit volgt dat het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, ongerechtvaardigd kan blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend.

44 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 een globale beoordeling worden gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Uit de rechtspraak volgt ook dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (zie in die zin arrest *Intel Corporation*, reeds aangehaald, punten 67-69).

45 Voorts zij erop gewezen dat in het kader van een dergelijke globale beoordeling zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking kan worden genomen.

46 In het onderhavige geval staat vast dat *Malaika* en *Starion* doosjes en flesjes gebruiken die overeenstemmen met die van de bekende door *L'Oréal e.a.* ingeschreven merken, om parfums te verhandelen die 'goedkope' imitaties zijn van de luxeparfums waarvoor die merken worden ingeschreven en gebruikt.

47 Dienaangaande heeft de verwijzende rechter een verband vastgesteld tussen, enerzijds, een aantal door *Malaika* en *Starion* gebruikte doosjes, en, anderzijds, een aantal merken voor doosjes en flesjes waarvan *L'Oréal e.a.* houdster zijn. Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat dit verband weersters in het hoofdgeding commercieel voordeel verschaft.

Uit de verwijzingsbeslissing volgt tevens dat de overeenstemming tussen die merken en de door Malaika en Starion verhandelde waren bewust is nagestreefd zodat het publiek de link zou leggen tussen de luxeparfums en de imitaties daarvan, en deze imitaties gemakkelijker zouden worden verkocht.

48 Bij de algemene beoordeling die de verwijzende rechter zal moeten verrichten om uit te maken of in die omstandigheden kan worden vastgesteld dat ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zal met name rekening moeten worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is, voor reclamedoelinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht.

49 In dit verband zij gepreciseerd dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.

50 Gelet op het voorgaande, moet op de vijfde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

#### *De eerste en de tweede vraag*

51 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 5, lid 1, sub a of b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde het gebruik in vergelijkende reclame te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk, voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding van de waren of diensten. De tweede vraag van de verwijzende rechter, die samen met de eerste moet worden onderzocht, houdt in wezen in of de houder van een algemeen bekend merk zich op grond van lid 1, sub a, van dat artikel kan verzetten tegen een dergelijk gebruik, wanneer dit geen afbreuk doet aan het merk of een van de functies

ervan, maar toch een belangrijke rol speelt bij de reclame voor de waren of diensten van de derde.

52 Vooraf zij erop gewezen dat vergelijkingslijsten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. In de zin van artikel 2, punt 1, van richtlijn 84/450 is reclame immers iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten. Volgens artikel 2, punt 2 bis, van deze richtlijn moet dergelijke reclame als vergelijkende reclame worden gekwalificeerd wanneer daarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd. Gelet op deze bijzonder ruime definities, kan vergelijkende reclame zeer uiteenlopende vormen aannemen [zie in die zin arresten van 25 oktober 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Jurispr. blz. I-7945, punten 28 en 31; 8 april 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Jurispr. blz. I-3095, punt 35; 19 april 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Jurispr. blz. I-3115, punt 16, en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK), C-533/06, Jurispr. blz. I-4231, punt 42].

53 Voorts heeft het Hof geoordeeld dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, neerkomt op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104. Een dergelijk gebruik kan dus in voorkomend geval worden verboden op grond van genoemde bepalingen [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 36 en 37].

54 Het Hof heeft evenwel gepreciseerd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is, te verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk [zie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punten 45 en 51].

55 Verder staat vast dat Malaika en Starion in de vergelijkingslijsten voor parfums gebruik hebben gemaakt van de woordmerken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa, zoals die door L'Oréal e.a. zijn ingeschreven, en niet van tekens die slechts met die merken overeenstemmen. Dat gebruik is overigens gemaakt in verband met dezelfde waren als die waarvoor die merken zijn ingeschreven, te weten parfums.

56 Een dergelijk gebruik valt binnen de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, en niet binnen die van artikel 5, lid 1, sub b, daarvan.

57 Volgens artikel 5, lid 1, eerste zin, van richtlijn 89/104 geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht. Ingevolge artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn staat dit uitsluitend recht de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

58 Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouders de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht

derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51; 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punt 21). Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.

59 De bij artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming is dus ruimer dan die waarin artikel 5, lid 1, sub b, voorziet, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan [zie in die zin reeds aangehaalde arresten Davidoff, punt 28, alsmede O2 Holdings en O2 (UK), punt 57]. Ingevolge de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 is de door het ingeschreven merk verleende bescherming namelijk absoluut wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn, terwijl wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, het gevaar voor verwarring de specifieke grondslag voor de bescherming vormt.

60 Uit de in punt 58 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak blijkt dat de houder van het merk zich niet op grond van artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen (zie ook reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 54, en Adam Opel, punt 22).

61 Zo heeft het Hof reeds geoordeeld dat het gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden van de werkingssfeer van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 is uitgesloten, omdat dat gebruik geen van de belangen aantast die deze bepaling beoogt te beschermen en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van die bepaling valt (zie in die zin arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff, C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16).

62 In dit verband zij evenwel gepreciseerd dat de in het hoofdgeding beschreven situatie wezenlijk verschilt van die in de reeds aangehaalde zaak Hölterhoff, aangezien de woordmerken waarvan L'Oréal e.a. houdster zijn in de door Malaika en Starion verspreide vergelijkingslijsten niet voor zuiver beschrijvende doeleinden maar voor reclamedoel-einden worden gebruikt.

63 Het staat aan de verwijzende rechter, te beoordelen of in een situatie als die in het hoofdgeding het gebruik dat van de merken van L'Oréal e.a. wordt gemaakt, afbreuk kan doen aan een van de functies van die merken, zoals met name de communicatie-, de investerings- of de reclamefunctie daarvan.

64 Voor zover de verwijzende rechter heeft vastgesteld dat die merken bekendheid genieten, kan het gebruik ervan in de vergelijkingslijsten voorts worden verboden krachtens artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104, voor de toepassing waarvan, zoals in punt 50 van dit arrest is geoordeeld, er niet noodzakelijkerwijs gevaar moet bestaan dat het merk of de houder ervan schade wordt berokkend doordat de derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het gebruik van het merk.

65 Gelet op het voorgaande, moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub a, van richt-

lijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.

#### *De derde en de vierde vraag*

66 Met zijn derde en zijn vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder, wanneer hij door middel van een vergelijkingslijst, zonder daarmee verwarring en misleiding te veroorzaken, aangeeft dat een wezenlijk kenmerk van zijn waar overeenstemt met dat van een waar die onder een algemeen bekend merk wordt verhandeld, waarvan de waar van de adverteerder een imitatie is, oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, dan wel 'goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak' in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h.

67 Artikel 3 bis, lid 1, sub a tot en met h, van richtlijn 84/450 formuleert cumulatieve voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om als geoorloofd te kunnen worden gekwalificeerd.

68 Die voorwaarden strekken tot afweging van de verschillende belangen die kunnen worden geraakt doordat vergelijkende reclame wordt toegestaan. Zo blijkt uit de punten 2, 7 en 9 van de considerans van richtlijn 97/55, gelezen in onderlinge samenhang, dat genoemd artikel 3 bis tot doel heeft de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten in het belang van de consument te stimuleren, door concurrenten de mogelijkheid te bieden om objectief de voordelen van verschillende vergelijkbare waren te belichten en door tegelijk praktijken te verbieden die de concurrentie kunnen verstoren, de concurrenten schade kunnen berokkenen en een negatieve invloed kunnen hebben op de keuze van de consument.

69 Daaruit volgt dat de in dat artikel 3 bis, lid 1, genoemde voorwaarden in de meest gunstige zin moeten worden uitgelegd teneinde reclame toe te staan waarin de kenmerken van goederen of diensten objectief worden vergeleken (zie in die zin arrest De Landtsheer Emmanuel, reeds aangehaald, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarbij ervoor moet worden gezorgd dat vergelijkende reclame niet op een anti-concurrerende en oneerlijke wijze wordt aangewend of op een zodanige manier dat de belangen van de consument worden geschaad.

70 Wat concreter het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame betreft, stelt artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 een dergelijk gebruik met name afhankelijk van vier specifieke voorwaarden, die respectievelijk sub d, e, g en h, daarvan worden genoemd. Daarbij wordt verlangd dat het gebruik van het merk geen gevaar voor verwarring meebrengt, de goede naam van het merk niet schaadt of niet gepaard gaat met kleinerende uitlatingen erover, geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid

van het merk, en goederen en diensten daarbij niet worden voorgesteld als een imitatie of namaak van de waren of diensten met het merk.

71 Zoals blijkt uit de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, beogen die voorwaarden het belang van de houder van het merk bij bescherming van zijn uitsluitend recht in overeenstemming te brengen met het belang van de concurrenten van die houder alsmede met dat van de consument bij effectieve vergelijkende reclame die de verschillen tussen de aangeboden goederen of diensten objectief belicht.

72 Hieruit volgt dat het gebruik van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame volgens het gemeenschapsrecht geoorloofd is, wanneer bij die vergelijking een dergelijke objectieve belichting van de verschillen plaatsvindt, die niet tot doel of tot gevolg heeft dat situaties van oneerlijke concurrentie in het leven worden geroepen als die welke met name in artikel 3 bis, lid 1, sub d, e, g en h, van richtlijn 84/450 worden beschreven (zie in die zin arrest Pippig Augenoptik, reeds aangehaald, punt 49).

73 Wat in de eerste plaats artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk vergelijkende reclame goederen of diensten niet mag voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam, zij vastgesteld dat duidelijk uit de bewoordingen van deze bepaling en uit punt 19 van de considerans van richtlijn 97/55 volgt dat deze voorwaarde niet alleen op namaakgoederen, maar ook op elke imitatie en replica van toepassing is.

74 Voorts blijkt uit een systematische uitlegging van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 dat deze bepaling niet verlangt dat de vergelijkende reclame een misleidend karakter heeft en evenmin dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het ontbreken van een misleidend karakter en de afwezigheid van verwarringsgevaar vormen namelijk onafhankelijke voorwaarden voor de geoorloofdheid van vergelijkende reclame die in artikel 3 bis, lid 1, sub a en d, worden geformuleerd.

75 De in artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450 gestelde voorwaarde strekt specifiek ertoe de adverteerder te verbieden, in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst met het merk. Zoals de advocaat-generaal in punt 84 van zijn conclusie heeft uiteengezet, zijn in dit verband niet alleen reclameboodschappen verboden die expliciet het idee weergeven dat er sprake is van een imitatie of namaak, maar ook die welke, gelet op de concrete globale voorstelling en economische context, geschikt zijn om dat idee aan de doelgroep over te brengen.

76 Vaststaat dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vergelijkingslijsten tot doel en tot gevolg hebben, dat de aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden geacht een imitatie te zijn. Deze lijsten bevestigen dus dat laatstgenoemde parfums een imitatie zijn van de parfums die onder een aantal merken van L'Oréal e.a. in de handel worden gebracht en stellen de door de adverteerder verkochte producten bijgevolg voor als een imitatie van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450. Zoals de advocaat-generaal in punt 88 van zijn conclusie heeft aangegeven, is in dit verband de vraag irrelevant, of de reclameboodschap vermeldt dat het gaat om een imitatie van de waar met een beschermd merk in

haar geheel of slechts om een imitatie van een belangrijk kenmerk ervan, zoals in casu de geur van de betrokken waren.

77 Wat in de tweede plaats artikel 3 bis, lid 1, sub g, van richtlijn 84/450 betreft, ingevolge hetwelk vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van een merk, zij erop gewezen dat het begrip 'oneerlijk voordeel' ten gevolge van die bekendheid, welk begrip zowel in die bepaling als in artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 ('ongerechtvaardigd voordeel') wordt gebruikt, in het licht van de punten 13 tot en met 15 van de considerans van richtlijn 97/55, in beginsel op dezelfde wijze moet worden uitgelegd [zie naar analogie arrest O2 Holdings en O2 (UK), reeds aangehaald, punt 49].

78 Aangezien in punt 76 van het onderhavige arrest is vastgesteld dat de door verweersters in het hoofdgeding gebruikte vergelijkingslijsten de door hen in de handel gebrachte parfums voorstellen als een imitatie of namaak van waren met een beschermd merk in de zin van artikel 3 bis, lid 1, sub h, van richtlijn 84/450, dient de derde vraag aldus te worden begrepen dat zij erop gericht is te vernemen of in dergelijke omstandigheden het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik van die lijsten een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat beschermde merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, is.

79 Dienaangaande zij vastgesteld dat aangezien vergelijkende reclame waarbij de waren van de adverteerder als een imitatie van een waar met een merk worden voorgesteld, volgens richtlijn 84/450 indruist tegen de eerlijke concurrentie en dus ongeoorloofd is, het voordeel dat de adverteerder dankzij dergelijke reclame behaalt, voortkomt uit oneerlijke concurrentie en derhalve als een oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van dat merk moet worden beschouwd.

80 Bijgevolg moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450 aldus moet worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, 'goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak' in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een 'oneerlijk voordeel' ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd.

#### *Kosten*

81 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

#### *Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:*

1) Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend ver-

mogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

2) Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor geoorloofdheid genoemd in artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk.

3) Artikel 3 bis, lid 1, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, 'goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak' in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een 'oneerlijk voordeel' ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. Enz.

#### Noot

##### *Het tijdperk van het merkenrechtelijke absolutisme*

Bellure is een bedrijf dat goedkope imitaties van L'Oréal-luxeparfums produceert en deze imitaties in flacons aanbiedt die een meer of minder grote gelijkenis met die van L'Oréal vertonen. Om kleinhandelaars in het Verenigd Koninkrijk over de Bellure-producten te informeren worden vergelijkingslijsten gebruikt die bekende L'Oréal-woordmerken, zoals 'Trésor', 'Miracle' en 'Noa Noa', bevatten. Volgens de verwijzende rechter roepen de vergelijkingslijsten geen verwarringsgevaar op. Voorts lijdt de verkoop van de L'Oréal-parfums geen schade. Het Europese Hof geeft L'Oréal niettemin twee wapens tegen de Bellure-imitaties in handen: niet alleen art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE) staat ter beschikking maar ook art. 5 lid 1 sub a (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE). In het kader van die laatstgenoemde bepaling is zelfs sprake van 'absolute' bescherming.

Zoals uit het Chevy-arrest<sup>1</sup> bekend, vergt het bijzondere, uit art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn voortvloeiende, beschermingsregime voor bekende merken niet meer dan bekendheid van het merk bij een aanmerkelijk deel van de doelgroep van de betrokken waren of diensten in een aanmerkelijk gedeelte van een EG-lidstaat. Volgens Adidas/Fitnessworld<sup>2</sup> is verder associatiegevaar in eigenlijke zin voldoende om een beroep op art. 5 lid 2 te kunnen doen. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.

Het vernieuwende aspect van L'Oréal/Bellure ligt tegen deze achtergrond in de verdere uitwerking van de aanvullende, in art. 5 lid 2 neergelegde, voorwaarden voor de conclusie dat er sprake is van aantasting van een bekend merk. Zoals in zijn Intel-arrest<sup>3</sup> onderscheidt het Hof drie constellaties:

- (1) afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk,
- (2) afbreuk aan de reputatie van het merk, en
- (3) ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In L'Oréal/Bellure staat dit laatste criterium centraal.

De criteria (1) en (2) verwijzen naar mogelijke schade die aan het bekende merk wordt toegebracht. Door verwatering zou het merk minder geschikt kunnen worden om een onmiddellijke associatie met bepaalde waren of diensten op te roepen (1). Verder zou aantasting van de reputatie een negatieve invloed op het imago van het bekende merk kunnen hebben zodat de aantrekkingskracht van het merk wordt verminderd (2).

Criterium (3) verwijst daartegenover volgens het Hof naar het profijt dat de derde haalt uit het meeliften op de bekendheid en het imago van het merk. Het criterium omvat met name alle gevallen waarin 'duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk' (punt 41). Een inbreuk doet zich voor wanneer een derde in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en om zonder financiële vergoeding profijt te trekken uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden (punt 50). In het kader van een globale beoordeling dient in dit verband met name rekening te worden gehouden met de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het gebruikte merk, de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en de relatie tussen de betrokken waren en diensten (punt 44). De drempel voor bescherming wordt door deze uitwerking van criterium (3) aanzienlijk verlaagd. In de Intel-zaak eiste het Hof voor het bewijs van afbreuk aan het onderscheidend vermogen in de zin van criterium (1) immers 'dat is aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument [...] 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.'<sup>4</sup> Zoals ook

<sup>1</sup> HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2000, 376 m.nt. Verkade; IER 1999, 267 m.nt. Gielen.

<sup>2</sup> HvJEG 23 oktober 2003, zaak C-408/01; BIE 2004, 162 m.nt. Steinhauser; IER 2004, 53 m.nt. Kabel.

<sup>3</sup> HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07; IER 2009, 18 m.nt. Kamperman Sanders. Het arrest m.nt. Quaevlieg is in dit nummer gepubliceerd op blz. 000.

<sup>4</sup> Zie HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, IER 2009, 18, en elders in dit nummer, punt 77.

Quaedvlieg in zijn noot onder het Intel-arrest benadrukt,<sup>5</sup> kan het bestaan van (daadwerkelijke) schade bij toepassing van deze maatstaf moeilijk te bewijzen zijn. De verschillende aantastingscriteria staan echter los van elkaar. Art. 5 lid 2 is van toepassing zodra er sprake is van één van de drie soorten inbreuken. Het feit dat L'Oréal geen schade ondervond staat een beroep op art. 5 lid 2 dienovereenkomstig niet in de weg. Reeds het bewijs van meeliften in de zin van criterium (3) is voldoende. De moeilijkheden die zich in de context van criteria (1) en (2) mogelijkterwijs voordoen kunnen dus door een beroep op het flexibele criterium (3) worden vermeden.

Het Europese Hof komt in L'Oréal/Bellure de houders van bekende merken echter op een verder punt tegemoet. In Arsenal/Reed<sup>6</sup> had het Hof geoordeeld dat art. 5 lid 1 sub a de functies van het merk, en met name de wezenlijke herkomstfunctie, beoogt te waarborgen. In aanvulling op deze eerdere uitspraak erkent het Hof in L'Oréal/Bellure een hele reeks verdere functies die eveneens bescherming onder art. 5 lid 1 sub a genieten: de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. Gielen verwijst in zijn noot onder het arrest in dit verband naar investeringen in de opbouw en het behoud van een markt.<sup>7</sup> Inderdaad lijkt het Hof door de erkenning van verdere merkfuncties onder art. 5 lid 1 sub a ruimere mogelijkheden voor de bescherming van investeringen in het merk te willen bieden. Verwarringsgevaar hoeft namelijk ook in dit geval niet aanwezig te zijn. Op grond van de tiende richtlijnconsiderans is de bescherming van het (bekende) merk veeleer absoluut (zie punt 59). Met andere woorden: In de context van art. 5 lid 1 sub a is niet meer vereist dan gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten waardoor één van de functies van het merk – inhoudende de investerings- en reclamefunctie van bekende merken – kan worden aangetast.<sup>8</sup>

Het Europese Hof stelt de houders van bekende merken in L'Oréal/Bellure dus in wezen *merkenrechtelijke exploitatierechten* ter beschikking. De voorwaarden voor het invoeren van bescherming tegen meeliften (punt 49: in het kielzog proberen te varen) en tegen gebruik van een identiek teken op dezelfde markt (punt 58: potentiële afbreuk aan de investerings- of reclamefunctie) vormen nauwelijks een ernstige drempel. Verwarringsgevaar en schade hoeven niet aanwezig te zijn. In feite is dus weinig meer vereist dan het enkele gebruik van een bekend merk zonder toestemming van de merkhouder.<sup>9</sup> Juist deze ontwikkeling geeft aanleiding tot enkele kritische kanttekeningen. In het auteurs- en octrooirecht vloeien exploitatierechten voort uit de ratio van bescherming. De stimulatie van creativiteit en innovatie, en de bevordering van investeringen in informatieproducten en know-how, staan hierbij centraal. Een vergelijkbare maatschappelijke rechtvaardiging voor de invoering van exploitatierechten in het merkenrecht valt moeilijk te bedenken. Een mogelijk argument zou de bevordering van concurrentie op geavanceerde

markten met een groot aantal vrijwel identieke producten kunnen zijn.<sup>10</sup> Juist dit argument maakt echter duidelijk dat in wezen egoïstische investeringen om de eigen marktpositie te versterken uiteindelijk met exploitatierechten worden bekroond. Door de regelmatige vernieuwing van merkrecht kan deze positie bovendien – in tegenstelling tot de positie van de auteurs- of octrooirechthebbende – oneindig worden verlengd.

Het adagium van 'Gij zult niet oogsten waar je niet hebt gezaaid' waar Visser in zijn noot onder het arrest<sup>11</sup> naar verwijst is nauwelijks in staat om de ontbrekende theoretische onderbouwing te leveren. In het auteurs- en octrooirecht geldt deze regel uitsluitend voor een beperkte beschermingsduur. Na afloop van deze beschermingsduur is volgens de leer van slaafse nabootsing verwarringsgevaar vereist om nog steeds een beroep op bescherming te kunnen doen. Waarom in het geval van bekende merken – ondanks een veel minder sterke rechtvaardiging – ook zonder verwarringsgevaar en bewijs van schade eeuwigdurende bescherming van exploitatiebevoegdheden nodig zou zijn, is moeilijk te begrijpen.

Het vonnis blijkt ook in het licht van inherente, merkenrechtelijke maatstaven inconsistent te zijn. Volgens Davidoff/Gofkid<sup>12</sup> kan de houder van een bekend merk ook in het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten een beroep doen op art. 5 lid 2. Tegen deze achtergrond lijkt het onnodig om art. 5 lid 1 sub a met merkfuncties op te zadelen die het onderscheidend vermogen en de reputatie van bekende merken betreffen, zoals de investerings- en reclamefunctie.

De formule van 'absolute' bescherming in de tiende considerans van de richtlijn heeft het Hof niet tot deze uitbreiding gedwongen. Integendeel, de bijzondere bescherming van bekende merken volgens art. 5 lid 2 is een optionele richtlijnbevestiging. De bescherming van daarmee gepaard gaande merkfuncties is dus ook optioneel. De tiende considerans kan onmogelijk betrekking hebben op deze optionele onderdelen van de richtlijn. Anders zou de op dit punt bestaande vrijheid van de EG-lidstaten beperkt worden. Niettemin zorgt het Hof via de omweg van het dwingende art. 5 lid 1 sub a, voor absolute bescherming van functies van bekende merken die volgens de letter van de richtlijn niet in het nationale merkenrecht dienen te worden overgenomen.

Deze onnodige overtreding van de richtlijn brengt de interne merkenrechtelijke balans tussen exclusieve rechten en beperkingen in gevaar. Art. 5 lid 2 biedt door het flexibele 'geldige reden' verweer ruimte om de exploitatierechten van de houders van bekende merken in evenwicht te brengen met tegengestelde belangen. Art. 5 lid 1 sub a, biedt deze ruimte niet. Een merkenparodie zou onder art. 5 lid 2 bijvoorbeeld door een beroep op de vrijheid van meningsuiting als een geldige reden verdedigd kunnen worden.<sup>13</sup> Hoe het Europese Hof vergelijkbare ruimte voor dit grondrecht onder art. 5 lid 1 sub a wil creëren is niet duidelijk.

<sup>5</sup> Zie de publicatie van het arrest m.nt. Quaedvlieg elders in dit nummer.

<sup>6</sup> HvJEG 12 november 2002, zaak C-206/01; NJ 2003, 265 m.nt. Mok; BIE 2003, 338; IER 2003, 50 m.nt. Gielen.

<sup>7</sup> Zie Ch. Gielen, B9/7986, 3, en B9/8061, 7.

<sup>8</sup> In die zin ook Ch. Gielen, B9/8061, 7.

<sup>9</sup> Zie over de problematiek van merkenrechtelijke exploitatierechten M.R.F. Senftleben, *The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law*, IIC 2009, 45.

<sup>10</sup> Zie M. Strasser, *The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context*, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 10 (2000), 375.

<sup>11</sup> Zie D.J.G. Visser, B9/7988, 1.

<sup>12</sup> HvJEG 9 januari 2003, zaak C-292/00; BIE 2003, 485; IER 2003, 126 m.nt. Gielen.

<sup>13</sup> Zie bijvoorbeeld BGH 3 februari 2005, zaak I ZR 159/02, GRUR 2005, 583, 'Lila Postkarte'.

De toekomstige discussie over de bescherming van bekende merken zal zich dus vooral gaan toespitsen op de mogelijke introductie van beperkingen in het merkenrecht. Dit proces is reeds begonnen. Het Hof bevestigt zijn uitspraak in *O2/Hutchison*<sup>14</sup> dat de merkhouders een derde het gebruik van het merk in geoorloofde vergelijkende reclame niet mag verbieden (zie punt 54). Door de nadere invulling van deze regel in *L'Oréal/Bellure* ontstaat echter twijfel over de efficiëntie van de daaruit voortvloeiende beperking. Het Hof trekt een lijn tussen het begrip 'oneerlijk voordeel' uit art. 3 bis lid 1 sub g van de Richtlijn misleidende reclame en het begrip 'ongerechtvaardigd voordeel' uit art. 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (punt 77). Op deze manier ontstaat nauwelijks aanvullende ruimte voor de afweging van uiteenlopende belangen. Veeleer dreigt het gevaar van een circulaire redenering die de zojuist gecreëerde ruimte voor vergelijkende reclame rechtstreeks door de nadere uitwerking daarvan in het licht van merkenrechtelijke bescherming tenietdoet. Met de verplichting om art. 3 bis lid 1 in de meest gunstige zin uit te leggen (punt 69) is deze benadering moeilijk te rijmen. Er ontstaat op deze manier niet noodzakelijkerwijs voldoende ruimte voor concurrentievrijheid.

Wat resteert is de hoop dat toekomstige pogingen om de aanzienlijk uitgebreide bescherming van bekende merken in balans te brengen met tegengestelde belangen meer succes zullen hebben. In de VS ging recente wetgeving inzake bekende merken overigens wel gepaard met de opname van een reeks beperkingen – waaronder uitzonderingen voor parodie, commentaar en nieuwsreportages.<sup>15</sup> Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen in de VS zou de analoge toepassing van auteursrechtelijke beperkingen<sup>16</sup> – met name in het kader van art. 5 lid 1 sub a – een eerste stap in de juiste richting zijn.

M.R.F. S.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> HvJEG 12 juni 2008, zaak C-533/06; *IER* 2008, 213 m.nt. E.H. Hoogenraad; *AA* 2008/11 m.nt. Ch. Gielen.

<sup>15</sup> Zie Trademark Dilution Revision Act 2006, H.R. 683, sec. 2, en de daaruit volgende nieuwe tekst van sec. 43(c)(3) van de Lanham Act.

<sup>16</sup> Zie artt. 15a, 16a en 18b Aw die gebaseerd zijn op art. 5 van de Auteursrechtelijke richtlijn 2001/29. Vgl. P.B. Hugenholtz, Over cumulatieve gesproken, *BIE* 2000, 240.

<sup>17</sup> De schrijver is mr. L. Brouwer dank verschuldigd die het oorspronkelijke manuscript heeft geredigeerd.

## Nr. 59 Hof van Justitie EG, 11 juni 2009

(goudhaasje)

Mrs. P. Jann, M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits en J.-J. Kasel

*Art. 52 lid 1 sub b GMV*

*Om te beoordelen of een aanvraag om inschrijving te kwader trouw in de zin van deze bepaling is gedaan moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het geval kenmerken en die zich ten tijde van de aanvraag voordeden, en met name met*

- *wetenschap van de aanvrager betreffende 'voorgebruik' binnen de Gemeenschap;*
- *het oogmerk van de aanvrager om het desbetreffende gebruik voortaan te beletten; en*
- *de omvang van de bescherming die de beide tekens in kwestie ten tijde van de aanvraag (al) genieten.\**

Chocoladefabrieken Lindt & Sprüngli AG

tegen

Franz Hauswirth GmbH,

*Arrest*

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Chocoladefabrieken Lindt & Sprüngli AG (hierna: 'Lindt & Sprüngli'), gevestigd in Zwitserland, en Franz Hauswirth GmbH (hierna: 'Franz Hauswirth'), gevestigd in Oostenrijk.

3 Lindt & Sprüngli heeft in wezen via een inbreukprocedure tegen Franz Hauswirth staking gevorderd van de fabricage en de verkoop op het grondgebied van de Europese Unie van chocoladepaashazen die zo soortgelijk zijn met de paashaas die wordt beschermd door het gemeenschapsmerk waarvan zij houdster is (hierna: 'betrokken driedimensionale gemeenschapsmerk'), dat zij daarmee kunnen worden verward.

4 Franz Hauswirth heeft een reconventionele vordering tot nietigverklaring van bedoeld merk ingesteld, daar zij in wezen van mening was dat dit merk volgens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet voor bescherming in aanmerking kwam, op grond dat Lindt & Sprüngli te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van voornoemd merk.

*Rechtskader*

*Gemeenschapsregeling*

5 Onder het kopje 'Absolute nietigheidsgronden' bepaalt artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het volgende: 'Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer [...]

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.'

6 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het ge-

\* Zie de noot van J.L.R.A.H. op blz. 278. *Red.*



meenschapsmerk (PB L 78, p. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het tijdstip van de feiten wordt het hoofdgeding evenwel nog steeds beheerst door verordening nr. 40/94.

#### Nationale regeling

7 § 34, lid 1, van het Markenschutzgesetz (wet betreffende de bescherming van merken) (BGBl. 260/1970), in de versie ervan die in het BGBl. I, 111/1999) is gepubliceerd, bepaalt: 'Eenieder kan de nietigverklaring van een merk vorderen indien de aanvrager ten tijde van de merkaanvraag te kwader trouw was.'

8 Volgens § 9, lid 3, van het 'Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb' (wet inzake oneerlijke mededinging) (BGBl. I, 448/1984), in de versie zoals bekendgemaakt in BGBl. I, 136/2001, wordt de uiterlijke vormgeving van waren, hun verpakking of omhulling op gelijke wijze beschermd als de bijzondere benaming van een onderneming, wanneer zij door het relevante publiek als merk van de onderneming worden beschouwd.

#### Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Zowel in Oostenrijk als in Duitsland worden sinds minstens 1930 in verscheidene vormen en kleuren chocoladehazen verkocht, gewoonlijk 'Osterhasen' genoemd.

10 Toen de chocoladehazen nog handmatig werden vervaardigd en verpakt, bestond er een zeer grote verscheidenheid van individuele vormen. Door de invoering van de machinale verpakking lijken de industrieel vervaardigde paashazen steeds meer op elkaar.

11 Lindt & Sprüngli produceert sinds het begin van de jaren vijftig een chocoladehaas waarvan de vorm erg lijkt op die welke wordt beschermd door het betrokken driedimensionale merk. Zij verkoopt deze haas sinds 1994 in Oostenrijk.

12 In de loop van 2000 is Lindt & Sprüngli houdster geworden van het driedimensionale merk in kwestie, bestaande uit een zittende goudkleurige haas in chocolade, met een rood strikje, een belletje en de in bruin geschreven vermelding 'Lindt GOLDHASE'. Het betreft het hierna afgebeelde merk:



13 Dit merk is ingeschreven voor chocolade en artikelen in chocolade behorend tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

14 Franz Hauswirth brengt sinds 1962 chocoladehazen op de markt. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde haas is de volgende:



15 Volgens de verwijzende rechter bestaat er gevaar voor verwarring van de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte chocoladehaas met de haas die door Lindt & Sprüngli onder het betrokken driedimensionale merk wordt gefabriceerd en verkocht.

16 Het gevaar voor verwarring vloeit onder meer voort uit het feit dat de door Franz Hauswirth gefabriceerde en verkochte haas een soortgelijke vorm en kleur heeft als die welke door het betrokken driedimensionale merk wordt beschermd, als ook uit het feit dat deze onderneming een etiket op de onderzijde van het product aanbrengt.

17 Eveneens volgens de verwijzende rechter produceren andere in de Europese Gemeenschap gevestigde fabrikanten soortgelijke chocoladehazen als die waarvoor het betrokken driedimensionale merk is ingeschreven. Bovendien brengt een groot aantal van deze fabrikanten de aanduiding van hun onderneming duidelijk op deze hazen aan, op een voor de koper zichtbare wijze.

18 Vóór de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk stelde Lindt & Sprüngli enkel acties op basis van het nationale mededingingsrecht of het nationale recht inzake industriële eigendom in tegen de fabrikanten van producten

die geheel identiek waren aan het product dat nadien tot de inschrijving van dit merk aanleiding heeft gegeven.

19 Na de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk is Lindt & Sprüngli fabrikanten gaan vervolgen waarvan zij wist dat deze producten fabriceerden die voldoende overeenstemming vertoonden om met de door dit merk beschermde haas te kunnen worden verward.

20 Het Oberste Gerichtshof preciseert dat de beslissing die het ten aanzien van de door Franz Hauswirth ingediende reconventionele vordering moet nemen, afhangt van de vraag of Lindt & Sprüngli ten tijde van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken driedimensionale merk te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

21 In die omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

*1) Dient artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [...] aldus te worden uitgelegd dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk als te kwader trouw moet worden beschouwd wanneer hij ten tijde van de aanvraag weet dat een concurrent in (ten minste) één lidstaat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt, waardoor verwarring kan ontstaan, en hij het merk aanvraagt om de concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten?*

2) *Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:*

*Moet de aanvrager als te kwader trouw worden beschouwd wanneer hij het merk aanvraagt om een concurrent het verdere gebruik van het teken te kunnen beletten, hoewel hij ten tijde van de aanvraag weet of behoort te weten dat de concurrent reeds een ‚verworven recht‘ (‘wertvollen Besitzstand’) bezit door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan?*

3) *Indien de eerste of de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:*

*Moet kwade trouw worden uitgesloten wanneer het teken van de aanvrager reeds bekendheid in het economisch verkeer heeft verkregen en daardoor bescherming op grond van de rechtsregels inzake oneerlijke mededinging genoot?*

*Beantwoording van de prejudiciële vragen*

22 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welke relevante criteria hij in aanmerking dient te nemen om uit te maken of een aanvrager op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van een teken te kwader trouw was in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

*Argumenten van partijen*

23 Lindt & Sprüngli stelt in hoofdzaak dat de wetenschap van het bestaan van concurrenten op de markt en het oogmerk om anderen te beletten de markt te betreden, geen kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 opleveren. Volgens deze onderneming dienen deze elementen immers gepaard te gaan met oneerlijk gedrag, dat wil zeggen een gedraging die in strijd is met hetgeen in het handelsverkeer betaamt. Dergelijk gedrag is in het hoofdgeding evenwel niet vastgesteld.

24 Volgens Lindt & Sprüngli heeft het betrokken driedimensionale merk reeds vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving bekendheid en onderscheidend vermogen in het economisch verkeer verkregen, en genoot het in de ver-

schillende lidstaten van de Europese Unie dus bescherming uit hoofde van het mededingingsrecht of het merkenrecht. Deze onderneming voegt daaraan toe dat dit merk gedurende een lange periode vóór de indiening van de merkaanvraag als teken is gebruikt en het deze bekendheid dankzij aanzienlijke reclamekosten heeft verworven. De inschrijving van dit teken als merk heeft dan ook tot doel, de handelswaarde ervan te beschermen tegen namaakproducten.

25 Ingeval het BHIM evenwel een teken inschrijft als merk dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden volgens Lindt & Sprüngli krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager op het tijdstip van de inschrijving van dit merk te kwader trouw was en op die grond de nietigverklaring van bedoeld merk vorderen.

26 Franz Hauswirth stelt in hoofdzaak dat artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de noodzakelijke correctie vormt, hetzij wanneer de traditionele absolute weigeringsgronden niet van toepassing zijn, hetzij wanneer de relatieve gronden niet kunnen worden toegepast omdat geen eigen recht op bescherming is verkregen. Deze onderneming betoogt dus dat de kwade trouw vaststaat wanneer de indiener van de aanvraag tot inschrijving van een teken als merk wist dat een concurrent, die in ten minste één lidstaat een verworven recht (‘wertvollen Besitzstand’) had verkregen, een identiek of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en hij om de inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk verzoekt teneinde deze concurrent te beletten zijn teken te blijven gebruiken.

27 Het was volgens Franz Hauswirth dan ook de bedoeling van Lindt & Sprüngli om haar concurrenten volledig uit te schakelen met de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk. Lindt & Sprüngli probeert immers de verdere fabricage te beletten van een product dat sinds de jaren zestig wordt verkocht, of, in de huidige vorm ervan, sinds 1997. Franz Hauswirth moet immers haar afzet op grond van een verworven recht (‘wertvollen Besitzstand’) kunnen behouden en kan niet door communautaire concurrenten worden bedreigd.

28 Franz Hauswirth stelt voorts dat uit de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 duidelijk volgt dat niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid is voorzien om kwade trouw te corrigeren aan de hand van de bekendheid van het teken waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, zodat in het hoofdgeding de bekendheid die vóór de inschrijving van het betrokken driedimensionale merk is verkregen, niet kan worden ingeroepen.

29 De Tsjechische regering is in hoofdzaak van mening dat artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de aanvrager die een merk laat inschrijven om een concurrent het verdere gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken te beletten, terwijl hij op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet of behoort te weten dat een concurrent een verworven recht (‘wertvollen Besitzstand’) heeft verkregen door dit teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan, eveneens als te kwader trouw moet worden beschouwd. Verder stelt deze regering dat het feit dat de aanvrager reeds bekendheid voor het door hem gebruikte teken heeft verkregen, kwade trouw niet uitsluit.

30 De Zweedse regering benadrukt voornamelijk dat het volstaat dat de aanvrager ervan op de hoogte was dat een an-

dere marktdeelnemer het tot verwarring aanleiding gevende teken gebruikte, om de kwade trouw in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als bewezen te beschouwen. Deze regering preciseert dat het door de inschrijving van een teken als merk nagestreefde doel, te weten een concurrent te beletten een teken te blijven gebruiken en de door dit teken verkregen waarde verder te benutten, irrelevant is voor de beoordeling van de kwade trouw. Voorts stelt deze regering dat de bewoordingen of de opzet van verordening nr. 40/94 geenszins het vereiste van een element van opzet ondersteunen, en dat elke andere uitlegging zou leiden tot ongerechtvaardigde bewijsproblemen en tot uitholling van de mogelijkheden voor de marktdeelnemer die als eerste het betrokken teken heeft gebruikt, op te komen tegen een merk dat ten onrechte is ingeschreven.

31 De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt in wezen dat het BHIM tijdens de procedure tot inschrijving van een teken als merk moet verifiëren of deze inschrijving met het oog op het daadwerkelijke gebruik van dit merk wordt verriicht. Ingeval het BHIM een teken inschrijft als merk, dat vervolgens niet daadwerkelijk wordt gebruikt, kunnen derden daarentegen krachtens artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 binnen een termijn van vijf jaar aanvoeren dat de aanvrager ten tijde van de inschrijving van dit teken als merk te kwader trouw was en kunnen zij op die grond nietigverklaring van dit merk vorderen.

32 Aangaande de relevante criteria voor de vaststelling of een aanvrager te kwader trouw is, vermeldt de Commissie het gedrag van deze laatste op de markt, het gedrag van andere marktdeelnemers ten aanzien van het ter inschrijving ingediende teken, het feit dat de aanvrager op het tijdstip van de indiening over een scala aan merken beschikt, alsook alle andere omstandigheden die het concrete geval kenmerken.

33 Volgens de Commissie vormen daarentegen geen relevante factoren het feit dat een derde reeds gebruikmaakt van een gelijk of overeenstemmend teken dat al of niet verwarring kan doen ontstaan, het feit dat de aanvrager van dat gebruik op de hoogte is, of het feit dat deze derde een verworven recht (*'wertvollen Besitzstand'*) op het door hem gebruikte teken heeft verkregen.

#### *Antwoord van het Hof*

34 Ter beantwoording van de gestelde vragen zij eraan herinnerd dat kwade trouw blijkens de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 één van de gronden van absolute nietigheid van het gemeenschapsmerk vormt, en deze dus kan worden ingeroepen hetzij voor het BHIM, hetzij in het kader van een tijdens een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering.

35 Uit diezelfde bepaling volgt ook dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag door de betrokkene is.

36 In dit verband moet eraan worden herinnerd dat bij het Hof enkel de zaak aanhangig is gemaakt, waarin ten tijde van de indiening van de merkaanvraag verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde waren of diensten, of voor waren of diensten die zo soortgelijk zijn dat daardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd.

37 Er zij op gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval.

38 Wat inzonderheid de in de prejudiciële vragen vermelde factoren betreft, te weten:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten,

dienen de hierna volgende preciseringen te worden verstrekt.

39 In de eerste plaats dient er ten aanzien van de woorden 'behoorde te weten', genoemd in de tweede prejudiciële vraag, op te worden gewezen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.

40 Vastgesteld moet evenwel worden dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat sedert lang een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van de aanvrager.

41 Derhalve moet bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag in aanmerking worden genomen.

42 Dienaangaande zij opgemerkt dat, zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie aangeeft, het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip een subjectief gegeven is dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.

43 Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen.

44 Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.

45 In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 48).

46 Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een

teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, en van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager.

47 In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren.

48 Niettemin kan niet worden uitgesloten dat zelfs in dergelijke omstandigheden, en met name wanneer verschillende producenten op de markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, de aanvrager een legitiem doel nastreeft met de inschrijving van dit teken.

49 Dit kan onder meer het geval zijn, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van haar conclusie opmerkt, wanneer de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te laten inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten.

50 Bovendien kan, zoals de advocaat-generaal in punt 66 van haar conclusie eveneens aangeeft, ook de aard van het aangevraagde merk relevant zijn voor de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager. Ingeval het betrokken teken bestaat in de vorm en presentatie van een product als geheel, kan de kwade trouw van de aanvrager immers sneller worden vastgesteld wanneer de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de vorm en de presentatie van een product om technische of commerciële redenen beperkt is, in die zin dat de merkhouder dan in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen.

51 Verder moet bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die een teken genoot op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk.

52 Deze mate van bekendheid kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming van zijn teken te verzekeren.

53 Gelet op een en ander moeten de gestelde vragen aldus worden beantwoord dat de nationale rechter bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

#### Kosten

54 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

#### *Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:*

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten. Enz.

#### Noot

##### *Goudeerlijk en te kwader trouw*

Voor wie niet zo goed in die materie thuis is, is het bepaald verrassend om te zien hoe er ernstig conflict kan rijzen over de vraag of de ene onderneming tegen de andere exclusieve rechten kan invoeren ten aanzien van het uiterlijk van – de Paashaas. Als er al iets is wat zonder enige twijfel tot het ‘domaine public’ hoort is dat, zou je denken, toch dit sympathieke dier – natuurlijk van chocola, en met een goudkleurige folieverpakking. Maar nee dus – misschien is de Paashaas niet van ons allemaal, maar is (ook) hij – althans in sommige belichamingen – aan exclusieve rechten onderworpen.

Dit is de eerste door het HvJEG beoordeelde zaak over de merkenrechtelijke kwade trouw. Zoals in het proefschrift van Tsoutsanis<sup>1</sup> wordt gedocumenteerd, is de facultatieve vernietigingsgrond van het depot te kwader trouw uit de art. 3 lid 2 onder d en 4 lid 4 onder g van de EG Merkenrichtlijn<sup>2</sup> in alle toenmalige EG-lidstaten op één na<sup>3</sup>, in hun nationale of regionale regelingen ‘geïmplementeerd’. Daarnaast komt die vernietigingsgrond dus voor in art. 52 lid 1 onder b van de

<sup>1</sup> *Het merkendepot te kwader trouw*, 2005.

<sup>2</sup> Tsoutsanis onderzoek betreft dan Rl. 89/104/EEG uit 1988, terwijl de materie inmiddels is geregeld in Rl. 2008/95/EG, Pb. L 299/25; maar inhoudelijk zijn de bepalingen waar het om gaat niet gewijzigd.

<sup>3</sup> De uitzondering was, blijkens Tsoutsanis' onderzoek, destijds Cyprus.

nieuwe Verordening op het Gemeenschapsmerk<sup>4</sup> en in art. 51 lid 1 onder b van de ‘oude’ Gemeenschapsmerkenverordening. Om die laatste bepaling gaat het in de hier te bespreken zaak. Uit de beslissing van het HvJEG krijgt men maar een globale indruk van waar die zaak over gaat. Uit de conclusie van A – G Sharpston kunnen wij, behalve interessante gegevens over de mythologie van de Paashaas in Europa en elders, ook wat meer over de achtergrond van het geschil vernemen. Relevant is dan dat de eisende partij, de ons vermoedelijk allen bekende Zwitserse chocoladefabrikant Lindt<sup>5</sup> al tientallen jaren chocolade Paashazen met gouden folie en een lintje met een belletje op de markt brengt, en dat Lindt ‘haar’ haas in 2000 als vormmerk bij het BHIM heeft gedeponeerd. Andere fabrikanten maken eveneens al tientallen jaren (de gedaagde Hauswirth sedert 1962) dergelijke Paashazen. Van verschillende van die fabrikanten staat vast dat zij naar Duits dan wel Oostenrijks recht aanspraak op bescherming van hun producten als niet-gedeponeerde ‘*Wertvoller Besitzstand*’<sup>6</sup> kunnen maken; en van tenminste drie van die fabrikanten staat vast dat Lindt op het moment van haar depot wist, dat die al (heel lang) op de markt waren. Opmerkelijk genoeg wordt ook als vaststaand aangenomen dat de producten van Lindt en Hauswirth gevaar voor verwarring in het leven roepen. Tenslotte staat vast dat Lindt met haar depot beoogde, een basis te krijgen om op te kunnen treden tegen ‘namaak’.

De aldus gebleken gegevens roepen natuurlijk veel vragen op – zoals de vraag of de Benelux-regels uit het ‘Winner Taco’-arrest<sup>7</sup> hier moeten worden onderschreven of juist niet –; maar veel van de vragen die de Benelux-toeschouwer voelt opkomen, komen in het arrest van het HvJEG niet specifiek aan de orde. De vragen die wél aan de orde komen, vat ik zo samen: a) betekent het (enkele) feit dat de deposant wist van voorgebruik van een ander binnen de EG (al) dat zijn depot als te kwader trouw moet worden aangemerkt? b) Zo nee, wordt dat anders als het depot bedoeld is om een ander het gebruik van het merk te beletten terwijl de deposant wist dat de ander al aanspraak op een ‘*Wertvoller Besitzstand*’ kan maken? En, bij bevestigend antwoord op een van de eerdere vragen, c) Is het weer anders als de deposant zelf al aanspraak op een ‘*Wertvoller Besitzstand*’ had?

Misschien denkt U bij deze vragen: zo makkelijk ligt het vast niet. In elk geval blijkt uit de antwoorden van het HvJEG wel, dat het inderdaad ingewikkelder ligt.

Zoals de A–G in haar conclusie opmerkt, geven Richtlijn noch Verordening enige nadere opheldering over wat met ‘kwade trouw’ in verband met de aanvraag tot inschrijving

bedoeld wordt<sup>8</sup>; en geldt in het algemeen dat het aanzienlijk makkelijker is om een geval van kwade trouw ‘in de natuur’ te herkennen, dan om een abstracte omschrijving van het begrip te geven. Het verbaast dan ook niet dat in het al aangehaalde proefschrift van Tsoutsanis vele verschillende benaderingen van dit begrip worden beschreven. Het gaat intussen, zoals de A–G ook signaleert, wel om één uniform Gemeenschapsrechtelijk begrip, dat zeer waarschijnlijk in de Richtlijn hetzelfde betekent als in de Verordening.

Bij deze stand van zaken verbaast het niet dat het HvJEG zich niet waagt aan enige globale omschrijving, laat staan aan een definitie. Het hof beperkt zich ertoe de voorgelegde vragen te onderzoeken; maar in verband met die vragen wordt wel een aantal algemeenheden geponeerd. Ik signaleer daar drie van:

- a) Blijkens de conclusie van de A–G is door de partijen en de interveniërende regeringen uitvoerig gedebatteerd over de vraag of ‘*kwade trouw*’ een afkeurenswaardige subjectieve bedoeling bij de deposant vereist (zoals dat in de Duitse uitdrukking ‘*böswillig*’ doorklinkt). De beschouwingen uit dit debat hebben vermoedelijk hun weerslag gevonden in rov. 41 – 43 van het arrest: een kwade bedoeling kán voor de beoordeling relevant zijn. Anders dan in alinea 60 onder ii van de conclusie van de A–G wordt verdedigd, accepteert het HvJEG echter niet dat er alléén bij het hier beoogde soort kwade bedoelingen, kwade trouw is – er wordt (ook hier) een slag om de arm gehouden. Maar omgekeerd, als zo’n bedoeling er wel is, zal er al gauw kwade trouw zijn; en de subjectieve kwade bedoeling kan uit objectieve aanwijzingen worden afgeleid.
- b) In rov. 46 – 49 wordt dan een interessant onderscheid onderzocht: het kan zo zijn dat de deposant die weet van de al gevestigde rechten op een overeenstemmend teken van een derde enkel beoogt, die derde oneerlijke concurrentie aan te doen (rov. 47); maar het kan in zo’n geval ook zo zijn dat de deposant een legitiem doel nastreeft (namelijk: tegengaan van verwarring met zijn ‘eigen’ teken, rov. 48). In het eerste geval is er waarschijnlijk wel kwade trouw, in het tweede hoeft dat niet zo te zijn. In rov. 49 wordt in dit verband verwezen naar een situatie die de Benelux-lezer allicht zal doen denken aan de ‘Winner Taco’-casus.
- c) Interessant is in dit verband ook rov. 39: ‘behoren te weten’ wordt daar aldus benaderd, dat algemene bekendheid of lange duur van vóórgebruik aanwijzingen kunnen vormen, dat er wetenschap bij de deposant was. Ik begrijp dat zo, dat ‘behoren te weten’ betekent: uit objectieve aanwijzingen afleiden dat de deposant van het relevante gegeven hééft geweten. ‘Behoren te weten’ wil zoveel zeggen als: ‘hij moet het wel hebben geweten’.

Uiteindelijk worden de vraagstellers – en de ‘oplettende lezers’ – heengezonden met een doodoener: kwade trouw moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden (rov. 37 en 53). De door de verwijzende rechter aangewezen omstandigheden moeten daarbij ‘met name’ worden betrokken; maar die omstandigheden zijn kennelijk

<sup>4</sup> Vo. (EG) nr. 207/2009, Pb. L 79/1

<sup>5</sup> Sinds onheugelijke tijden samenwerkend met Sprüngli, wiens naam echter altijd op de achtergrond is gebleven.

<sup>6</sup> De Advocaat-Generaal vermeldt hierbij, dat niet nader wordt aangegeven wat dit is. Dat is in zoverre jammer, dat men nieuwsgierig is naar het verschil (als dat er al is) tussen de hier bedoelde bescherming en de bescherming van niet-ingeschreven tekens van meer dan plaatselijke betekenis, die op grond van art. 8 lid 4 GMV (zowel ‘oud’ als ‘nieuw’) grond voor nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk kan opleveren.

<sup>7</sup> BenGH 25 juni 2004, NJ 2005, 526; IER 2004, 79.

<sup>8</sup> De A–G gaat er kennelijk wel van uit dat met de in art. 51 lid onder b van de ‘oude’ Verordening bedoelde kwade trouw hetzelfde bedoeld wordt als in art. 53 lid 1 van de ‘oude’ verordening (art. 54 lid 1 van de huidige Verordening) – de regel dat vijf jaar ‘gedogen’ aan vorderingen gericht tegen een jonger Gemeenschapsmerk in de weg staat tenzij het jongere merk te kwader trouw werd aangevraagd.

noch ieder voor zich noch samen beslissend – alles hangt af van de context, het onderlinge gewicht van de benoemde omstandigheden, en de verdere omstandigheden.

Weten we nu dus iets meer? Om eerlijk te zijn: nee. Hiervóór onder a, b, en c heb ik drie beschouwingen uit het arrest naar voren gehaald en aangegeven wat die volgens mij zouden kunnen betekenen; maar ik besef heel goed dat het ‘*hineininterpretieren*’ van een uitspraak van het HvJEG in een niet echt richtinggevend geval als het onderhavige, riskant is. En men moet oppassen dat de wens niet de vader van de gedachte is. Mijn wens zou zijn dat het begrip ‘kwade trouw’ zou worden uitgelegd met als richtsnoer, dat het om als oneerlijk/onzedelijk te kwalificeren gedrag moet gaan<sup>9</sup>. Voor wie wil biedt dit arrest, met name in de hiervóór onder b en eventueel ook de onder c aangehaalde plaatsen, (wel enige) steun voor deze gedachte. Aan de andere kant – het hof heeft er niet aan gewild om de conclusie van de A–G, die geheel in de lijn van de zojuist geuite wens is, over te nemen. Dat was blijkbaar (nog?) een stap te ver. Wij boeken vooruitgang, maar langzaam. Nog een detailopmerking: het HvJEG vermeldt uitdrukkelijk dat zijn uitleg de inmiddels ingetrokken ‘oude’ Gemeenschapsmerkenverordening betreft. Nu de ‘nieuwe’ verordening precies dezelfde regel inhoudt en niets er op wijst dat daarmee inmiddels iets anders wordt bedoeld dan voorheen, waag ik de voorspelling dat de uitleg van het HvJEG ook voor de nieuwe verordening opgeld doet. En zoals ik al even liet blijken: ik durf het zelfs aan, te denken dat het arrest voor de uitleg van hetzelfde begrip in de Richtlijn – oud en nieuw – ook opgaat.

J.L.R.A. H.

<sup>9</sup> Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom* 2, 2008, nrs. 6.2.11.2 e.v.

## Nr. 60 Rechtbank te ‘s Hertogenbosch, 6 juni 2007

### (Fatboy-the-Original/HMG Bedtextiel)

Mrs. G.W. Thijsen, N.W.A. Stegeman-Kragting en J.F.M. Pols

Art. 1j° art. 10 AW

*HMG c.s. hebben niet aangetoond dat de vormgevingselementen van de Fatboy-The-Original al voor 1 januari 1999 ‘in de mode’ waren, zodat niet gezegd kan worden dat deze elementen zijn bepaald door mode of stijl. De vorm van de Fatboy-The-Original komt overeen met die van een hoofdkussen waarvan de overtrek is voorzien van een Engelse naad, maar het gaat hier niet om een hoofdkussen, maar om een zitzak van 1.80 meter x 1.40 meter. De combinatie van het grote formaat, de rechthoekige vorm, de Engelse naad, de glanzende nylonstoffen en het opvallende label levert een werk op dat een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De combinatie van deze elementen is niet louter ingegeven door eisen van functionaliteit. Het is immers zeer wel mogelijk dezelfde functionaliteit op andere wijzen te verkrijgen.\**

Art. 6:162 BW (slaafse nabootsing)

*De onderneming van Fatboy, met de door haar verkochte zitzakken, is marktleider. Kennelijk zijn de producten van Fatboy, en met name de Fatboy-The-Original een referentiepunt binnen de markt voor zitzakken. HMG c.s. hebben onmiskenbaar aangehaakt bij de bekendheid en het onderscheidende karakter van de zitzakken van Fatboy.*

*Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring is het criterium of sprake is van ‘gelijkheid van producten’. HMG c.s. kunnen zich niet vrijpleiten omdat zij de nabootsingen onder de afwijkende naam Sit & Joy op de markt brengen. De gelijkenis tussen de producten is zo groot, dat wel degelijk gevaar voor verwarring ontstaat. Door aan de prijs van de Fatboy-The-Original te refereren wordt het gevaar voor verwarring vergroot.*

*De nabootsing is vermijdbaar. HMG c.s. hadden evengoed een andere combinatie van vorm, en materiaal kunnen kiezen voor hun producten zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan.\**

1 FATBOY THE ORIGINAL B.V., te ‘s-Hertogenbosch,  
2. [eiser sub 2], te [woonplaats], eisers, procureur mr. J.E. Lenglet,  
tegen  
1 H.M.G. BEDTEXTIEL B.V., te Eindhoven,  
2 WOONBOULEVARD POORTVLIET B.V., te Poortvliet,  
3 BOUMAN-POTTER B.V., te Poortvliet, gedaagden, procureur mr. J.E. Benner.

#### 4 De beoordeling

4.1 Allereerst dient te worden beoordeeld of de Fatboy the Original voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Daarvoor dient te worden bezien of de Fatboy the Original een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

(...)

Uit de overige door H.M.G. c.s. overgelegde producties blijkt niet dat vóór 1 januari 1999 een zitzak met de combinatie van dezelfde kenmerkende elementen als die van de Fatboy the

\* Zie de noten van A.A.Q. op blz. 282. Red.

Original op de markt is gebracht, zodat er geen reden is uit te gaan van ontlening door [eiser sub 2].

H.M.G. c.s. hebben evenmin aangetoond dat de vormgevings-elementen van de Fatboy the Original al vóór 1 januari 1999 'in de mode' waren, zodat niet gezegd kan worden dat deze elementen zijn bepaald door mode of stijl.

4.1.3 De stelling van H.M.G. c.s. dat de zitzak-in-kussenvorm al sinds jaar en dag, ook voor 1998 bestaat, wordt door de rechtbank in de onderhavige zaak dan ook niet gevolgd, nu het immers gaat om de vraag of een zitzak-in-kussenvorm met dezelfde kenmerkende elementen als die van de Fatboy the Original reeds bestond.

4.1.4 Aan H.M.G. c.s. moet worden toegegeven dat de vorm van de Fatboy the Original overeenkomt met die van een hoofdkussen waarvan de overtrek is voorzien van een Engelse (of Oxford-) naad, maar H.M.G. c.s. verliezen hierbij uit het oog dat het hier niet om een hoofdkussen gaat waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen, maar om een zitzak van 1.80 m. x 1.40 m.. De combinatie van het grote formaat, de rechthoekige vorm, de Engelse naad die zorgt voor een brede rand om de zitzak, de glanzende nylon stof en het opvallende label levert een werk op dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De combinatie van juist deze elementen is naar het oordeel van de rechtbank niet louter ingegeven door eisen van functionaliteit. Het is immers, gelet op de grote hoeveelheid in het geding gebrachte afbeeldingen, zeer wel mogelijk dezelfde functionaliteit op andere wijzen te verkrijgen.

4.1.5 Gelet op het hiervoor overwogene komt de rechtbank tot het oordeel dat de Fatboy the Original in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Aan de maker van dit werk, [eiser sub 2], en de licentiehoudster, Fatboy, komt het uitsluitend recht toe de Fatboy the Original openbaar te maken en te verveelvoudigen. Aan [eiser sub 2] als maker komen daarnaast de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 (Aw) toe.

4.2 Met betrekking tot de door Fatboy c.s. gestelde inbreuk op het auteursrecht voeren H.M.G. c.s. aan dat zij hun Sit & Joy XLarge niet rechtstreeks hebben ontleend aan de Fatboy the Original, maar dat zij zich hebben laten inspireren door de trend.

De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Bij vergelijking van de Sit & Joy XLarge met de Fatboy the Original is de totaalindruk van de beide producten vrijwel hetzelfde. De rechtbank heeft dit kunnen constateren door vergelijking van de door Fatboy c.s. gedeponeerde Fatboy the Original met de eveneens gedeponeerde Sit & Joy XLarge. Het volgt ook uit de hieronder geplaatste afbeeldingen.

[Afbeeldingen niet bijgevoegd, *Red.*]

Op de partij die van inbreuk op een auteursrechtelijk beschermd werk wordt beticht rust de bewijslast dat, ondanks de overeenstemming met het werk waarop auteursrecht bestaat, sprake is van een zelfstandige schepping die níét de vrucht is van ontlening, ook niet van onbewuste ontlening. H.M.G. c.s. hebben niet te bewijzen aangeboden dat geen sprake is van ontlening, hetgeen op hun weg had gelegen.

Gelet op het voorgaande gaat de rechtbank ervan uit dat H.M.G. de Sit & Joy XLarge aan de Fatboy the Original heeft ontleend. Naar het oordeel van de rechtbank moet de Sit & Joy XLarge dus worden beschouwd als een nabootsing in op

ondergeschikte details gewijzigde vorm van de Fatboy the Original en kan het niet als een nieuw oorspronkelijk werk worden aangemerkt.

4.3 [eiser sub 2] heeft op grond van artikel 25 lid 1 aanhef en onder d Aw het recht zich te verzetten tegen deze aantasting van zijn werk, die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of naam of aan zijn waarde als maker. H.M.G. c.s. weerspreken niet dat het door hen gebruikte vullingsmateriaal gerecycled is en dat de naden van de Sit & Joy XLarge slordig zijn gestikt, zoals Fatboy c.s. stellen. De stellingen van Fatboy c.s. dat het door H.M.G. c.s. gebruikte nylonmateriaal gekreukt en minder glanzend is en dat één en ander afbreuk doet aan de strakke uitvoering van het ontwerp, zoals het door de heer [eiser sub 2] bedoeld is, worden evenmin door H.M.G. c.s. weersproken. Daarmee is de inhoud van die stellingen vast komen te staan. Deze wijzigingen van het werk van [eiser sub 2] brengen naar het oordeel van de rechtbank inderdaad inbreuk op zijn persoonlijkheidsrechten met zich, zoals [eiser sub 2] heeft aangevoerd.

4.4 Een en ander leidt dan ook tot de conclusie dat H.M.G. c.s., door de Sit & Joy XLarge te produceren en op de markt te brengen, inbreuk maken op de auteursrechten van Fatboy c.s., waaronder ook de persoonlijkheidsrechten van [eiser sub 2], en daarmee tevens onrechtmatig handelen jegens Fatboy c.s..

4.5 De rechtbank komt nu toe aan de vraag of sprake is van slaafse nabootsing door H.M.G. c.s. voor wat betreft de Sit & Joy Round, Kiddo en Square en zo ja, of H.M.G. c.s. onrechtmatig handelen jegens Fatboy door het op de markt brengen van deze producten.

(...)

4.5.2 Met betrekking tot de vraag of Fatboy c.s. met hun producten een eigen plaats op de markt innemen, overweegt de rechtbank het volgende. H.M.G. c.s. betwisten dat dit het geval is, omdat de Fatboy-producten volgens hen ten opzichte van de vele zitzakken die tegenwoordig op de markt zijn, geen onderscheidend vermogen hebben. Tegelijkertijd voeren H.M.G. c.s. echter aan dat het merk Fatboy de marktleider is. De rechtbank acht dit marktleiderschap van belang. Niet het merk is marktleider, maar de onderneming van Fatboy, met de door haar verkochte zitzakken. Kennelijk zijn de producten van Fatboy, en met name de Fatboy the Original, een referentiepunt binnen de markt voor zitzakken. H.M.G. c.s. hebben onmiskenbaar aangehaakt bij de bekendheid en het onderscheidende karakter van de zitzakken van Fatboy. Dat wordt bevestigd door het feit dat Poortvliet bij haar in dit vonnis weergegeven advertentie refereerde aan de prijs van de Fatboy-producten, zoals Fatboy c.s. onbetwist hebben gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank doet het er voor de beoordeling van de vraag of de slaafse nabootsing onrechtmatig is niet toe hoe die plaats op de markt is verworven, of dat nu door slimme marketing, een sterk merk of wat dan ook is.

4.5.3 H.M.G. c.s. voeren aan dat over verwarring niets aannemelijk is gemaakt. De woorden 'sit & joy' klinken totaal anders dan het woord 'fatboy', de schrijfwijze is anders en de kleurstelling van het label is anders. Wie bij Poortvliet een Sit & Joy koopt weet dat hij geen Fatboy koopt, aldus H.M.G. c.s..

Vergelijkende reclame op prijs is geoorloofd en de advertentie met de slogan '50% korting' is een gebruikelijke vorm van reclame, zo voeren H.M.G. c.s. voorts aan. Het publiek zal

volgens H.M.G. c.s. niet denken dat Poortvliet verwijst naar Fatboy, aangezien er talloze andere zitzakken op de markt zijn in het duurdere prijssegment.

4.5.4 De rechtbank overweegt daaromtrent het volgende. Zoals Fatboy c.s. terecht aanvoeren is bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring het criterium of sprake is van 'gelijkheid van de producten'. H.M.G. c.s. kunnen zich niet vrijpleiten enkel en alleen omdat zij de litigieuze nabootsing onder de naam Sit & Joy op de markt brengen. De rechtbank is van oordeel dat de gelijkheid tussen de Sit & Joy XLarge, Round en Kiddo en respectievelijk de Fatboy the Original, Island en Point zo groot is, dat wel degelijk gevaar voor verwarring bestaat. Als gezegd, weerspreken H.M.G. c.s. niet dat Poortvliet in haar advertentie refereert aan de prijs die Fatboy voor haar Fatboy the Original zitzakken hanteert. Door aan de prijs van de Fatboy the Original te refereren wordt het gevaar voor verwarring vergroot.

4.5.5 Met betrekking tot de vraag of nabootsing vermijdbaar is voeren H.M.G. c.s. aan dat de vorm van de Sit & Joy XLarge, Round en Kiddo, evenals die van de Fatboy the Original, Island en Point, noodzakelijk is voor de functies waarvoor de producten zijn bedoeld, respectievelijk een zitzak met slaapfunctie, een plat rond kussen en een poef. Een andere vormgeving zou afbreuk doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de Sit & Joy-producten, aldus H.M.G. c.s..

De rechtbank verwerpt dit verweer. H.M.G. c.s. hebben geenszins de noodzaak aangetoond voor het gebruik van vrijwel exact dezelfde combinatie van vormen én kleuren én materialen als die van de Fatboy-producten. H.M.G. c.s. hadden even goed een andere combinatie van vorm, kleur en materiaal kunnen kiezen voor hun producten zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk zou worden gedaan. De nabootsing is wel degelijk vermijdbaar.

4.5.6 Nu vast staat dat de nagebootste producten van Fatboy een eigen plaats innemen op de markt, de nabootsing verwarring sticht bij het publiek én de nabootsing vermijdbaar was, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen, levert de slaafse nabootsing door H.M.G. c.s. onrechtmatig handelen op jegens Fatboy c.s.. Enz.

## Noten

### 1 Verrassende toepassingen als element van auteursrechtelijke oorspronkelijkheid

Inmiddels is uit het Fatboy vonnis van de Bossche rechtbank van 17 juni 2008 op ontluisterende wijze gebleken dat eiser in deze procedure de rechtbank om de tuin heeft willen leiden en zelf ontleend had. Dat het in deze uitspraak gevelde inbreukoordeel daardoor niet langer gezag kan hebben, belet niet dat er toch een paar interessante punten overeind blijven.

*Auteursrechtelijk* ligt het probleem voor dat de vorm van de zitzak en de daaraan toegevoegde Engelse naad al tot het bekende vormgeverserfgoed behoren, zij het dat de toepassing daarvan tot nog toe beperkt was gebleven tot hoofdkussens. De rechtbank neemt het element van de nieuwe toepassing van de bekende vorm op zitzakken mee als een van de aspecten die, tezamen met andere eigenschappen van de Fatboy, in combinatie de auteursrechtelijke oorspronkelijkheid daarvan bevestigen. Een auteursrechtelijke vormgeving is beschermd ongeacht de toepassing die eraan wordt gegeven. Omgekeerd moet dan ook gelden dat een vormge-

ving die eenmaal in het vrije domein gevallen is, in beginsel voor alle toepassingen vrij is. Toch is de redenering van de rechtbank juist. Al is de vormgeving op zich onbeschermd, dit staat er niet aan in de weg dat juist de combinatie met andere elementen tot een wel oorspronkelijk geheel kan voeren, zoals nu eenmaal bij veel auteursrechtelijke werken het juist de originele *combinatie* van een aantal op zich onbeschermd elementen is, die het oorspronkelijk karakter vestigt of er aan toevoegt. Terughoudendheid moet niettemin betracht worden ten aanzien van het aannemen van oorspronkelijkheid, enkel of overwegend op grond van de verrassende combinatie van een bestaande vormgeving op een nieuw gebruiksvoorwerp of in een ongebruikelijke context. Een verrassende combinatie op zich moet in veel gevallen, ongeacht haar verdere verdienste, als een auteursrechtelijk onbeschermd idee worden aangemerkt. Anderzijds kan niet volledig worden uitgesloten dat in bijzondere gevallen ook reeds de enkele verrassende combinatie (zonder verdere inbreng van de auteur) al aanleiding kan geven om auteursrecht te gunnen. Men zou daar bijvoorbeeld aan kunnen denken wanneer, los van het ongebruikelijke van de combinatie, door die ingreep een esthetische meerwaarde wordt gekregen die evident uitgaat boven de som der delen, of wanneer daardoor een artistieke statement gemaakt wordt die eveneens van ruimere strekking is. Die gevallen zullen niet dikwijls voorkomen. Als de 'basisvorm' reeds in het publiek domein is vloeit daaruit bovendien mogelijk een niet onaanzienlijke beperking van de beschermingsomvang voort.

### 2 Slaafse nabootsing: bekendheid en verwarring

Ten aanzien van de *slaafse nabootsing* kunnen twee punten signaleerd worden. De rechtbank acht het marktleiderschap van Fatboy en haar producten van belang in verband met de verwarringsvraag. Kennelijk draagt het gegeven van het marktleiderschap bij aan het oordeel dat HMG c.s. onmiskenbaar hebben aangehaakt bij de bekendheid en het onderscheidende karakter van de zitzakken van Fatboy. Daardoor maakt de rechtbank van de verwarringsvraag een *rechtsvraag*, op dezelfde wijze als aanvaard is in het merkenrecht. Vanuit puur *feitelijk* gezichtspunt kan immers juist het feit dat Fatboy marktleider is en daardoor qua uiterlijk zeer goed bekend, ertoe voeren dat het verwarringsgevaar afneemt doordat de consument *de facto* eerder herkent dat hij te maken heeft met een niet-origineel product. Door bekendheid en marktleiderschap in de overweging mee te nemen gaat de rechtbank er echter kennelijk van uit dat ook onder het leerstuk van de slaafse nabootsing een 'bekende' vormgeving aanspraak moet kunnen maken op een genereuze bescherming in plaats van een verdund regime, ongeacht of de verhoging van het verwarringsgevaar door empirisch geschraagd of zelfs weerlegd kan worden.

### 3 Slaafse nabootsing: 'herkomstrectificatie vs productidentificatie'

De rechtbank staat niet toe dat gedaagden zich vrijpleiten met wat wellicht aangeduid kan worden als '*herkomstrectificatie*': nabootser tracht het verwijt van verwarringsgevaar te ontgaan door de producten onder een geheel afwijkend teken op de markt brengen, stellend dat de consument hierdoor duidelijk wordt gewezen op de andere herkomst en verwarring mitsdien uitgesloten is. De rechtbank acht daarentegen beslissend voor de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring, de 'gelijkheid van de producten'. Dat betekent, in andere



woorden: het gaat om productverwarring, niet om herkomstverwarring. Na meer dan een halve eeuw slaafse nabootsingsbescherming is dit even principiële als hachelijke punt naar Nederlands recht nog steeds niet definitief beslist. Vóór de keuze van de rechtbank kan pleiten dat, ongeacht het label waaronder een product verkocht wordt, het in de meeste economische branches nog steeds uiterst ongebruikelijk is dat twee ondernemingen onafhankelijk van elkaar een werkelijk identiek product op de markt zetten, terwijl het bepaald geen zeldzaamheid is dat producten die uiteindelijk van eenzelfde bron afkomstig zijn, onder uiteenlopende namen of presentaties op de markt kunnen worden aangetroffen. Wordt ik als consument geconfronteerd met twee volstrekt identieke waren die onder verschillende merken verkocht worden, dan houd ik mitsdien op zijn minst voor mogelijk dat de waren een zelfde herkomst hebben. Dat roept inderdaad twijfel op, of herkomstrectificatie wel een geldig excuus is als de consument de producten met elkaar identificeert.

A.A.Q.

#### Nr. 61 Vzr. Rechtbank te 's-Hertogenbosch, 17 juni 2008

##### (Fatboy-The-Original/Sitting Bull)

Mr. J.H.W. Rullmann

Art. 1<sup>j</sup> art. 10 Aw (oorspronkelijkheid)

Het over elkaar leggen van de schets van Setälä uit 1998 op de foto van de Airbag van J. Suppanen uit 1997 maakt pijnlijk duidelijk dat Setälä deze schets heeft vervaardigd door simpelweg overtrekken van de foto van Suppanens ontwerp. Aldus mist het ontwerp van Setälä originaliteit, zodat aan de Fatboy-The-Original op basis hiervan geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Dit oordeel wordt niet anders na kennisneming van het vonnis van de meervoudige kamer van 6 juni 2007 waarin is geoordeeld dat de Fatboy-The-Original wel in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. De rechtbank was toen niet bekend met de thans overgelegde ontwerpen van de Airbag, die al in 1997 in het tijdschrift 'Frame' werden afgebeeld. Bovendien lijkt het er sterk op dat Setälä met zijn verklaring ter comparitie onwaarheid heeft gesproken en de rechtbank heeft misleid. Aannemelijk is dat het bestaan van de Airbag bekend was en deze informatie bewust aan de rechtbank is onthouden. Tevens is van belang dat het vonnis tot stand is gekomen, terwijl er tussen partijen reeds een vaststellingsovereenkomst was gesloten; niet kan worden uitgesloten dat dat vonnis slechts is uitgelokt om een vorm van precedent te verkrijgen.

Art. 1<sup>j</sup> art. 13 Aw

De uiterlijke verschijningsvorm van de Airbag is zo afwijkend van de Sitzsack van Sitting Bull c.s., dat niet kan worden gezegd dat de Fatboy-The-Original en/of de Sitzsack inbreuk maken op eventuele auteursrechten op de Airbag.

Art. 6:162 BW (slaafse nabootsing)

Voor de toewijsbaarheid van een op slaafse nabootsing gebaseerde vordering is vereist dat het nagebootste product zich qua uiterlijk van de andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt. Het gaat daarbij om het totaalbeeld dat die producten oproepen bij een gemiddeld (kopers-)publiek. Van een onderscheidend vermogen

van de Fatboy op de zitzakkenmarkt in voormelde zin is geen sprake. De zitzakken van Fatboy passen in een lange traditie van het informele gebruik van grote kussens. De vormgeving wordt voornamelijk bepaald door de functionele- en gebruikseisen. De Fatboy Point heeft de volstrekt basale vorm van een poef. De vormgeving van de Fatboy neemt geen eigen plaats in ten opzichte van de overige zitzakken op de relevante markt. Fatboy heeft weliswaar gesteld dat zij met een groot aantal distributeurs een schikking heeft getroffen, dan wel inbreukacties heeft ondernomen, maar Sitting Bull c.s. hebben deze stelling op een groot aantal punten gemotiveerd betwist. Bovendien wisten deze ondernemers wellicht niets omtrent de weinig originele wijze waarop Setälä middels overtrekken tot zijn ontwerp is gekomen. Geen onrechtmatige nabootsing van de producten van Fatboy.

Het nabootsen van de 'lijn' van de producten van Fatboy is niet onrechtmatig. Een algemeen verbod om een bepaalde stijl en/of een bepaalde format slaafs na te bootsen vindt geen grondslag in het recht. Nu voor elk afzonderlijk concreet product van Fatboy niet geldt dat sprake is van voldoende onderscheidend vermogen, kan van onrechtmatige slaafse nabootsing geen sprake zijn.

Fatboy heeft voor de door haar gebruikte kleuren geen merkinschrijving gedaan; daarbuiten kan van het in het algemeen ongewenste monopoliseren van kleuren slechts onder zeer bijzondere omstandigheden sprake zijn.

Art. 1019h Rv

De rechter acht de door Sitting Bull c.s. gevorderde € 39.770,17 voor deze behandeling in kort geding niet evenredig en redelijk. Bovendien is de opgave inclusief een door niets gemotiveerde 6% 'kantooropslag' en 19% BTW die voor de cliënt van de raadsman van gedaagden geen kostenpost vormt. Wel houdt de rechter er rekening mee dat de zaak, mede door de opstelling van Setälä, voor Fatboy extreem gecompliceerd is geworden. De integrale kosten aan de zijde van Sitting Bull c.s., worden op deze gronden begroot op tezamen € 20.254. De betogen tijdens de voegende partij Zet hebben niets extra bijgedragen aan dat wat tijdens Sitting Bull c.s. reeds werd aangevoerd en aan producties overgelegd. De voeging was verregaand overbodig en kon slechts dienen om te voorkomen dat Sitting Bull c.s. verweren zouden laten liggen. Op grond daarvan zullen de kosten van Zet in de hoofdzaak op € 2.500 salaris worden begroot.

FATBOY-THE-ORIGINAL B.V., te 's-Hertogenbosch, eiseres, procureur mr. J.E. Lenglet, advocaten mrs. K. Limperg en M.E. Santman te 's-Gravenhage, tegen

1 SITTING BULL GMBH, te Gütersloh, Duitsland,  
2 DESIGN-3000 VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, te Erbach, Duitsland

3 MOBACH GROOTHANDEL B.V., te Kockengen, gedaagden, procureur mr. J. van Eijk, advocaat mr. F.C. Folmer te Amsterdam

en

ZET BVBA, te Schoten, België, gevoegde partij aan de zijde van gedaagden, procureur mr. J. van Eijk, advocaten mr. P.N.A.M. Claassen te Breda en mr. J. Keustermans te Turnhout, België.

2 De feiten

2.1 Zekere Setälä te Finland pretendeert de ontwerper te zijn van een zitzak, de 'Fatboy-the-Original'. Het betreft een zitzak in de vorm van een buitenproportioneel groot hoofdkussen van het formaat 1.80 x 1.40 m, gemaakt van nylon stof, gevuld met schuimkorrels en voorzien van een brede rand (zogenaamde 'Oxford'-rand). Setälä heeft al zijn beweerde-

lijke intellectuele eigendomsrechten (meer in het bijzonder auteursrechten) op de Fatboy-the-Original overgedragen aan Fatboy.

2.2 Naast de Fatboy-the-Original brengt Fatboy onder meer de volgende producten op de markt, Fatboy Point, Fatboy Junior, Doggielounge small, Doggielounge large en de Catbag.

2.3 Sitting Bull is een producent van zitzakken, die haar zitzakken-collectie in meer dan 30 landen wereldwijd distribueert. Design 3000 en Mobach zijn distributeurs van de Sitting Bull zitzakken.

2.4 Zet brengt een zitzak onder de naam 'Sit on it' op de markt.

(...)

#### 4 De beoordeling

##### 4.1 Het voegingsincident

Voor voeging in kort geding is reeds voldoende dat de gevoegde partij een rechtstreeks en in rechte erkenbaar belang heeft om met eigen argumentatie als partij in het geding op te komen (vgl. HR 15-11-1996, NJ 1997, 482).

Een dergelijk belang is hier aanwezig. Tussen Zet en Fatboy is een vergelijkbare procedure aanhangig voor de rechtbank te Antwerpen. Zet stelt dat Fatboy bij toewijzing van de vordering van Fatboy dit vonnis als precedent zal aanwenden in de procedure bij de rechtbank Antwerpen. Nu niet aannemelijk is dat de bij dit kort geding vereiste spoed en goede procesorde door de voeging zal worden geschaad werd Zet toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van het Sitting Bull c.s.

##### 4.2 Het spoedeisend belang

Het spoedeisend belang volgt genoegzaam uit de door Fatboy gesteld inbreuk op haar auteursrecht, de gestelde slaafse nabootsing en de daarmee samenhangende vorderingen. Het verweer van Sitting Bull c.s. op dit punt trefte geen doel.

4.3 De auteursrechtelijke bescherming van de Fatboy-zitzak  
Het verweer van Sitting Bull c.s. dat de Fatboy-the-Original niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, is gegrond.

4.3.1 De door Sitting Bull c.s. overgelegde productie 13 houdt in:

A. een Statement d.d. 25 september 2005 van Setälä waarin deze verklaart:

*I have designed the Fatboy the Original. I enclose one of the oldest drawings (from 1998) of the Fatboy the Original (enclosure 1).*

B. genoemde 'enclosure 1';

D. pagina 3 van het proces-verbaal van comparitie, gehouden in de zaak 140608 / HA ZA 06-718 tussen Fatboy BV en HMG Bedtextiel BV, waarin Setälä verklaart:

*'Ik kende geen zitzakken in kussenvorm toen ik het ontwerp voor de Fatboy the Original maakte. Ik kende wel de 'Sacco', een bekend ontwerp uit de jaren '60. Zitzakken waren in 1998, toen ik de Fatboy ontwierp, uit de mode.'*

Maar in die productie 13 wordt ook de foto getoond van het zitkussen, de 'Airbag' van de (eveneens Finse) ontwerper Suppanen, welke foto was gepubliceerd in het tijdschrift FRAME in december 1997 op blz. 74 (Sitting Bull c.s., prod. 12). Deze foto wordt nog duidelijker getoond in punt 70 van de pleitnota van de raadsman van tussenkomen partij Zet.

4.3.2 Sitting Bull c.s. (in haar productie 13) en Zet (in de pleitnota van haar raadsman, punt 70) tonen overtuigend aan dat de schetstekening van Setälä uit 1998, waaromtrent deze zelf verklaart dat het één van de oudste ontwerp-tekeningen van de Fatboy-the-Original betreft, is overgetrokken van de foto

van J. Suppanen van de Airbag in het tijdschrift FRAME. Het over elkaar leggen van de schets van Setälä op de foto van de Airbag van J. Suppanen maakt pijnlijk duidelijk dat de karakteristieke belijning van de Airbag precies onder de schets van Setälä valt. Klaarblijkelijk heeft Setälä deze schets vervaardigd door simpelweg overtrekken van de foto van Suppanens ontwerp. Aldus mist het ontwerp van Setälä originaliteit, zodat aan de Fatboy-the-Original op basis hiervan geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

4.4 De betekenis van het rechtbankvonnis van 6 juni 2007  
Dit oordeel wordt niet anders na kennisneming door de rechter van het vonnis van de meervoudige kamer van deze rechtbank van 6 juni 2007, gewezen tussen Fatboy en H.M.G. c.s., waarnaar Fatboy verwijst en waarin de rechtbank tussen die partijen heeft geoordeeld dat de Fatboy-the-Original wél in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Daarvoor is het volgende van belang.

4.4.1 Ten tijde van het vonnis van 6 juni 2007 was de rechtbank niet bekend met de thans als producties 12 en 19 aan de zijde van Sitting Bull c.s. overgelegde ontwerpen van de Airbag, die al in 1997 in het tijdschrift 'Frame' werden afgebeeld. Die onbekendheid is (mede) bepalend geweest voor de beslissing van de rechtbank, zoals blijkt uit rechtsoverweging 4.1.2 van haar vonnis waar wordt overwogen: *'Uit de overige door H.M.G. c.s. overgelegde producties blijkt niet dat vóór 1 januari 1999 een zitzak met de combinatie van dezelfde kenmerkende elementen als die van de Fatboy-the-Original op de markt is gebracht, zodat er geen reden is uit te gaan van ontlening door Setälä.'*

Bovendien lijkt hier sterk op dat Setälä met zijn verklaring ter comparitie:

*'Ik kende geen zitzakken in kussenvorm toen ik het ontwerp voor de Fatboy the Original maakte. Ik kende wel de 'Sacco', een bekend ontwerp uit de jaren '60. Zitzakken waren in 1998, toen ik de Fatboy ontwierp, uit de mode.'* onwaarheid heeft gesproken en de rechtbank heeft misleid. Gelet hierop valt geenszins uit te sluiten dat de rechtbank met de wetenschap omtrent een en ander van nu tot een ander oordeel was gekomen.

4.4.2 Uit het overgelegde getuigenverhoor van de heer M. Aktas, van H.M.G., (Sitting Bull c.s., prod. 16) is voorts voldoende aannemelijk geworden dat het bestaan van de (tekening van de) Airbag wél al bekend was bij H.M.G. c.s. en deze informatie destijds min of meer bewust aan de rechtbank is onthouden. Zo antwoordt de heer M. Aktas tijdens het door Zet geëntameerde voorlopig getuigenverhoor op een vraag van de rechter commissaris over de schets van de Airbag: *'Zo ja, wanneer en hoe heeft u van deze afbeelding kennis genomen? Dit hebben wij toen in Finland gevonden maar niet meer nodig gehad vanwege de schikking. Wat ik heb gezien was zwart (wit), geen full color. Het was wel ongeveer dezelfde zak. Ik weet niet of deze afbeelding aan Fatboy is gezonden. Hij is gehaald uit een oud Fins boek.'*

en op de vraag:

*'Is deze afbeelding aan de rechtbank in Den Bosch overgelegd? Ik dacht van niet, omdat we schikking hadden.'*

4.4.3 Bij het voorgaande is tevens van belang dat het vonnis tot stand is gekomen, terwijl er tussen partijen reeds een vaststellingsovereenkomst (productie 9 van de zijde van Sitting Bull c.s.) was gesloten; niet kan worden uitgesloten dat dat vonnis slechts is uitgelokt om een vorm van precedent te verkrijgen. Een verdere aanwijzing daarvoor is, dat dat vonnis niet is betekend en dat geen hoger beroep werd ingesteld.

4.4.4 Gezien het voorgaande dient de betekenis van het vonnis van deze rechtbank van 6 juni 2007 strikt beperkt te worden tot de rechtsbetrekking tussen hen die partij waren bij dat vonnis en is dat vonnis in dit kort geding zelfs niet langer van richtinggevend betekenis.

4.5 *De auteursrechtelijke bescherming van de Airbag*  
Fatboy heeft zich - onder wijziging van haar eis - op het standpunt gesteld dat, voor zover moet worden aangenomen dat aan de Fatboy-the-Original geen auteursrechtelijke bescherming toekomt in verband met de Airbag, in dat geval de Sitting Bull Sitzsack inbreuk maakt op het op de Airbag rustende auteursrecht, waarvan Fatboy inmiddels ook de rechten heeft verworven. Dit betoog slaagt niet. Nog afgezien van de vraag of aan de Airbag auteursrechtelijke bescherming toekomt (het debat tussen partijen is hierover niet gevoerd en Setälä meende kennelijk van niet, anders had hij niet overgetrokken) is de (uiteindelijk) uiterlijke verschijningsvorm van de Airbag, door zijn karakteristieke banden en de gestikte naad in het midden, waardoor meer de vorm van een stoel ontstaat en de rug door de banden de functie van rugleuning vervult, zo afwijkend van de Sitzsack van Sitting Bull c.s., dat reeds hierom niet kan worden gezegd dat de Fatboy-the-Original en/of de Sitzsack inbreuk maken op eventuele auteursrechten op de Airbag.

#### 4.6 *Slaafse nabootsing*

Voor de toewijsbaarheid van een op slaafse nabootsing gebaseerde vordering is vereist dat het nagebootste product zich qua uiterlijk van de andere in de handel zijnde modellen aanmerkelijk onderscheidt. Het gaat daarbij om het totaalbeeld dat die producten oproepen bij een gemiddeld (kopers-) publiek. Anders dan Fatboy stelt is van een onderscheidend vermogen van de Fatboy op de zitzakkenmarkt in voormelde zin geen sprake.

4.6.1 Daarvoor is van belang dat de zitzakken van Fatboy op zichzelf geen bijzondere vormen kennen, maar passen in een lange traditie van het informele gebruik van grote kussens, dat zoals Sitting Bull c.s. onweersproken stellen, al stamt uit de Middeleeuwen. De vormgeving van de Fatboy wordt voornamelijk bepaald door de functionele- en gebruikseisen die de consument aan een zitzak stelt. Dit geldt zowel voor de Fatboy-the-Original, (afmeting 180 cm x 140 cm, ter grootte van een mens) als de Fatboy Junior (afmetingen geschikt voor een kind), Doggielounge Small (voor een kleine hond), Dougielounge Large (voor een grote hond) en de Catbag (voor een kat), de laatste overigens wel erg gewone zitkussens. De Fatboy Point heeft de volstrekt basale vorm van een poef, zodat ook hierbij geen sprake is van een voldoende onderscheidend vermogen.

4.6.2 Uit de door Sitting Bull c.s. overgelegde producties, alsmede de ter zitting getoonde zitzakken kan voorts genoegzaam worden afgeleid dat de vormgeving van de Fatboy ten opzichte van de overige zitzakken die op de relevante markt aanwezig zijn wat hun vormgeving betreft geen eigen plaats innemen. Fatboy heeft weliswaar ten aanzien van een groot aantal van de overgelegde producties gesteld dat zij ofwel met de producenten/distributeurs van de zitzakken een schikking hebben getroffen, dan wel acties hebben ondernomen om tot beëindiging van de inbreuk te komen, maar dit standpunt kan, nu Sitting Bull c.s. deze stelling op een groot aantal punten gemotiveerd hebben betwist, zonder nadere concrete onderbouwing en mede gelet op het grote aantal in het geding gebrachte producties van Sitting Bull c.s. niet voldoende

overtuigen. Bovendien wisten deze ondernemers wellicht niets omtrent de weinig originele wijze waarop Setälä middels overtrekken tot zijn ontwerp is gekomen. Onder deze omstandigheden is van onrechtmatige nabootsing van de producten van Fatboy geen sprake.

4.6.3 Fatboy heeft nog aangevoerd dat het nabootsen van de 'lijn' van de producten van Fatboy onrechtmatig is te achten. Ook dit betoog faalt. Een algemeen verbod om een bepaalde stijl en/of een bepaalde format slaafs na te bootsen vindt geen grondslag in het recht. Het moet gaan om de uitwerking in een concreet, stoffelijk product, waarin een bepaalde stijl kan zijn toegepast. Nog afgezien van de vraag of de gehele 'lijn' van producten van Fatboy wordt nagebootst (het gaat immers om slechts 5 producten), kan van onrechtmatig handelen aan de zijde van Sitting Bull c.s. op deze grond dus geen sprake zijn. Nu, zoals hiervoor reeds is overwogen, voor elk afzonderlijk concreet product van Fatboy niet geldt dat sprake is van voldoende onderscheidend vermogen, kan van onrechtmatige slaafse nabootsing geen sprake zijn.

4.6.4 Voor zover Fatboy ook ten aanzien van de slaafse nabootsing verwijst naar het vonnis van de meervoudige kamer van deze rechtbank van 6 juni 2007, verwijst de voorzieningenrechter allereerst naar hetgeen hiervoor reeds is overwogen over de beperkte werking van dit vonnis jegens derden. Daarbij komt dat uit de overwegingen van de rechtbank op dit punt kan worden afgeleid dat H.M.G. c.s. op dit punt een weinig serieus verweer hebben gevoerd. Zo kan uit het vonnis worden afgeleid dat H.M.G. c.s. wel hebben betwist dat de Fatboy producten een eigen gezicht in de markt hebben (r.o. 4.5.2 van dat vonnis) maar H.M.G. c.s. daarbij tegelijkertijd ook hebben aangevoerd dat Fatboy marktleider is. De rechtbank heeft vervolgens de gevolgtrekking gemaakt dat '*de producten van Fatboy en met name de Fatboy-the-Original kennelijk een referentiepunt binnen de markt voor zitzakken is.*' en heeft mede op basis hiervan geconcludeerd dat sprake is van slaafse nabootsing.

4.6.5 Voor het overige heeft Fatboy voor de door haar gebruikte kleuren geen merkinschrijving gedaan; daarbuiten kan van het in het algemeen ongewenste monopoliseren van kleuren slechts onder zeer bijzondere omstandigheden, waaromtrent onvoldoende is gesteld of gebleken, sprake zijn. De dessins van Sitting Bull c.s. zijn deels wezenlijk anders of betreffen vormen zoals bloemmotieven, die algemeen gebruikelijk zijn en die, waar zij niet identiek zijn, geen onrechtmatige navolging opleveren. De advertenties van Sitting Bull c.s. mogen door Fatboy als hinderlijk gelijkvormig aan die van haarzelf worden ervaren, maar daarop hebben haar vorderingen geen betrekking.

#### 4.7 *Slotoverwegingen*

Gezien het voorgaande moeten de vorderingen van Fatboy worden afgewezen. Fatboy zal als de in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv. in de volledige proceskosten worden veroordeeld.

4.7.1 De rechter acht de door Sitting Bull c.s. terzake gevorderde € 39.770,17 voor deze behandeling in kort geding niet evenredig en redelijk. Bovendien is de opgave inclusief een door niets gemotiveerde 6% 'kantooropslag' en 19% btw. die de voor de cliënt van de raadsman van gedaagden geen kostenpost vormt. Wel houdt de rechter er rekening mee dat de zaak, mede door de opstelling van Setälä, voor Fatboy extreem gecompliceerd is geworden. De integrale kosten aan de zijde van Sitting Bull c.s., worden op deze gronden begroot op

€ 254,00 verschotten en € 20.000,00 salaris, tezamen € 20.254,00.

4.7.2 De betogen zijdens de voegende partij Zet hebben niets extra bijgedragen aan dat wat zijdens Sitting Bull c.s. reeds werd aangevoerd en aan producties overgelegd. De voeging was verregaand overbodig en kon slechts dienen om te voorkomen dat Sitting Bull c.s. verweren zouden laten liggen. Op grond daarvan zullen de kosten van het voegingsincident worden begroot op € 226,00 (0,5 punt tarief II) en die van Zet in de hoofdzaak op € 2.754,00, waarvan € 254,00 vast recht en € 2.500,00 salaris. Enz.

## Nr. 62 Gerechtshof te Amsterdam, 11 oktober 2007

### (GAN-armatuur)

Mrs. P. Ingelse, M. Coetier en E.E. Tuyl van Serooskerken-Röell

Art. 1<sup>o</sup> art. 10 Aw

*Het uiterlijk van de GAN-armaturen is zo zeer het resultaat van een keuze die door technische uitgangspunten beperkt is, dat zij niet als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Dat de door de ontwerper indertijd gekozen oplossingen ook qua uiterlijk tot een vernieuwend resultaat hebben geleid doet hier niet aan af. De meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp houden alle verband met de aan de armatuur uit een oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Uit de verklaringen van deskundigen valt weliswaar op te maken dat deze het voor mogelijk houden dat eenzelfde (optimale) functionaliteit zou zijn bereikt indien met betrekking tot een of meerdere van de genoemde aspecten andere keuzes waren gemaakt, doch dit betoog is noch door deskundigen noch door Gavita voldoende feitelijk toegelicht. Helle c.s. hebben gemotiveerd weersproken dat de lampen die ter onderbouwing van dit betoog in het geding zijn gebracht in technisch opzicht te vergelijken zijn met de onderhavige lampen.\**

GAVITA AS, te Andebu, Noorwegen, appellante, procureur mr. T.F.W. Overdijk, tegen

1 PUUTARHALIIEKE HELLE OY, tevens handelend onder de naam Helle International, te Vanhalinna, Finland,  
2 AGRO TECHNICAL SUPPLIES B.V., te Deventer, geïntimeerden, procureur mr. J.W. van Rijswijk, advocaat mr. A.D.E. Theunissen te Deventer.

### 2 Feiten

De rechtbank heeft in overweging 2 onder 2.1 tot en met 2.3 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Hieromtrent bestaat geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

### 3 Beoordeling

3.1 Gavita drijft een onderneming die zich richt op de ontwikkeling en verkoop van assimilatieverlichting voor de glastuinbouw. Gavita heeft onder meer de zogenoemde GAN-armatuur doen ontwikkelen.

Helle opereert op de Finse markt voor assimilatieverlichting en verkoopt een lamp van het type Onyx (hierna: de Onyx).

ATS handelt in zaken bestemd voor de agrarische sector en is leverancier van onder andere kassen en kasuitrusting. Zij heeft in dat kader de Onyx te koop aangeboden.

3.2 Gavita vordert in dit geding, heel kort samengevat, om Helle c.s. te verbieden de auteursrechtelijk beschermde werken van Gavita te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft die vorderingen afgewezen. De rechtbank heeft de stelling van Helle c.s. dat de GAN-armatuur niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt verworpen doch is tot de slotsom gekomen dat de totaalindrukken van beide assimilatielampen dusdanig verschillen dat van verveelvoudiging in de zin van art. 13 Auteurswet (Aw) geen sprake is.

3.3 Helle c.s. hebben tegen de vordering van Gavita het verweer gevoerd dat, kort gezegd, het uiterlijk van de GAN-armatuur zo zeer het resultaat is van keuzes die bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de assimilatielamp en daarmee verband houdende eisen van functionele en technische aard dat de lamp niet als werk in de zin van art. 10 Aw kan worden aangemerkt.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat dit verweer slaagt.

3.4 Vaststaat – zoals Gavita ook toegeeft – dat het in casu gaat om een technisch product. Het betreft verlichtingsarmaturen die (uitsluitend) bestemd zijn om in tuinbouwkassen aan rails te worden opgehangen voor de belichting (het aanstralen) van het gewas. Ter wille van de duurzaamheid worden de armaturen vervaardigd uit gegoten metaal. Gavita stelt zich echter op het standpunt dat aan het ontwerp van de GAN-armatuur maar heel weinig echt technisch bepaald is ‘in de zin dat een gekozen oplossing van een technisch probleem onontkoombaar leidt tot een vorm, c.q. vormen die door Gavita worden aangemerkt als auteursrechtelijk relevante trekken van haar GAN-armaturen.’

De door Gavita overgelegde deskundigenverklaring van prof. ing. A.H. Marinissen van 30 mei 2005 houdt onder meer in: ‘De vorm van de reflector wordt voor het overgrote deel bepaald door factoren die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een optimale lichtstraling (technisch effect).’

en de eveneens door Gavita overgelegde verklaring van prof. ir. J.J. Jacobs van 4 juli 2005:

*Dit soort producten heeft een aantal functies te vervullen. In de eerste plaats is dat natuurlijk het zorgdragen voor een zo effectief mogelijke lichtstroom. Dit stelt eisen aan de vorm en de reflectiewaarde van het materiaal van de reflector. Overigens is een reflector allereerst nodig om het licht daadwerkelijk te richten. Omdat de toegepaste lampen een cilindrische vorm hebben is een reflector waarin de lamp in de lengterichting geplaatst een voor de hand liggende en compacte oplossing. Compactheid is bij dit soort armaturen van belang om zo min mogelijk het natuurlijke (zon-)licht af te schermen. Omdat de meeste toegepaste lampen een aansluiting (fitting) in het verlengde van de hoofdas hebben is het logisch dat de aanvullende en noodzakelijke elektronica ook een plaats krijgt in het verlengde van de fitting. Dit samen verklaart de veel voorkomende langwerpige bouw van dit soort producten. (...) Dat de afmetingen van de behuizingen worden bepaald door de op te bergen elektronica spreekt voor zich, waarbij echter nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat in principe er wel een bepaald volume aan elektronica aanwezig is, maar dat er ook een aanmerkelijke vrijheid is om dat volume zijn vorm te geven. (...) Wel zal de oplossingsruimte weer worden begrensd door de wens de armaturen zo compact en slank mogelijk te houden, om zodoende*

\* Zie de noot van A.A.Q. op blz. 287. Red.

*het natuurlijke licht zo min mogelijk af te schermen.*

3.5 Gelet op hetgeen met betrekking tot de ruimte voor eigen creatieve inbreng door de beide deskundigen is vastgesteld en door het hof ook zelf is waargenomen en ter zitting door partijen aan de hand van de desbetreffende armaturen nader is toegelicht en gedemonstreerd, is het hof van oordeel dat – anders dan Gavita onder meer in de toelichting op haar eerste grief betoogt (en de rechtbank heeft aangenomen) – het uiterlijk zo zeer het resultaat is van een keuze die technische uitgangspunten beperkt is, dat de GAN-armatuur niet als auteursrechtelijk beschermd werk kan worden aangemerkt. Dat de door de ontwerper indertijd gekozen oplossingen ook qua uiterlijk tot een vernieuwend resultaat hebben geleid doet hier niet aan af.

3.6 Uit een en ander is immers gebleken dat de meest kenmerkende aspecten van het uiterlijk van de assimilatielamp, te weten (1) de afmeting van de behuizing (bestaande uit bak, kap en 'nek' met daarin de fitting van de lamp), (2) de langwerpige en gestroomlijnde vorm van de armatuur, (3) de (lichte) kleur van de behuizing, (4) de vorm van de reflector, (5) het schuine vlak aan de achter(scharnier)zijde van de kap, (6) de horizontale (ventilatie)gleuf aan weerszijde van de behuizing en (7) de wijze waarop de koelribben zijn aangebracht (zowel op de bak als op de kap, haaks op de lengterichting aan de voorzijde van de behuizing over een afstand die ongeveer de helft van de lengte van de behuizing beloopt), alle verband houden met aan de armatuur uit oogpunt van functionaliteit te stellen eisen. Dit zijn, zakelijk samengevat: het bieden van voldoende ruimte voor de elektronische componenten van de lamp (1), het zo min mogelijk belemmeren van de (zon)lichtstraling c.q. het optimaliseren van het effect daarvan door reflectie (1, 2, 3, en 4), de bereikbaarheid van de technische onderdelen in verband met de reparatie en vervanging daarvan (5 en 6) en de adequate afvoer van warmte (6 en 7) met name ter hoogte van het voorschakelapparaat, zijnde het elektronische component dat de meeste warmte afgeeft. Op grond hiervan moet worden geconcludeerd dat, waar het de reeds genoemde (bepalende) aspecten van het uiterlijk betreft, met de bij de vormgeving van de armatuur gekozen oplossingen steeds een voordelig technisch effect is bereikt. Dit brengt mee dat de keuzemogelijkheden te beperkt waren voor een auteursrechtelijk relevante creatieve inbreng.

3.7 In dit verband is voorts van betekenis dat uit de verklaringen van de genoemde deskundigen weliswaar valt op te maken dat dezen het voor mogelijk houden dat (naar de stand van de techniek zoals die was toen de onderhavige lampen voor het eerst op de markt werden gebracht) eenzelfde (optimale) functionaliteit zou zijn bereikt indien met betrekking tot een of meerdere van de genoemde aspecten andere keuzes waren gemaakt, doch dat dit betoog noch door de genoemde deskundigen noch door Gavita voldoende feitelijk is toegelicht. Daarbij is van belang dat Helle c.s. gemotiveerd hebben weersproken dat de lampen waarvan afbeeldingen door Gavita ter onderbouwing van haar betoog in het geding zijn gebracht in technisch opzicht te vergelijken zijn met de onderhavige lampen en dat Gavita op de door Helle c.s. genoemde verschillen wat betreft de toepassingsmogelijkheden, functionaliteit en de 'generatie' van de onderscheiden lampen bij pleidooi niet of nauwelijks is ingegaan.

3.8 Voor een bewijsopdracht aan Gavita met betrekking tot de door haar gestelde creatieve ruimte bij de vormgeving van assimilatieverlichting als de onderhavige is, gelet

op het vooroverwogene, geen plaats. Het overigens ook niet voldoende gespecificeerde bewijsaanbod van Gavita zal derhalve worden gepasseerd.

3.9 Dit brengt mee dat het betoog van Gavita in (de toelichting op) haar eerste grief, waarmee zij opkomt tegen de wijze waarop de rechtbank een op zichzelf voor haar gunstig oordeel heeft gemotiveerd, moet worden verworpen. Voorts volgt hieruit dat de tweede en derde grief, die opkomen tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Gavita, haar evenmin baten.

(...)

#### 4 Beslissing

Het hof:

*bekrachtigt* het vonnis waarvan beroep;

*veroordeelt* Gavita in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Helle c.s. begroot op € 296,00 aan verschotten en € 8.518,04 voor salaris procureur; *verklaart* deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

#### Noot

*Vrijheid van techniek moet blijve vrijheid zijn*

Het is het hof niet ontgaan dat de verklaringen van deskundigen suggereren dat *eenzelfde* functionaliteit als door de lampen thans wordt vervuld, zou zijn bereikt indien met betrekking tot een of meerdere aspecten andere keuzes waren gemaakt. Dit betoog is echter niet voldoende feitelijk toegelicht; het hof ziet ook af van het verstrekken van een bewijsopdracht. Afgezien daarvan, bestaat er auteursrechtelijk geen verplichting om op het stuk van technisch bepaalde vormgeving af te wijken, als hetzelfde resultaat nog op een andere wijze bereikt kan worden.

Diezelfde vraag klemt meer binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing. Mijns inziens zou het antwoord evenwel gelijk-luidend moeten zijn. Het beginsel van de vrijheid van techniek verdient voorrang boven het streven, verwarring op de markt tegen te gaan.

Voor zowel het auteursrecht als de slaafse nabootsing geldt dat de regel van de vrijheid der techniek in de praktijk onaanvaardbaar aan betekenis kan inboeten, wanneer navolgers, zelfs bij technisch gedetermineerde vormgeving, in elk individueel geval voor elk individueel detail moeten nagaan of er niet in een bepaalde mate kan worden afgeweken en in hoeverre het recht hem daartoe verplicht. De regel van de vrijheid van techniek beoogt dat concurrenten zich ook daadwerkelijk van het vrije domein kunnen bedienen. Niets is echter zo fnuikend voor onbelemmerde toegang als juridisch gemillimeter, waardoor met de ene hand wordt teruggenomen wat met de andere gegeven werd.

A.A.Q.

## Nr. 63 Gerechtshof te 's-Gravenhage, 20 maart 2008

### (Lounge Chair)

Mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en M.Y. Bonneur

Art. 4.6 lid 1 BVIE en art. 5 lid 3 EEX-Verordening

Indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, kan hij desgevorderd in beginsel een verbod uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd. Dit neemt niet weg dat indien de bevoegdheid van de Nederlandse rechter is gebaseerd op artikel 5 lid 3 EEX-Verordening, deze enkel bevoegd is kennis te nemen van de geschillen betreffende de in Nederland geleden schade. Hetzelfde geldt voor de bevoegdheidsbepaling van art. 4.6 lid 1 BVIE.

Art. 12 Aw; art. 2.20 BVIE; art. 6:162 BW (openbaarmaking op internet)

Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk. Het gebruik van een merkenrechtelijk beschermd teken of de afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd uiterlijk op een website levert niet reeds in ieder land een onrechtmatige daad op, waar vanuit de website te raadplegen is. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. Het Lexington-arrest (HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445), gewezen onder de vigeur van de Merkenwet 1893 is niet zonder meer toepasselijk voor de beoordeling van het aanbieden van artikelen op internet. In HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404 (Ladbrokes/De Lotto) achtte de Hoge Raad van belang dat een website van een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kanspelaanbieder blijkens haar inrichting mede was gericht op potentiële deelnemers in Nederland, hetgeen volgens de Hoge Raad reeds het geval is indien Nederland is vermeld in een op de website voorkomende lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat Classic Design c.s. eerst dan onrechtmatig handelen in de Benelux dan wel in Nederland indien zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbieden. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld, de taalkeuzemogelijkheden en verwijzingen naar andere landen. Op de eerste webpagina van de website [www.StylClassic.com](http://www.StylClassic.com) bevinden zich afbeeldingen van vlaggen van verschillende landen, waaronder de Nederlandse en de Belgische vlag. Indien men de Nederlandse vlag aanklikt, komt men op een grotendeels in het Nederlands gestelde webpagina; als men de Belgische vlag aanklikt komt men op een grotendeels in het Frans gestelde webpagina. Hieruit volgt dat de website van Classic Design blijkens haar inrichting op Nederland en België is gericht.\*

Art. 1j° art. 10 Aw; art. 2 lid 7 Berner Conventie; art. 6:162 BW (slaafse nabootsing)

Vitra kan voor de Lounge Chair met Ottoman, waarvan de Verenigde Staten als land van oorsprong gelden, aan de Berner Conventie bescherming ontnemen in andere landen van de Unie met

ingang van het tijdstip waarop de Verenigde Staten tot de conventie toetraden, dus 1 maart 1989. Ten aanzien van de werken van toegepaste kunst geldt krachtens artikel 2 lid 7 BC dat voor werken die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, in andere landen van de Unie slechts de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst. Het hof zal mede gelet op HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 (Hilton Bradley vs Impaq), ervan uitgaan dat aan de Lounge Chair met Ottoman in de Verenigde Staten – het land van oorsprong – geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Hoewel op het relevante tijdstip op 1 maart 1989 wel bijzondere bescherming bestond voor modellen, namelijk de BTMW, bood die wet geen bescherming aan oude modellen, dat wil zeggen modellen die vóór 1 januari 1975 in de Benelux op de markt waren. Artikel 25 BTMW voorzag weliswaar in een regeling voor oude modellen, maar die regeling kan naar het oordeel van het hof niet worden aangemerkt als een bijzondere bescherming voor tekeningen en modellen. Artikel 25 BTMW hield immers in dat de bescherming die de nationale wetgeving vóór 1 januari 1975 aan tekeningen en modellen bood, werd verlengd. Deze bescherming bestond overigens niet alleen op grond van het leerstuk van de onrechtmatige daad, maar ook op grond van auteursrecht en merkenrecht. In het licht hiervan is het hof van oordeel dat aan de Lounge Chair toentertijd geen bijzondere bescherming als model toekwam, zodat op grond van het laatste zinsdeel van de tweede volzin van artikel 2 lid 7 BC de Lounge Chair wordt beschermd als werk van kunst. Dit brengt mee dat Vitra aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming, mits de Lounge Chair met Ottoman een werk is in de zin van de Auteurswet 1912.

Art. 1j° art. 10 Aw

De Lounge Chair met Ottoman bezit een eigen oorspronkelijk karakter en draagt onmiskenbaar het persoonlijk stempel van de makers. Het gaat om een revolutionair ontwerp, afwijkend van het tot dan toe gangbare type fauteuil.

Art. 12 Aw j° art. 2.20 lid 1 sub a BVIE

Door het tonen van exacte kopieën van de Lounge Chair met Ottoman op de website van Classic Design wordt inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Vitra. Classic Design maakt ook inbreuk op de merkrechten van Vitra op de voet van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Art. 12 Aw j° art. 2.20 BVIE (openbaarmaking op een website in Engelse taal)

Steelform bedient zich van de website [www.steelform.com](http://www.steelform.com). De webpagina's zijn in de Engelse taal gesteld. Op de overgelegde webpagina is onder 'pick your site' vermeld: 'English, prices in €'. Ook de overige overgelegde webpagina's zijn gesteld in de Engelse taal. Gesteld noch gebleken is dat gekozen kan worden voor de Nederlandse taal. In het licht hiervan kan niet worden aangenomen dat de website van Steelform blijkens haar inrichting (mede) op de Benelux dan wel Nederland is gericht.

Op de overgelegde afschriften van de webpagina's van Europa Design zijn een Duitse en een Engelse vlag afgebeeld en, op de eerste webpagina, voorts vakjes met de woorden 'Deutsch', 'English', 'Français', 'Italiano', 'Español'. De overgelegde webpagina's zijn in de Duitse taal gesteld. In het licht hiervan kan niet worden aangenomen dat de websites van Europa Design blijkens hun inrichting (mede) op de Benelux dan wel Nederland zijn gericht.

\* Zie de noot van A.A.Q. op blz. 292. Red.

- 1 VITRA COLLECTION AG, te Muttenz, Zwitserland,  
 2 VITRA (NEDERLAND) B.V., te Amsterdam,  
 3 VITRA GmbH, te Rhein, Duitsland, appellanten, procureur  
 mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,  
 tegen  
 1 CLASSIC DESIGN INTERNATIONAL SRL, te Merano,  
 Italië,  
 2 STEELFORM EUROPA S.L., te Cala Mayor, Palma de  
 Mallorca, Belears,  
 3 EUROPADESIGN LTD, te London, Engeland, geïntimeer-  
 den, niet verschenen.

*Verdere beoordeling van het hoger beroep*  
 (...)

4 Het hof gaat uit van de door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis onder 1 vastgestelde en ook in hoger beroep niet bestreden feiten.

5 Vitra heeft, naar zij stelt, de auteursrechten verworven met betrekking tot de Lounge Chair met Ottoman en de Aluminium Chair, ontworpen door Ray en Charles Eames, voor onder meer Europa. Vitra is voorts rechthebbende op het internationale woordmerk 'Eames' en op twee internationale vormmerken, overeenkomend met het uiterlijk van de Lounge Chair en de Alu Chair, welke merken gelding hebben in, onder meer, de Benelux en Duitsland. Stellende dat (thans nog) Classic Design c.s. op hun websites kopieën van deze stoelen aanbieden en dat deze websites toegankelijk zijn vanuit de Benelux en Duitsland en dat zij aldus auteursrechten merkinbreuk maken, althans onrechtmatig handelen, vordert Vitra in dit kort geding een (inbreuk)verbod, primair voor Duitsland en de Benelux, subsidiair voor de Benelux en meer subsidiair voor Nederland, met nevenvorderingen. De voorzieningenrechter heeft zich onbevoegd verklaard voor zover de gevorderde voorzieningen verder strekken dan het grondgebied van de Benelux (wat betreft de gestelde merkinbreuk) respectievelijk Nederland (wat betreft het gestelde onrechtmatig handelen) en heeft de vorderingen voor het overige afgewezen.

6 Grief I is gericht tegen de onbevoegdverklaring ten aanzien van de gevorderde grensoverschrijdende verboden. Volgens de toelichting op de grief is de Nederlandse rechter bevoegd van de verbodsvorderingen kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE (voorheen artikel 37A lid 1 BMW) en artikel 5 lid 3 EEX-Verordening. In dat geval kan de Nederlandse rechter ook een grensoverschrijdend verbod uitspreken, aldus Vitra. Zij beroept zich daarbij op HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 (Interlas). De door het Hof van Justitie aangenomen terughoudendheid die de rechter bij het uitspreken van grensoverschrijdende verboden moet betrachten geldt slechts indien hij zijn bevoegdheid uitsluitend ontleent aan artikel 31 EEX-Verordening en dat is in casu niet het geval. De grensoverschrijdende aard van het internet brengt mee dat juist in deze gevallen van grensoverschrijdende onrechtmatige daad, de Nederlandse rechter van deze bevoegdheid gebruik dient te maken, aldus Vitra.

7 Het hof overweegt als volgt. Indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, kan hij desgevorderd in beginsel een verbod uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht

de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd (HR 19 maart 2004, NJ 2007, 585 (Philips/Postech), verwijzend naar onder meer HR 24 november 1989, NJ 1992, 404). Dit neemt niet weg dat indien de bevoegdheid van de Nederlandse rechter is gebaseerd op artikel 5 lid 3 EEX-Verordening, deze enkel bevoegd is kennis te nemen van de geschillen betreffende de in Nederland geleden schade (vgl. HvJEG 7 maart 1995, nr C-68/93, Jur. 1995, p. I-0415 (Shevill)).

Hetzelfde geldt voor de bevoegdheidsbepaling van artikel 4.6 lid 1 BVIE. Hieruit volgt dat het oordeel van de voorzieningenrechter juist is. Grief I faalt derhalve.

8 Grief II is gericht tegen de overweging van de voorzieningenrechter dat van het aanbieden in de Benelux, althans in Nederland, van artikelen op een website op het internet op een wijze die inbreuk maakt op een anders auteursrecht of merkrecht danwel anderszins onrechtmatig is, slechts sprake is indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede is gericht op het publiek van de Benelux. In de toelichting wordt gesteld dat de onrechtmatige handelingen zich niet beperken tot aanbieden, maar ieder gebruik in het economisch verkeer omvatten en dat daarvan alleen dan geen sprake is indien de website louter communicatiedoelenden dient. Van die uitzondering is in het licht van de overgelegde afbeeldingen van de websites, waarop driedimensionale modellen te koop worden aangeboden, geen sprake. Bovendien gebruiken Classic Design c.s. op hun websites het magneetwoord 'Eames', waardoor zij tevens inbreuk maken op haar gelijkkluidende woordmerk, aldus Vitra. Het tonen van de modellen op hun websites levert volgens Vitra voorts een openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw. op. Vitra stelt zich op het standpunt dat de door de voorzieningenrechter gestelde voorwaarde dat de website door woord en inhoud onmiskenbaar en mede op het publiek van de Benelux is gericht in het licht van HR 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (Lexington) te ver.

Grief III klaagt erover dat de voorzieningenrechter in dit verband geen acht heeft geslagen op de door Vitra ter griffie gedeponeerde ordners met producties. Zij heeft in hoger beroep voorts nadere producties in het geding gebracht, die dienen tot aanvullend bewijs van onrechtmatig handelen door Classic Design c.s., aldus Vitra.

Grief IV strekt ertoe het geding in volle omvang aan het hof voor te leggen. In haar toelichting op deze grief gaat Vitra (alsnog) in op de overgelegde producties. Deze grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

9 Het hof overweegt als volgt. Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan door iedere gebruiker van het internet, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een merkenrechtelijk beschermd teken of de afbeelding van een (auteursrechtelijk) beschermd uiterlijk op een website levert niet reeds in ieder land waarin dat merk of dat uiterlijk beschermd is een onrechtmatige daad op, op de grond dat de website vanuit dat land te raadplegen is. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. In het Lexington-arrest heeft de Hoge Raad in een geval van een reclame-uiting in een internationaal tijdschrift, voor de vraag of zulks in Nederland een onrechtmatige daad opleverde als criterium aanvaard of de reclameuiting mede voor verspreiding in Nederland was bestemd en op het Nederlandse publiek de indruk moest maken daartoe bestemd te zijn. Het Lexington-

arrest is gewezen onder vigeur van de Merkenwet 1893 en lang voordat het internet bestond.

Reeds daarom is het criterium uit het Lexington-arrest niet zonder meer toepasselijk voor de beoordeling of het aanbieden van artikelen op internet als onrechtmatig in een bepaald land moet worden aangemerkt. Het hof acht bij zijn beoordeling mede van belang HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404; daarin speelde de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen ('gelegenheid geven') en daarmee onrechtmatig jegens Nederlandse kansspelaanbieders (met een vergunning). In dat geval achtte de Hoge Raad van belang dat de website blijkens haar inrichting mede was gericht op potentiële deelnemers in Nederland, hetgeen volgens de Hoge Raad reeds het geval is indien Nederland is vermeld in een op de website voorkomende lijst van landen van waaruit aan de aangeboden kansspelen kan worden deelgenomen. Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat Classic Design c.s. eerst dan onrechtmatig handelen in de Benelux dan wel in Nederland indien zij via internet door middel van blijkens hun inrichting mede op de Benelux dan wel Nederland gerichte websites inbreukmakende stoelen aanbieden. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van de internetadressen (een organisatorisch of een geografisch domein), de taal waarin de websites zijn gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de websites bieden en (andere) verwijzingen op de websites naar (een) bepaald(e) land(en). Aan de hand van voormeld criterium zal het hof beoordelen of Classic Design c.s. in de Benelux dan wel in Nederland onrechtmatig handelen.

10 Classic Design bedient zich (blijkens productie 1 in eerste aanleg) van de website 'www.SteelClassic.com'. Op de eerste webpagina bevinden zich afbeeldingen van vlaggen van verschillende landen, waaronder de Nederlandse en de Belgische vlag met de vermelding 'dutch €' respectievelijk 'belgium €' (productie 17 bij memorie van grieven). Indien men de Nederlandse vlag aanklikt, komt men op een (grotendeels) in het Nederlands gestelde webpagina; als men de Belgische vlag aanklikt, komt men op een (grotendeels) in het Frans gestelde webpagina. Hieruit volgt naar het oordeel van het hof dat de website van Classic Design blijkens haar inrichting mede op Nederland en België is gericht.

11 Vervolgens moet de vraag worden beantwoord of Classic Design inbreuk maakt op merkrechten van Vitra, of aan Vitra auteursrecht toekomt waarop Classic Design inbreuk maakt dan wel of Classic Design anderszins onrechtmatig handelt jegens Vitra. Op de website van Classic Design worden, onder meer, de 'Charles Eames Lounge Chair' en de 'Charles Eames Ottoman' te koop aangeboden en worden afbeeldingen hiervan getoond. De Alu Chair wordt niet aangeboden op de website van Classic Design.

12 Het hof zal eerst onderzoeken of aan de Lounge Chair en de Ottoman auteursrechtelijke bescherming toekomt in Nederland. In dit verband heeft Vitra een arrest van hof Amsterdam van 11 april 2002 (gepubliceerd in BIE 2003, 35 en IER 2003, 1), gewezen tussen haar enerzijds en Architects S.r.L. en R. de Haas anderzijds, overgelegd. Het Amsterdamse hof heeft in die zaak aangenomen dat aan de Lounge Chair als werk van toegepaste kunst in de Verenigde Staten – het land

van oorsprong – in de relevante periode geen auteursrechtelijke bescherming toekwam en daar uitsluitend tekening- en modelrechtelijke bescherming genoot. Het hof overwoog dat dit betekende dat ingevolge artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie (hierna ook: BC) de bescherming van de Lounge Chair in Nederland in beginsel is beperkt tot modelbescherming. Omdat de Lounge Chair echter niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking kwam, aangezien deze reeds vóór 1 januari 1975 in de Benelux op de markt is gebracht, oordeelde het hof dat een beroep kon worden gedaan op de bescherming die nationale wetgeving van de landen van de Benelux al vóór de inwerkingtreding van de BTMW aan de Lounge Chair als model bood; wat het Nederlandse recht betreft gaat het daarbij om de regels met betrekking tot onrechtmatige nabootsing. Een en ander leidde volgens het Amsterdamse hof tot de uitkomst dat op grond van het bepaalde in artikel 2 lid 7 BC aan de Lounge Chair in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming toekomt.

13 In haar memorie van grieven (in de onderhavige zaak) onder 79 merkt Vitra op dat zij het oordeel van het hof Amsterdam niet deelt. Vitra stelt zich op het standpunt dat een juiste uitleg van artikel 2 lid 7 BC met zich brengt dat wanneer een werk van toegepaste kunst, zoals de Lounge Chair, in Nederland op de markt wordt gebracht, dit werk beschermd wordt op grond van het auteursrecht indien in dat land niet de bijzondere bescherming kan worden ingeroepen die aan tekeningen en modellen wordt toegekend. Voor 1975 bestond er in Nederland geen bijzondere wetgeving voor tekeningen en modellen; het leerstuk van slaafse nabootsing kan niet als zodanig worden beschouwd. Omdat destijds geen bijzondere bescherming werd gegeven aan de desbetreffende modellen, dienen deze modellen alsnog beschermd te worden als werken van kunst, aldus Vitra.

14 Het hof overweegt als volgt. De Lounge Chair met Ottoman is ontworpen in de Verenigde Staten (door het echtpaar Ray en Charles Eames, overleden in 1988 respectievelijk 1978) en aldaar openbaar gemaakt in 1956. Nederland en de Verenigde Staten zijn beide partij bij de Berner Conventie. De Berner Conventie is van toepassing op alle werken die op het ogenblik van haar inwerkingtreding nog niet gemeengoed zijn geworden in het land van oorsprong ten gevolge van het verstrijken van de beschermingsduur; dit geldt ook in geval van nieuwe toetredingen tot de Unie (artikel 18 leden 1 en 4 BC). De Verenigde Staten zijn per 1 maart 1989 toegetreten tot de Berner Conventie. De Berner Conventie bepaalt dat auteurs van werken waarvoor zij krachtens de Conventie zijn beschermd, in de landen van de Unie die niet het land van oorsprong van het werk zijn de rechten genieten welke de onderscheiden wetten aan eigen onderdanen verlenen, alsmede de rechten door de Conventie in het bijzonder verleend (artikel 5 lid 1 BC). Ten aanzien van werken van toegepaste kunst geldt een afwijkende regeling; artikel 2 lid 7 BC, ingevoegd bij de Akte van Parijs van 24 juli 1971, voor Nederland in werking getreden op 30 januari 1986, bepaalt:

*'Het is (...) aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden om het toepassingsgebied te bepalen van hun wetten betreffende werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid alsmede betreffende de voorwaarden voor bescherming van deze werken, tekening en modellen. Voor werken, die in het land van oorsprong alleen als tekeningen en modellen zijn beschermd, kan in een ander land van de Unie slechts de bijzondere bescherming worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en modellen wordt*



*verleend; indien echter in dat land geen zodanige bijzondere bescherming wordt toegekend, worden deze werken beschermd als werken van kunst.'*

Aldus wordt bewerkstelligd dat auteurs uit landen waar werken van toegepaste kunst uitsluitend als tekeningen en modellen zijn beschermd, in andere Unielanden altijd enige vorm van bescherming krijgen: hetzij modelrechtelijke bescherming, hetzij in landen waar dergelijke bescherming niet bestaat auteursrechtelijke bescherming als werken van kunst.

15 In de onderhavige zaak is artikel 2 lid 7 BC van toepassing aangezien de Lounge Chair met Ottoman een werk van toegepaste kunst is. In de zaak die speelde voor het Amsterdamse hof, was door Vitra een *'Expert's Report'* van professor J.H. Reichman overgelegd, volgens welk rapport in de Verenigde Staten in het algemeen geen auteursrechtelijke bescherming toekomt aan werken van toegepaste kunst. Dit rapport is in de onderhavige zaak niet overgelegd. Het hof zal niettemin in deze zaak, mede gelet op HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602, ervan uitgaan dat aan de Lounge Chair met Ottoman in de Verenigde Staten – het land van oorsprong – geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Het Amsterdamse hof heeft daaruit afgeleid dat de Lounge Chair in de relevante periode – dat is sedert de gestelde inbreuk in Nederland op de rechten van Vitra – in de Verenigde Staten uitsluitend tekening- en modelrechtelijke bescherming genoot.

16 Het hof stelt voorop dat Vitra voor de Lounge Chair met Ottoman, waarvan de Verenigde Staten als land van oorsprong gelden, aan de Berner Conventie bescherming kan ontleen in andere landen van de Unie met ingang van het tijdstip waarop de Verenigde Staten tot de Conventie toetraden, dus 1 maart 1989 (HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602). Op dat tijdstip bestond in Nederland wel bescherming van modellen: op 1 januari 1975 was immers de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen (BTMW) in werking getreden. De Lounge Chair met Ottoman is echter niet als model gedeponeerd. De Lounge Chair kwam ook niet voor modelbescherming is aanmerking omdat het model reeds vóór 1 januari 1975 bekend was; naar Vitra stelt, is de Lounge Chair immers vóór 1 januari 1975 in de Benelux op de markt gebracht. Ingevolge artikel 25 BTMW blijven modellen die vóór de inwerkingtreding van deze wet in één van de Beneluxlanden op welke wijze dan ook krachtens de nationale wetgeving werden beschermd, deze bescherming ook verder in dat land genieten. Het Amsterdamse hof heeft in dit verband overwogen dat op grond van die bepaling een beroep kan worden gedaan op de bescherming die de nationale wetgeving van de landen van de Benelux al vóór de inwerkingtreding van de BTMW aan de Lounge Chair als model bood en dat het, wat het Nederlandse recht betreft, daarbij gaat om de regels met betrekking tot het onrechtmatig nabootsen (artikel 6:162 BW).

17 Vitra betoogt (memorie van grieven onder 80) dat het leerstuk van de slaafse nabootsing niet kan worden beschouwd als bijzondere wetgeving voor tekeningen en modellen. Omdat destijds geen bijzondere bescherming werd gegeven aan de desbetreffende modellen, dienen deze modellen alsnog beschermd te worden als werken van kunst, dit om te voorkomen dat de werken *'tussen de stoel van modelbescherming en de tafel van auteursrecht in het luchtledige valt'*, aldus Vitra (verwijzend naar Gerbrandy).

18 Het hof overweegt als volgt. Het gaat hier om de uitleg van artikel 2 lid 7 BC: wat moet worden verstaan onder de aan

tekeningen en modellen verleende *'bijzondere bescherming'* als bedoeld in de tweede volzin van die bepaling? Hoewel op het relevante tijdstip – op 1 maart 1989 – wel bijzondere bescherming bestond voor modellen, namelijk de BTMW, bood die wet geen bescherming aan 'oude' modellen, dat wil zeggen modellen die vóór 1 januari 1975 in de Benelux op de markt waren. Artikel 25 BTMW voorzag – de BTMW is inmiddels vervangen door het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE); artikel 25 BTMW keert daarin niet terug – weliswaar in een regeling voor 'oude modellen', maar die regeling kan naar het oordeel van het hof niet worden aangemerkt als een bijzondere bescherming voor tekeningen en modellen. Artikel 25 BTMW hield immers in dat de bescherming die de nationale wetgeving vóór 1 januari 1975 aan tekeningen en modellen bood, werd verlengd. Deze bescherming bestond overigens niet alleen op grond van het leerstuk van de onrechtmatige daad, maar ook op grond van auteursrecht en merkenrecht, mits aan de gestelde eisen voor bescherming was voldaan. In het licht hiervan is het hof van oordeel dat aan de Lounge Chair toentertijd geen bijzondere bescherming als model toekwam, zodat op grond van het laatste zinsdeel van de tweede volzin van artikel 2 lid 7 BC de Lounge Chair wordt beschermd als werk van kunst. Dit brengt mee dat Vitra aanspraak kan maken op auteursrechtelijke bescherming, mits de Lounge Chair met Ottoman een werk is in de zin van de Auteurswet 1912.

19 Het hof is in dit verband van oordeel dat de Lounge Chair met Ottoman een eigen, oorspronkelijk karakter bezit en onmiskenbaar het persoonlijk stempel van de makers draagt. Het gaat om een revolutionair ontwerp, afwijkend van het tot dan toe gangbare type 'fauteuil'. Het leidt geen twijfel dat de Lounge Chair met Ottoman een werk is waaraan auteursrechtelijke bescherming toekomt. De desbetreffende afbeeldingen op de website van Classic Design tonen exacte kopieën van de Lounge Chair en de Ottoman, die te koop worden aangeboden als de *'Charles Eames Lounge Chair'* en de *'Charles Eames Ottoman'*. Het hof is dan ook van oordeel dat Classic Design door het aldus te koop aanbieden van deze zitmeubelen inbreuk maakt op het auteursrecht van Vitra. Vitra is voorts houdster van de internationale merkinschrijving voor het woord EAMES. Dit woordmerk is op 16 februari 1987 gedeponeerd voor categorie 20 (meubelen) met gelding voor onder meer de Benelux. Vitra is tevens houdster van de internationale inschrijving van het driedimensionale merk bestaande uit de vorm van de Lounge Chair met Ottoman. Dit vormmerk is op 4 juli 2001 gedeponeerd voor categorie 20 (meubelen) met gelding voor onder meer de Benelux. Door het gebruik op haar website van tekens die gelijk zijn aan het woordmerk EAMES en het vormmerk van Vitra suggereert Classic Design dat het om de originele, van Vitra afkomstige Lounge Chair en Ottoman gaat. Aldus maakt Classic Design ook inbreuk op de merkrechten van Vitra op de voet van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. In zoverre zijn de grieven II tot en met IV gegrond en is de vordering tegen Classic Design alsnog toewijsbaar.

20 Steelform bedient zich van de website *'www.steelform.com'*. De overgelegde afschriften van webpagina's (productie 19 en 21 bij memorie van grieven) zijn in de Engelse taal gesteld. Op de overgelegde webpagina is onder *'Pick your site'* vermeld: *'English, prices in €'*. Ook de overige overgelegde webpagina's zijn gesteld in de Engelse taal. Gesteld noch gebleken gekozen kan worden voor de Nederlandse taal. In het licht hiervan kan niet worden aangenomen dat de website

van Steelform blijkens haar inrichting (mede) op de Benelux dan wel Nederland is gericht. In zoverre falen de grieven. De voorzieningenrechter heeft de vordering tegen Steelform dus terecht afgewezen.

21 Europadesign bedient zich van de website 'www.villaclassica.biz' en 'www.villaclassica.com'. Op de overgelegde afschriften van webpagina's (productie 22 en 23 bij memorie van grieven) zijn een Duitse en een Engelse vlag afgebeeld en, op de eerste webpagina, voorts vakjes met de woorden 'Deutsch', 'English', 'Français', 'Italiano' en 'Espagnol'. De overgelegde webpagina's zijn in de Duitse taal gesteld. In het licht hiervan kan niet worden aangenomen dat de websites van Europadesign blijkens hun inrichting (mede) op de Benelux dan wel Nederland zijn gericht. In zoverre falen de grieven eveneens. De voorzieningenrechter heeft dus ook de vordering tegen Europadesign terecht afgewezen.

22 Uit hetgeen het hof hiervoor onder 9 tot en met 19 heeft overwogen volgt dat Classic Design door het aanbieden van de Lounge Chair met Ottoman op haar website inbreuk maakt op zowel de auteursrechten als de merkenrechten van Vitra. Het gevorderde bevel om de website van Classic Design, voor zover zij daarop meubels aanbiedt die inbreuk maken op haar auteursrechten op de Lounge Chair met Ottoman, dan wel voor zover zij daarop inbreuk maakt op de merkenrechten van Vitra, ontoegankelijk te maken voor bezoekers uit Nederland dan wel de Benelux (petitum onder B) is dan ook passend en toewijsbaar. Vitra wijst er in dit verband op dat er betaalbare software en diensten beschikbaar zijn om een website te blokkeren voor bezoekers uit bepaalde landen. Het door Vitra gevorderde inbreukverbod (petitum onder A) ziet op het aanbieden van meubelmodellen die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de Lounge Chair met Ottoman door middel van advertenties of op een vrij toegankelijke website, dan wel het op andere wijze aanbieden, tentoonstellen, in voorraad hebben, leveren of importeren daarvan. Gesteld noch gebleken is dat Classic Design de inbreukmakende modellen in Nederland dan wel de Benelux op andere wijze aanbiedt dan via haar website. Indien via haar website een koopovereenkomst met een Nederlands ingezetene tot stand komt en Classic Design vervolgens (een) kopie(ën) van de Lounge Chair met Ottoman in Nederland levert, maakt zij inbreuk op de auteursrechten van Vitra. Gesteld noch gebleken is evenwel dat Classic Design op andere wijze inbreuk maakt op het woord- en vormmerk dan door gebruik van een teken gelijk aan die merken op haar website. Nu het bevel aan Classic Design om haar website ontoegankelijk te maken voor bezoekers uit de Benelux reeds wordt toegewezen, heeft Vitra bij een verbod om (anderszins) inbreuk te maken op haar merkenrechten, geen belang. Het gevorderde verbod zal daarom worden beperkt tot de levering in Nederland van modellen die inbreuk maken op het auteursrecht op de Lounge Chair en Ottoman. Het verbod inbreuk te maken op de auteursrechten van Vitra zal in zoverre worden toegewezen voor Nederland. De gevorderde opgave van namen en adressen van afnemers van inbreukmakende producten met een winstberekening (petitum onder C) acht het hof evenzeer toewijsbaar. De gevorderde dwangsommen (petitum onder D) zal het hof matigen en maximeren. Het hof zal voorts de termijnen waarbinnen aan dit arrest moet worden voldaan ruimer stellen. Het hof zal tot slot op de voet van artikel 260 Rv. een termijn voor het ahangig maken van de hoofdzaak bepalen.

23 Het vonnis van de voorzieningen rechter voor zover

gewezen tussen Vitra en Classic Design zal worden vernietigd. Classic Design zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de kosten van beide instanties worden veroordeeld.

24. Voor het overige zal het vonnis van de voorzieningenrechter worden bekrachtigd.

#### Beslissing

Het hof:

- vernietigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage van 8 februari 2005, voor zover gewezen tussen Vitra en Classic Design;

en, opnieuw rechtdoende,

- verbiedt Classic Design inbreuk te maken op de auteursrechten van Vitra op de Lounge Chair met Ottoman, ontworpen door Ray en Charles Eames, in het bijzonder door inbreukmakende meubelmodellen in Nederland te leveren, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer dat Classic Design dit verbod overtreedt, met een maximum van € 500.000,-;

- beveelt Classic Design om binnen veertien dagen na betekening van dit arrest de website 'www.SteelClassic.com' ontoegankelijk te maken voor publiek in Nederland, dan wel deze website zodanig te wijzigen dat deze niet toegankelijk is voor IPadressen die in Nederland zijn gelokaliseerd en voor bezoekers met een NLdomeinnaam, dan wel bezoekers van wie de domeinnaam van de internetprovider eindigt op '.nl', zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat Classic Design in gebreke is aan dit bevel te voldoen, met een maximum van € 500.000,-;

- beveelt Classic Design binnen veertien dagen na betekening van dit arrest aan mr R.E. Weening, postbus 2720, 1000 CS Amsterdam, Nederland, een schriftelijke, door een register-accountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van de namen en adressen van de afnemers van inbreukmakende producten in Nederland en van het aantal aan hen verkochte inbreukmakende producten, de inkoopprijs, verkoopprijs en de door Classic Design door die verkopen genoten netto en bruto winst, onder overlegging van kopieën van facturen, zulks op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat Classic Design in gebreke is aan dit bevel te voldoen, met een maximum van € 100.000,-;

- veroordeelt Classic Design in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van Vitra begroot op € 311,40 aan verschotten en € 703,- aan salaris procureur, en de kosten van het hoger beroep, tot op heden begroot op € 362,93 aan verschotten en € 771,- aan salaris procureur;

- verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- bepaalt dat Vitra de eis in de hoofdzaak dient in te stellen binnen drie maanden na betekening van dit arrest;

- bekrachtigt het bestreden vonnis voor het overige. Enz.

#### Noot

*De Engelse taal als lingua franca van het internet*

De veelvuldig om haar schoonheid bezongen Lounge Chair met Ottoman van Charles Eames zal vooral worden begeerd door een goed geïnformeerd en internationaal georiënteerd publiek. Het enkele feit dat een website in de Engelse taal is gesteld lijkt dan nog niet uit te sluiten dat die site, die prijzen in euro's vermeldt, niet mede op de Benelux en zeker

Nederland gericht is. De helft van de zwoegende middenstand hier te lande adverteert ook de meest alledaagse waren en diensten inmiddels in mals Engels jargon en dit schijnt de *appetite* van de Nederlandse consument alleen maar aan te wakkeren. Ontvankelijkheid voor Nederlandse *internet-shoppers* lijkt ook onbetwifelbaar aanwezig bij een expliciet internationaal georiënteerde site als die van Europadesign, waar de gebruiker kan kiezen tussen de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Spaanse taal. Tevens mag worden aangenomen dat die website door de aangeboden optie van de Franse taal mede op het Franstalig gedeelte van de Benelux gericht is. Het Haagse Hof laat het criterium van het gebruik van de Nederlandse taal zwaar wegen. Dat heeft het voordeel dat dit criterium een hoge mate van rechtszekerheid schept. De vraag is echter of het in gevallen als dit voldoende recht doet aan de realiteit van de markt. Een Nederlander *Googelaar* vindt de website van Steelform op de eerste pagina die de populaire zoekmachine onder de zoektermen Lounge Chair Ottoman Charles Eames aanbiedt. Het is aannemelijk genoeg dat Steelform daarmee in Nederland onder Vitra's duiven schiet.

A.A.Q.

#### Nr. 64 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 24 april 2007

##### (kruiwagens)

Mrs. J.M. Brandenburg, B.A. Meulenbroek en J.H.M. Erp

Art. 1<sup>o</sup> art. 10 AW

*Het primaat van de vormgeving van verschillende onderdelen van de kruiwagens ligt bij het technisch effect ervan en niet bij de persoonlijke invulling van de maker. Afgezet tegen de overeenkomstige onderdelen van de vele kruiwagens van andere fabrikanten waarvan partijen afbeeldingen in het geding hebben gebracht, dient de voorlopige conclusie te zijn dat aan deze elementen in onvoldoende mate een subjectief, persoonlijk karakter kan worden toegekend. De vormgeving van de wielvelg lijkt voorshands mede ingegeven door de persoonlijke keuze van de ontwerper ervan, maar alleen de wielvelg is op het ontwerp van de kruiwagens als geheel een onvoldoende kenmerkend aspect om te kunnen spreken van een 'werk in de zin van de Auteurswet'.*

Art. 6:162 BW (slaafse nabootsing)

*De Fort-kruiwagens en de kruiwagens van Letraco stemmen overeen op diverse onderdelen, met uitzondering van de groene geribbelde wielvelg die door Letraco niet wordt toegepast. Echter, wanneer in aanmerking wordt genomen de zeer in het oog lopende wijze waarop zowel de Fort-kruiwagens als de kruiwagens van Letraco worden voorzien van de desbetreffende merken, is niet goed voorstelbaar dat bij het in aanmerking komende publiek enige verwarring zou kunnen ontstaan. Het gevaar daarvoor is nog geringer wanneer de Fort-kruiwagen met de groene geribbelde wielvelg wordt vergeleken met de kruiwagen van Letraco met een rode gladde velg. \**

\* Zie de noot van A.A.Q. op blz. 294. Red.

ALTRAD S.A., te Florensac, Frankrijk, appellante, verweerder in het incident, procureur mr. F.V.B.M. Mutsaerts, tegen

LETRACO B.V., te Raamsdonksveer, gemeente Geertruidenberg, geïntimeerde, eiseres in het incident, procureur mr. E.J. Louwers.

##### 7 De beoordeling

(...)

7.3 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

- a) Altrad houdt zich onder meer bezig met het produceren en verhandelen van industriële producten.
- b) Op [datum 2] heeft Altrad een 'purchase agreement' gesloten met de curator van de gefailleerde onderneming [bedrijf 1].
- c) [bedrijf 1] heeft zich vanaf 1950 tot aan haar faillissement in 2005 bezig gehouden met het ontwerpen, produceren en verhandelen van kruiwagens, waaronder de modellen Fort TK-100 (uitgevoerd met een 100 liter groene kunststof bak) en Fort 6B-80 (uitgevoerd met een 80 liter gegalvaniseerde bak).
- d) Altrad stelt alle activa van [bedrijf 1] onbezwaard overgenomen te hebben, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op beide genoemde modellen.
- e) Letraco is een onderneming die zich toelegt op, onder andere, het importeren en exporteren van steekwagens, gereedschappen, banden en velgen ten behoeve van transportmiddelen en kruiwagens.
- f) Volgens Altrad heeft Letraco in China geproduceerde kruiwagens op de markt gebracht die nagenoeg identiek zijn aan de Fort TK-100 en de Fort 6B-80, waardoor sprake is van inbreuk op de haar toebehorende auteursrechten, dan wel van slaafse nabootsing. Altrad heeft daarom op grond van artikel 28 Auteurswet beslag doen leggen op bij Letraco aanwezige onderdelen van kruiwagens.

7.4 In dit kort geding vordert Altrad in conventie, kort gezegd, een verbod op inbreuk op haar auteursrechten, dan wel op slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen met betrekking tot genoemde kruiwagens, met nevenvorderingen. Onderdeel 5. van de vorderingen van Altrad betreft de veroordeling van Letraco tot betaling van een nog te bepalen bedrag aan schadevergoeding en buitengerechtelijke kosten. Zoals gezegd, is de procedure ten aanzien van dit onderdeel geschorst. Het navolgende betreft daarom steeds alleen de overige vorderingen van Altrad.

In reconventie vordert Letraco, kort gezegd, opheffing van de beslagen en een verbod op verdere beslagen en belemmeringen. Partijen hebben de vorderingen over en weer bestreden.

7.5 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter in conventie de vorderingen van Altrad afgewezen en in reconventie de vorderingen van Letraco grotendeels toegewezen.

7.6 Bij de beantwoording van de vraag of de auteursrechtelijke grondslag de vorderingen van Altrad kan dragen heeft de voorzieningenrechter tot uitgangspunt genomen dat voor het ontstaan van auteursrecht is vereist dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel van de maker draagt, waarbij is uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect (r.o. 3.5). Dit uitgangspunt is niet bestreden, zodat het hof dit bij de verdere beoordeling eveneens zal hanteren.

7.7 De voorzieningenrechter heeft vervolgens geoordeeld dat

niet is gebleken dat de technische en functionele elementen op zodanige wijze zijn toegepast, dat de Fort-kruiwagens een eigen karakter hebben en voldoende origineel zijn. Tegen dit oordeel is grief I van Altrad gericht.

7.8 Altrad stelt zich op het standpunt dat beide Fort-kruiwagens in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming en dat de vormgeving niet louter is bepaald door technisch en functioneel objectieve eisen. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft Altrad in eerste aanleg onder meer een verklaring d.d. 17 februari 2006 in het geding gebracht (prod. 12), op haar verzoek opgesteld door de deskundige prof.ir. J.J. Jacobs.

Prof. Jacobs heeft de vormgeving van deze Fort-kruiwagens (en een derde model) bestudeerd en hij komt tot de volgende conclusie: *'Binnen de beperkte marges van het ontwerpen van een kruiwagen is Fort er zonder twijfel in geslaagd, door voor haar kruiwagens een aantal subjectieve ontwerpkeuzes te maken, een product op de markt te plaatsen dat oorspronkelijke en auteursrechtelijk te beschermen trekken heeft.'* De aspecten die prof. Jacobs hierbij op het oog heeft zijn het verloop van het frame, de haakse omzetting van het frame aan de voorzijde, de stand van de baksteen, de kruisvorm van de verstevigingsribben aan de onderzijde en de geribbelde wielvelg.

Letraco heeft de bevindingen van prof. Jacobs bestreden en daarbij aangetekend dat de geribbelde velg door haar niet wordt toegepast.

7.9 Naar het voorlopig oordeel van het hof ligt het primaat van de vormgeving van de verschillende hiervoor aangeduide onderdelen van de kruiwagens bij het technisch effect ervan en niet bij de persoonlijke invulling van de maker (waarvan overigens niet duidelijk is geworden wie, en op welk moment, als zodanig kan worden aangemerkt). Het gaat hier om een gebruiksvoorwerp/gereedschap dat naar zijn aard en functie primair wordt bepaald door technische eisen. Aan Altrad kan worden toegegeven dat ook daarbij persoonlijke keuzes mogelijk zijn. Echter, wanneer de verschillende onderdelen worden gezien en worden afgezet tegen de overeenkomstige onderdelen van de vele kruiwagens van andere fabrikanten waarvan partijen afbeeldingen in het geding hebben gebracht, dient de voorlopige conclusie te zijn dat aan het verloop van het frame, de lichte knik daarin ter hoogte van de as van het voorwiel, de haakse omzetting ervan aan de voorzijde en de plaatsing van de baksteen in onvoldoende mate een subjectief, persoonlijk karakter kan worden toegekend. De kruisvorm in de verstevigingsribben is naar het voorlopig oordeel van het hof een zodanig gering en weinig in het oog vallend aspect dat daaraan in dit verband geen relevantie kan worden toegekend. Resteert de wielvelg. De vormgeving daarvan lijkt voorshands mede ingegeven door de persoonlijke keuze van de ontwerper ervan, maar alleen de wielvelg is op het ontwerp van de kruiwagens als geheel een onvoldoende kenmerkend aspect om ten aanzien van de kruiwagens waarvoor de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen te kunnen spreken van een 'werk' in de zin van de Auteurswet. Daar komt bij dat Letraco onbetwist heeft gesteld dat deze velg door haar niet wordt toegepast, zodat dit onderdeel voor de beantwoording van de vraag die hier aan de orde is relevantie mist. Grief I wordt verworpen.

7.10 Ten aanzien van de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen door Letraco vanwege slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter tot uitgangspunt genomen dat van slaafse nabootsing sprake is wanneer door die nabootsing

verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt (r.o. 3.6). Dit uitgangspunt is niet bestreden; het hof zal dit bij de verdere beoordeling eveneens hanteren.

7.11 De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat bij het publiek geen verwarring tussen de Fort-kruiwagens en de kruiwagens van Letraco valt te duchten, enerzijds omdat de Fort-kruiwagens zijn uitgevoerd met een groene geribbelde kunststoffen velg en de kruiwagens van Letraco een rode gladde ijzereen velg hebben en anderzijds omdat in de bak van de Fort-kruiwagens in reliëf met grote letters het woord FORT is aangebracht, terwijl op de bak van de kruiwagens van Letraco met witte letters het woord LETRACO is aangebracht. Tegen dit oordeel is grief II gericht.

7.12 Aan Altrad kan worden toegegeven dat de Fort-kruiwagens en de kruiwagens van Letraco overeenstemmen op de onderdelen die prof. Jacobs heeft genoemd, met uitzondering van de groene geribbelde wielvelg die door Letraco niet wordt toegepast. Echter, wanneer in aanmerking wordt genomen de zeer in het oog lopende wijze waarop zowel de Fort-kruiwagens als de kruiwagens van Letraco worden voorzien van de desbetreffende merken, is niet goed voorstelbaar dat bij het in aanmerking komende publiek enige verwarring zou kunnen ontstaan. Het gevaar daarvoor is nog geringer wanneer de Fort-kruiwagen met de groene geribbelde wielvelg wordt vergeleken met de kruiwagen van Letraco met een rode gladde velg. Vergelijking van de Fort-kruiwagen met een rode gladde velg en de kruiwagen met een vergelijkbare velg leidt niet tot een ander resultaat aangezien deze velg, zoals Letraco onbetwist heeft gesteld, algemeen gangbaar is en dus niet wijst in de richting van een bepaalde leverancier. Grief II wordt verworpen.

(...)

#### 8 De beslissing

Het hof:

*In de hoofdzaak*

*bekrachtigt* het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat ten aanzien van onderdeel 5. van de vordering van Altrad de procedure is geschorst;

*verwijst* de zaak ten aanzien van onderdeel 5. van de vordering van Altrad naar de rol van dinsdag 16 oktober 2007 voor be raad (DAR);

*In de hoofdzaak en in het incident*

*veroordeelt* Altrad in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Letraco begroot op € 296,- aan verschotten en op € 1.788,- aan salaris procureur; *verklaart* deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

#### Noot

*'Herkomstrectificatie' als verweer tegen het verwijt van slaafse nabootsing*

In deze uitspraak legt het Bossche Hof voor de toepassing van de slaafse nabootsingsleer de nadruk op de vraag of herkomstverwarring kan ontstaan. Door het gebruik van duidelijk

afwijkende merken is dat uitgesloten. Daardoor wordt slaafse nabootsing niet aangenomen, ondanks het feit dat productverwarring alleszins mogelijk lijkt. De kruiwagens zijn vrijwel identiek.

A.A.Q.

#### Nr. 65 Vzr. Rechtbank te 's-Gravenhage, 10 juni 2008

(Frame/Bèta)

Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen

Art. 254 Rv (spoedeisend belang)

*De enkele omstandigheid dat Arco bijna twee jaar heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een verbod heeft gevorderd, hoeft de Voorzieningenrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Het spoedeisend belang volgt overigens uit het gestelde voortdurend handelen in strijd met het gestelde auteursrecht.*

Art. 1j° art. 10 Aw (oorspronkelijk karakter)

*Hulshoff en Arrben betwisten het eigen oorspronkelijk karakter van de stoel Frame. Zij hebben als eerder werk verwezen naar de stoel Manola. De stoel Manola heeft een metalen frame uitgevoerd in vierkante buis. Bij de stoel Frame zijn de staande delen uitgevoerd in aanmerkelijk dunnere vierkante buis. Dit is niet meer dan het toepassen van een in het huidige tijdsbeeld passende minimalistische mode, trend of stijl van ontwerpen. Overigens is de ontwerper, in ieder geval bij de vormgeving van het kuipje, duidelijk een eigen en nieuwe weg ingeslagen. De stoel Frame komt dan ook auteursrechtelijke bescherming toe.\**

Art. 1j° art. 13 Aw

*Om het vermoeden van ontlening te wettigen is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, indien vorenbedoeld vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van inbreuk op het auteursrecht sprake is. Bij de beoordeling dient met name acht te worden geslagen op de vormgeving van het kuipje. Hoewel Hulshoff en Arrben nauwelijks een beeld hebben gegeven van het vormgevingsgerfgoed van kuipjes voor stoelen, heeft Arco onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom Arrben ontoelaatbaar veel heeft ontleend aan het kuipje van de stoel Frame. Arrben heeft op voldoende eigen wijze uiting gegeven aan wat kenmerkend is voor haar eigen ontwerpstijl met gebruik van tuigleer. De stoel Bèta en de stoel Frame onderscheiden zich door een geheel verschillende uitvoering van het kuipje. Geen inbreuk.\**

Art. 1019h Rv

*Arco betwist de redelijkheid en evenredigheid van de hoogte van de kostenspecificatie ten bedrage van 35.012, 82 euro. Zij stelt dat deze bijzonder hoog uitvalt omdat er zeven advocaten (waaronder niet-specialisten) aan de zaak hebben gewerkt. Als regel is het inschakelen van zeven verschillende advocaten voor één zaak niet kostenefficiënt. De Voorzieningenrechter weegt echter mee dat deze zaak een langere aanloopperiode heeft gehad onder meer omdat een eerder bepaald kort geding door eiseres is ingetrokken. Daarnaast is er aan de zijde*

\* Zie de noot van A.A.Q. op blz. 297. Red.

*van gedaagde sprake van twee afzonderlijke entiteiten waarvan er één in het buitenland is gevestigd. Hulshoff en Arrben hebben echter onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de rol van de tweede advocaat tijdens en rondom de zitting is geweest. De Voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om de proceskostenveroordeling te bepalen op het bedrag van 30.000 euro.*

MEUBELFABRIEK ARCO B.V., te Winterswijk, eiseres, procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove, advocaat mr. K.M. van Boven te Amsterdam,  
tegen  
1 HULSHOFF WONEN C.V., te Voorschoten,  
2 ARRBEN SNC, te San Vito al Tagliamento, Italië, gedaagden, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaat mr. E.H.M. Bieleveld te Amsterdam.

2 De feiten

2.1 Arco ontwerpt, produceert en verkoopt meubelen. Arco kenmerkt haar producten als hoogwaardig design gecombineerd met duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. De meubels van Arco worden internationaal afgezet.

2.2 Tot de meubelcollectie van Arco behoort de hieronder afgebeelde stoel *Frame*. Deze stoel is in 2000 door de Duitse ontwerper Burkhard Vogtherr voor Arco ontworpen en wordt sindsdien door Arco op de markt gebracht. Bij akte van 25 maart 2008 is het beweerdelijke auteursrecht op deze stoel door Burkhard Vogtherr aan Arco overgedragen.



2.3 Arrben is een Italiaanse onderneming, die voornamelijk designstoelen en fauteuils ontwerpt en produceert. Arrben produceert onder meer de in 2004 door Manuela Benvenuto ontworpen stoel *Betta*. De stoel *Betta* is hieronder afgebeeld. Hulshoff is een Nederlandse aanbieder van meubelen en brengt de stoel *Betta* op de Nederlandse markt. Zo is deze stoel onder meer op 28 februari 2007 door Hulshoff aan een afnemer geleverd.



### 3 Het geschil

3.1 Arco vordert – zakelijk weergegeven – dat de voorzieningenrechter Hulshoff en Arrben zal veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere verdere inbreuk op het auteursrecht van Arco en het onrechtmatig handelen jegens Arco te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, zulks op straffe van een dwangsom. Arco vordert tevens dat Hulshoff en Arrben in de werkelijke kosten van het geding ex artikel 1019h Rv worden veroordeeld. Arco heeft haar vordering dienaangaande beperkt tot € 15.000.

3.2 Arco legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de stoel *Frame* een auteursrechtelijk beschermd werk is en dat Hulshoff en Arrben door het aanbieden van de stoel *Betta* inbreuk maken op het aan Arco toebehorende auteursrecht. Arco baseert haar vorderingen daarenboven op slaafse nabootsing.

3.3 Hulshoff en Arrben voeren verweer. Op de stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4 De beoordeling Spoedeisend belang

4.1 Hulshoff en Arrben stellen dat van spoedeisend belang geen sprake (meer) is, aangezien Arco niet alleen bijna twee jaar heeft gewacht met het aanhangig maken van dit kort geding, maar ook zonder enige motivering het eerder geplande kort geding eenzijdig heeft ingetrokken. De voorzieningenrechter merkt in dit verband op dat de enkele omstandigheid dat Arco enige tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een verbod heeft gevorderd, de voorzieningenrechter niet ervan hoeft te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat. Het spoedeisend belang volgt overigens uit het gestelde voortdurende handelen door Hulshoff en Arrben in strijd met het door Arco gestelde auteursrecht.

### Auteursrechtelijke bescherming

4.2 De voorzieningenrechter zal eerst beoordelen of de stoel *Frame* voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Een gebruiksvoorwerp, zoals een stoel, komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, indien het werk een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Persoonlijk stempel betekent dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Dat het voortbrengsel een eigen oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm niet aan ander eerder werk mag zijn ontleend.

4.3 Hulshoff en Arrben betwisten het eigen oorspronkelijk karakter van de stoel *Frame*. Zij hebben als eerder werk verwezen naar de stoel *Manola*. Deze stoel (hieronder afgebeeld) is in de tachtiger jaren door Manuela Benvenuto voor Arrben ontworpen. Ter zitting kwalificeren Hulshoff en Arrben de stoel *Frame* zelfs als namaak van de stoel *Manola*.



4.4 De stoel *Manola* heeft een metalen frame uitgevoerd in vierkante buis. Het metalen frame van de stoel *Manola* komt qua structuur, althans, wat de staande delen links en rechts betreft, overeen met het metalen frame van de stoel *Frame*. Bij de stoel *Frame* zijn de staande delen uitgevoerd in aanmerkelijk dunnere vierkante buis. Voorshands ziet de voorzieningenrechter hierin niet meer dan het toepassen van een in het huidige tijdsbeeld passende minimalistische mode, trend of stijl van ontwerpen.

4.5 Beide stoelen bestaan evenwel uit meer dan de staande delen links en rechts. Arco heeft benadrukt dat de stoel *Frame* is voorzien van twee dwarsverbindingen tussen de staande delen, uitgevoerd in dezelfde vierkante dunne buis. Daardoor ontstond een frame in eigenlijke zin, met de mogelijkheid om de zitting en de rugleuning op een voor het oog in de ruimte zwevende wijze in dat frame te monteren. De zitting en de rugleuning zijn tezamen geformeerd met een eigen dragende stijve structuur. Het 'kuipje' dat aldus is ontstaan en de ophanging daarvan, is volgens Arco op oorspronkelijke wijze ontworpen.

4.6 Bij de beoordeling dient het werk als geheel in aanmerking te worden genomen. Voorshands oordeelt de voorzieningenrechter dat in het ontwerp van de stoel *Frame* weliswaar de toepassing van een hedendaagse minimalistische stijl is te herkennen maar dat overigens, in elk geval bij de vormgeving van het kuipje, de ontwerper duidelijk een eigen en nieuwe weg is ingeslagen. Hierbij heeft de voorzieningenrechter meegewogen dat Hulshoff en Arrben niet aan de hand van voorbeelden hebben laten zien dat het kuipje niet nieuw of oorspronkelijk zou zijn. Het kuipje kan ook zeker niet worden aangemerkt als een ontlening aan de zitting en de rugleuning van de stoel *Manola*. Naar voorlopig oordeel komt de stoel *Frame* dan ook auteursrechtelijke bescherming toe.

### Inbreuk

4.7 Bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van inbreuk op het auteursrecht van Arco komt het erop aan of de stoel *Betta* in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van de stoel *Frame* vertoont dat daardoor bij de gebruiker dezelfde totaalindruk wordt gewekt. Echter, niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, wettigt het vermoeden dat het laatste de vrucht is van ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, indien vorenbedoeld vermoeden niet wordt ontzenuwd,

geoordeeld moet worden dat van inbreuk op het auteursrecht sprake is.

4.8 De totaalindruk van zowel de stoel *Frame* als de stoel *Betta* wordt gedomineerd door het metalen frame. Doordat het frame bij beide stoelen in dunne buis is uitgevoerd ontstaat voor beide stoelen het beeld van een kuipje dat in de ruimte zweeft. Uit hetgeen hierboven met betrekking tot het auteursrecht van de stoel *Frame* is overwogen, volgt dat de auteursrechtelijke bescherming van de stoel *Frame* niet is gelegen in het frame (de draagconstructie van dunne vierkante buis). Omdat de zwevende indruk het rechtstreekse gevolg is van de minimalistische uitvoering van het frame is ook daaraan geen doorslaggevend gewicht toe te kennen. Bij de beoordeling dient dan ook met name acht te worden geslagen op de vormgeving van het kuipje.

4.9 Bij de stoel *Frame* is het kuipje gevormd op de basis van een gelamineerd houten drager, die royaal is gestoffeerd met zacht vulmateriaal en zacht leder. Als gevolg hiervan heeft dit kuipje voor het oog een zekere dikte en een comfortabele uitstraling. Het leder van het kuipje is blind gestikt. Verder is het kuipje op een onzichtbare wijze aan het metalen frame bevestigd. Ook dit alles draagt bij aan een elegante, comfortabele en luxe uitstraling.

4.10 Het kuipje van de stoel *Betta* heeft een gevormde dunne metalen plaat als drager. Deze plaat is gestoffeerd met dik en stevig tuigleer. Tussen de plaat en het tuigleer is een geringe hoeveelheid vulmateriaal aangebracht. Het tuigleer is rond de metalen plaat vastgenaaid met een grof zichtbaar stiksel. Het leer is bij de stikrand niet omgeslagen. Toepassing van dit soort tuigleer op deze wijze is volgens Arrben het kenmerk van haar meubellijnen. Zij heeft productbrochures overgelegd, die een herkenbare en herhaalde toepassing van het tuigleer laten zien. De voorzieningenrechter heeft opgemerkt dat in de oudere stoel *Manola* de toepassing van tuigleer op de karakteristieke wijze van Arrben al herkenbaar is. Het kuipje van Arrben heeft voor het oog een grove en harde uitstraling.

4.11 Hoewel Hulshoff en Arrben nauwelijks een beeld hebben gegeven van het vormgevingserfgoed van kuipjes voor stoelen, heeft Arco onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom Arrben ontoelaatbaar veel heeft ontleend aan het kuipje van de stoel *Frame*. Voorshands is meer aannemelijk dat Arrben op voldoende eigen wijze uiting heeft gegeven aan wat kenmerkend is voor haar eigen ontwerpstyl met gebruik van tuigleer.

4.12 Samengevat onderscheiden de stoel *Betta* en de stoel *Frame* zich door een geheel verschillende uitvoering van het kuipje. De kuipjes zijn geplaatst in vergelijkbare draagconstructies, waardoor voor het oog de kuipjes op vergelijkbare wijze in de ruimte zweven. Dit tezamen voert niettemin niet tot een inbreukmakende vergelijkbare totaalindruk. Bij de beoordeling is het grootste gewicht toe te kennen aan de steeds op eigen wijze vormgegeven kuipjes en is voor het auteursrecht minder relevant de banale vormgeving van de frames.

#### *Slaafse nabootsing*

4.13 Van slaafse nabootsing is in casu geen sprake. De voorzieningenrechter acht het voorshands aannemelijk dat het publiek de stoel van Arrben door de karakteristieke verwerking van het tuigleer zal herkennen als een stoel van Arrben, althans, in elk geval niet als een stoel van Arco, en dat er geen verwarring zal optreden.

#### *Slotsom*

4.14 Geen van de aangevoerde grondslagen slaagt De vorderingen van Arco zullen dan ook worden afgewezen. Arco zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

#### *Proceskosten*

4.15 Hulshoff en Arrben hebben een kostenspecificatie ten bedrage van € 35.012,82 overgelegd. Arco betwist de redelijkheid en evenredigheid van de hoogte van de door Hulshoff en Arrben gedeclareerde kostenspecificatie. Zij stelt dat deze bijzonder hoog uitvalt, omdat er zeven advocaten (waaronder niet-specialisten) aan de zaak hebben gewerkt. Arco voert daarenboven aan dat het in strijd met de ratio van artikel 1019h Rv is om haar in de volledige proceskosten te veroordelen en stelt zich dan ook op het standpunt dat de proceskosten dienen te worden gemaximeerd tot een bedrag ad € 15.000.

4.16 Als regel is het inschakelen van zeven verschillende advocaten voor één zaak niet kostenefficiënt. De voorzieningenrechter weegt echter mee dat deze zaak een langere aanloopperiode heeft gehad onder meer omdat een eerder bepaald kort geding door eiseres is ingetrokken. Daarnaast is er aan de zijde van gedaagden sprake van twee afzonderlijke entiteiten waarvan er één in het buitenland is gevestigd. Hulshoff en Arrben hebben echter onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de rol van de tweede advocaat tijdens en rondom de zitting is geweest. De voorzieningenrechter ziet hierin aanleiding om de proceskostenveroordeling te bepalen op het bedrag van € 30.000.

4.17 De kosten veroordeling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, aangezien Hulshoff en Arrben dit niet hebben gevorderd.

#### **Noot**

##### *Hecht het spek van het auteursrecht op het geraamte van minimalistisch design?*

Minimalistisch design werpt ook in schijnbaar eenvoudige zaken als deze enorme vragen op. De Voorzieningenrechter bevestigt dat de totaalindruk van zowel de stoel *Frame* als de stoel *Bèta* wordt gedomineerd door het metalen frame. Buiten een ander voorbeeld, de stoel *Manola*, zijn geen stoelen aangebracht uit het vormgevingserfgoed die de vormgeving van de frame in relevante mate benaderen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat de *Frame* ten opzichte van de *Manola* niet meer heeft gedaan dan het toepassen van een in het huidige tijdsbeeld passende minimalistische mode, trend of stijl van ontwerpen. Dat redt de *Frame* van een inbreukverwijt, maar maakt de stoel *Bèta* op haar beurt onkwetsbaar voor het inbreukverwijt door de *Frame*, terwijl die *Bèta* veel meer op de *Frame* lijkt dan de *Frame* op de *Manola* – althans, de foto's wekken die indruk.

De afdronk blijft toch dat de *Bèta* wel erg dicht bij de *Frame* is gaan zitten. Door wel bescherming toe te kennen en inbreuk aan te nemen, had de rechter evenwel een ander probleem kunnen oproepen. Volledige auteursrechtelijke bescherming tot 70 jaar na de dood van de maker voor het idee om een zwevend kuipje op te hangen tussen een minimalistisch frame van vierkante buizen: is dat nu teveel eer, en belemmert dat andere vormgevers die op hun eigen wijze uitvoering wil-

len geven aan een dergelijke constructie niet teveel in hun vrijheid? Men kan zich immers voorstellen dat dezelfde basisvorm nog door heel wat andere ontwerpers op verdienstelijke wijze kan worden aangewend. Anderzijds lijkt de *Frame* (voor zover helder wordt uit deze zaak) de enige te zijn die met dit specifieke totaalbeeld op de proppen is gekomen, hoewel er een overweldigende activiteit is in vernieuwend stoel-design. Dat zou kunnen wijzen op heel bijzondere designstap die de genereuze bescherming door het auteursrecht best verdient. Bovendien: er is een kolossaal aanbod van vormvariëteit op de markt. Met andere woorden: er bestaat meer dan voldoende aanbod voor de consument en het monopolistisch effect van een exclusief recht op de *Frame* is in dat opzicht gering.

Er zijn dus goede argumenten denkbaar vóór en tegen bescherming. Heel in het algemeen geldt echter dat een (veel) kortere beschermingstermijn voor dit soort vormgevingsaspecten op de grens tussen stijl, idee en concreet design, hoe verdienstelijk ook, juridisch nogal wat akelige dilemma's zou kunnen wegnemen. Het moet maar eens een keer gezegd: de beschermingstermijn wordt in de juridische wetenschap en in collegezalen vaak behandeld als een voetnoot of als een schopsteen. Maar economisch gesproken verbleekt de hele wet naast dat ene cijfertje. Alleen de objectbepaling van de intellectuele eigendomsrechten kan qua economische impact mogelijk wedijveren met de duurbepaling. De objectbepaling

heeft zich ontwikkeld tot een juridische mandarijnenwetenschap van ontzagwekkende subtiliteit; over de duur valt met moeite een verdiepte analyse te vinden, omdat cijfers zich nu een keer niet door uitleg willen laten kneden. Nu de rechter gebonden is, zou extra zorg en aandacht van de wetgever op zijn plaats zijn voor doordachte en genuanceerde termijn-bepalingen. Maar die ontbreekt, en als de (Europese) wetgever zich wel met beschermingstermijnen gaat bemoeien wenst men aanstonds dat hij thuis in Brussel was gebleven.

Zoals zo vaak ziet men dat als de druk in één van de communicerende vaten van het juridisch systeem geen uitweg vindt, deze zich op een gegeven moment kan verplaatsen naar elders. In het verband van het industrieel design blijkt dit uit de recent verhevigde discussie over de vraag, of een auteursrecht kan *verwateren*, meer precies of de beschermingsomvang van het auteursrecht in de loop van de tijd aan reductie onderhevig kan zijn onder druk van het beginsel van de vrijheid van trend, mode en stijl. Dat maakt het mogelijk om vernieuwend design een tijd lang extra te belonen, maar vervolgens wat meer ruimte te bieden voor stijlnavolging. In dit blad is daaromtrent gediscussieerd door Cohen Jehoram en Visser (zie *BIE* 2007, p. 12-16 en 16-21, alsmede mijn eigen bijdrage in *BIE* 2004, p. 488-494 en *AMI* 1996, 198).

A.A.Q.