

Rechtspraak

Is verwijzend gebruik van een merk inbreukmakend?

Mr. H.M.H. Speyart

Na HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97¹, BMW/Deenik, wees het Hof van Justitie onlangs het tweede arrest in een zaak waarin de inhoud van het merkenrecht aan de orde is. Daarmee gaf het een antwoord op de vraag of het aanduidend gebruik van een merk ook een inbreuk vormt wanneer is uitgesloten dat het betrokken gebruik als herkomstaanduiding zal worden opgevat.

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C-2/00, Hölterhoff/Freiesleben, n.n.g. in de Jur., IER 2002, p. 187 m.nt. Gielen

Inleiding

Artikel 5 van de Merkenrichtlijn (MRI)² beoogt de bescherming te harmoniseren, die de lidstaten aan merken moeten verlenen. Hoewel de richtlijn geen volledige harmonisatie van het merkenrecht nastreeft, is voor dat bepaalde onderwerp sprake van een volledige harmonisatie, omdat het afwijken van de communautaire standaard naar beide kanten toe als een invoerbeperking zou fungeren. Zo zou een te hoog beschermingsniveau in lidstaat X ervoor zorgen dat teken B aldaar inbreuk maakt op merk A, terwijl het volgens de lagere communautaire standaard niet getroffen zou worden door het aan A verbonden recht en dus vreedzaam met dat merk zou kunnen samenleven. Het onder teken B verkochte product zal dus niet in lidstaat X ingevoerd kunnen worden. Andersom zal een te laag beschermingsniveau in lidstaat Y ertoe leiden dat het in de andere lidstaten tegen teken C beschermde merk A in die lidstaat weerloos is, waardoor de onder dat merk op de markt gebrachte producten niet in lidstaat Y zullen worden ingevoerd.

Bij het harmoniseren van de door het merkenrecht verleende bescherming dienen twee variabelen te worden gelijkgetrokken: enerzijds de beschermingsomvang, dat wil zeggen de kring van tekens die ten opzichte van het betrokken merk inbreukmakend zijn, en anderzijds de beschermingsinhoud, dat wil zeggen de aard van de handelingen, die een inbreuk vormen op het betrokken exclusieve recht. Het voor de beschermingsomvang geldende criterium moet in een stelsel zonder overlappingsen of gaten samenvallen met het criterium dat voor de beschermingswaardigheid geldt: als teken A ten opzichte van merk B inbreukmakend is, kan het niet tevens beschermenswaardig zijn, terwijl het dat juist wél moet zijn als eenmaal vast-

staat dat het ten opzichte van B niet inbreukmakend is. In het communautaire merkenrecht is derhalve voor beide vragen gekozen voor het zogenoemde overeenstemmingscriterium, dat zich wat de beschermingsomvang betreft aldus uitdrukt, dat een teken inbreuk maakt op een bepaald merk wanneer de mate van overeenstemming tussen merk en teken, in combinatie met de soortgelijkheid van de waren of diensten waarvoor merk en teken worden gebruikt, bij het publiek voor verwarringsgevaar kan zorgen omtrent de herkomst. Met betrekking tot dit criterium is al een betrekkelijk uitvoerige rechtspraak ontwikkeld, beginnend met het arrest *Sabel/Puma*.³

De feiten

Zoals reeds bij wijze van introductie vermeld, gaat het in het besproken arrest eigenlijk voor het eerst over de inhoud van de bescherming: welke soort handeling maakt inbreuk?

In artikel 5 lid 1 MRI, is de klassieke bescherming tegen herkomstverwarring neergelegd. Daarnaast biedt artikel 5 lid 2 de lidstaten de mogelijkheid om merken tevens te beschermen tegen gebruik voor niet-soortgelijke producten, wanneer de herkomst van het product niet in het geding is, maar desondanks schade kan worden toegebracht aan de reputatie of aan het onderscheidend vermogen van het betrokken merk. Krachtens artikel 5 lid 5 ten slotte, laat

¹ Jur. 1999, p. I-905; NJ 2001, 134 m.nt. Spoor; BIE 1999, p. 88; IER 1999, p. 126 m.nt. De Ranitz; bespreking van uw rapporteur in NTER 1999, p. 126 (conclusie A-G Jacobs).

² Richtlijn 89/104/EEG, Pb. EG 1989, L 40, p. 1.

³ HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, *Sabel/Puma* ("Springende Raubkatze"), Jur. 1997, p. I-6191; NJ 1998, 523 m.nt. Verkade; SEW 1998, p. 350 m.nt. van uw rapporteur; AA 1998, p. 700 m.nt. Cohen Jehoram; BIE 1998, p. 64; IER 1997, p. 220 m.nt. Gielen; TVVS 1998, p. 27 m.nt. Mok; bespreking Wefers Bettink in NTER 1998, p. 150; Van Bunnem in BIE 1998, p. 43; Bruining in BIE 1998, p. 246 en Van Maanen in GRUR Int. 1998, p. 471 (conclusie A-G Jacobs), zie voor een volledig overzicht van de verdere jurisprudentie het Leidse proefschrift van Raas: *Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?*, Den Haag: Boom, 2000, alsmede zijn in noot 10 geciteerde bespreking van het arrest *Marca Mode*.

de richtlijn nationale bepalingen onverlet die merken beschermen tegen het gebruik van tekens *'anders dan ter onderscheiding van waren en diensten'*.

Artikel 5 lid 1 MRI luidt als volgt:

'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.'*

Hier wordt de inbreukmakende handeling derhalve beschreven als *het gebruik van het betrokken teken in het economisch verkeer*. Lid 3, dat in het arrest niet wordt genoemd, geeft een aantal niet-limitatief opgesomde voorbeelden van handelingen, die als inbreukmakend worden aangemerkt:

- a) *het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;*
- b) *het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;*
- c) *het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;*
- d) *het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.'*

Ook artikel 6 lid 1 onder b MRI lijkt relevant voor de onderhavige zaak, zonder in het arrest genoemd te worden:

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

- a) *van diens naam en adres;*
- 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;*
- c) *van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een produkt of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel?'*

En nu de casus. Partijen in het hoofdgeding zijn twee natuurlijke personen, die beiden in de edelstenen 'zitten'.

Freiesleben is houder van de in Duitsland ingeschreven merken 'Spirit Sun' en 'Context Cut', voor respectievelijk diamanten en edelstenen voor verwerking tot sieraden. De betrokken stenen onderscheiden zich door een bijzondere slijpvorm: *'een ronde slijpvorm met facetten die straalsgewijs vanaf het centrum lopen'* voor de 'Spirit Sun' en *'een vierkante slijpvorm met een spits toelopend diagonaal kruis'* voor de 'Context Cut'.

Hölterhoff is handelaar in edelstenen, die hij zowel zelf slijpt als elders inkoop. Op enig moment blijkt dat hij aan een juwelier stenen te koop heeft aangeboden, waarbij mondeling gebruik is gemaakt van de aanduidingen 'Spirit Sun' en 'Context Cut'. Op het reçu en de factuur van de betrokken transactie wordt echter niet naar deze merken verwezen. De betrokken stenen worden er slechts aangeduid als 'rodelieten' (granaatstenen).

De door Freiesleben ingestelde inbreukvorderingen worden in

eerste aanleg toegewezen door het *Landgericht* te Dusseldorf. Hölterhoff stelt hoger beroep in bij het *Oberlandesgericht*, dat vaststelt dat hij de betrokken aanduidingen tijdens de betrokken transactie enkel heeft gebruikt om de kwaliteiten, en meer bepaald het type slijpvorm van de te koop aangeboden stenen te beschrijven, en dat een dergelijke aanduiding dus niet werd gebruikt om te suggereren dat zij afkomstig waren van de onderneming van Freiesleben. Het *Oberlandesgericht* verwijst derhalve de volgende vraag:

'Is er ook sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de merkenrichtlijn, wanneer de verwerende partij duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en zij het merk van de verzoevende partij uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door haar aangeboden waar, zodat het volledig uitgesloten is, dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat?'

Het arrest

Het korte arrest bevat slechts vijf punten die men als rechtsoverweging zou kunnen aanduiden.

Zoals gebruikelijk wordt de vraag allereerst opnieuw verwoord: de rechter heeft *'in wezen'* gevraagd of een houder krachtens artikel 5, lid 1, MRI *'een derde het gebruik van dat merk kan verbieden in een feitelijke situatie als de door de verwijzende rechter minutieus beschreven situatie'* (r.o. 13), hetgeen vervolgens neerkomt op de vraag of die situatie een inbreuk vormt in de zin van artikel 5 lid 1 MRI (r.o. 14 en 15).

Daarna is de eigenlijke motivering van het arrest geheel in r.o. 16. opgenomen:

'Dienaangaande volstaat de vaststelling, dat geen van de belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk wordt geraakt in een situatie als beschreven door de verwijzende rechter. Deze belangen worden immers niet aangetast in een situatie waarin:

- *de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;*
- *de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;*
- *de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar.'*

Hieruit leidt het Hof af dat de prejudiciële vraag (zie hiervoor) bevestigend beantwoord kan worden, *'zonder dat in het kader van deze zaak nader behoeft te worden ingegaan op de betekenis van gebruik van een merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a en b, van de richtlijn'*.

Commentaar

Hoewel het dictum van dit arrest volstrekt juist lijkt, stelt de uitspraak teleur op het vlak van haar motivering. Zij had immers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een beter inzicht in de systematiek van artikel 5, met name wat de verhouding betreft tussen de leden 1, 2 en 5.

Het stelsel van artikel 5 MRI

Ik val met de deur in huis: naar mijn mening hebben de leden 1 en 2 betrekking op de twee hoofdfuncties van het merk, te weten respectievelijk de herkomst en *goodwill*-functie. Nuttig vergelijkingspunt is daarbij lid 5, dat daarentegen ziet op de bescherming van merken tegen het gebruik van tekens '*anders dan ter onderscheiding van waren of diensten*'. Dit houdt in dat het bij die bescherming moet gaan om gebruik *anders dan als merk*.⁴ *A contrario* geldt derhalve dat inbreukmakend gebruik in de zin van de leden 1 of 2 gebruik moet zijn *ter onderscheiding van waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming*.⁵ Dat wil zeggen, voeg ik daaraan toe, *gebruik als merk*, met de zo-even aangestipte tweedeling tussen herkomst- en *goodwill*-functie, waarbij de veelgeciteerde tiende overweging van de considerans van de richtlijn 'met name' naar de eerste functie verwijst.

Beide functies zijn overigens erkend in de rechtspraak van het Hof, zij het dat de nadruk ook daar steeds op de herkomstfunctie heeft gelegen. De rechtspraak met betrekking tot de herkomstfunctie als wezenlijke functie van het merk is voor het eerst ontwikkeld in HvJ EG 23 mei 1978, *Hoffman-La Roche*.⁶ De *goodwill*functie is vervolgens voorzichtig aangestipt in de belangrijke ompakkingszaak HvJ EG 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb*.⁷ Zij wordt vervolgens als op zichzelf staande functie erkend in HvJ EG 4 november 1997, *Dior/Evora*.⁸

Uit deze systematiek volgt eigenlijk al rechtstreeks dat het inbreukmakend gebruik, in de zin van het lid 1 onder b, gebruik moet zijn dat het betrokken merk in zijn herkomstfunctie aantast, hetgeen inhoudt dat dit gebruik herkomstgerelateerd moet zijn. Wat lid 1 onder a betreft, is de herkomstverwarring een wettelijk vermoeden, in die zin dat zij bij gelijkheid van tekens en producten als een gegeven wordt beschouwd. Wat lid 1 onder b betreft, moet de merkhouder daarentegen bewijzen dat de combinatie van de soortgelijkheid van producten en tekens tot verwarringsgevaar leidt.⁹

In het arrest is niets van dit al terug te vinden. Het lijkt daarentegen alsof het Hof er alles aan heeft gedaan om elke theoretische discussie te vermijden. De gevolgde redenering lijkt daarbij niet altijd even logisch: in eerste instantie neemt het Hof afstand van de in algemene termen geformuleerde prejudiciële vraag, enerzijds door te stellen dat het eigenlijk gaat om de kwalificatie van een inbreuk in de 'minutieus' door het verwijzend gerecht beschreven situatie (r.o. 13) en anderzijds door te verwijzen naar zuiver casuïstiek lijkende omstandigheden, zoals het feit dat betrokkenen beiden in het juweliersvak zitten (r.o. 16). In het dictum wordt de vraag daarentegen beantwoord zoals gesteld, dat wil zeggen in algemene termen.

Voor de loutere verwijzing, in r.o. 16, naar de '*belangen die artikel 5, lid 1, beoogt te beschermen*' voldoet mijns inziens niet. In het licht van de hiervoor genoemde gevestigde rechtspraak over de wezenlijke functie van het merkrecht had het voor de hand gelegen iets uitdrukkelijker te zijn. Nu kunnen wij slechts gissen naar de belangen die het Hof voor ogen kan hebben gehad, met name om een beter zicht te krijgen op de tweedeling tussen de leden 1 en 2.

Onlangs de verwijzing naar bijzonder concrete omstandigheden in r.o. 16 kan mijns inziens uit het dictum worden afgeleid dat het bij gebruik in de zin van artikel 5 lid 1 MRI moet gaan om gebruik van dien aard, dat niet volledig kan worden uitgesloten dat het betrokken merk als een herkomstaanduiding zal worden opgevat.

Het is mijns inziens in het kader van dit 'niet volledig kunnen uitsluiten' dat de door het Hof genoemde concrete omstandigheden naar de voorgrond treden. Als het, zoals in de onderhavige casus,

gaat om mondelinge mededelingen aan een klant 'die in de juweliersmarkt actief is', kan van deze laatste worden verwacht dat hij hem/haar op geen enkel moment de gedachte postvat dat de mededeling 'geslepen zoals de "Spirit Sun" of "Context Cut"' op enige wijze naar de onderneming van Freiesleben verwijst. Iets anders was geweest als de mededeling was gedaan aan een particuliere afnemer, die geen enkele kennis hoeft te hebben van de structuur van de betrokken markt, of, zoals A-G Jacobs vermeldt, als de mededeling op een garantiecertificaat of op de verpakking van de edelstenen was aangebracht (punt 38). In dat laatste geval hadden verdere afnemers in de keten immers de indruk kunnen krijgen dat de stenen op een of andere wijze van de onderneming van Freiesleben afkomstig waren.

Artikel 6 lid 1 MRI: gebruik van een merk als eigenschapsaanduiding

Bijzonder aan de casus is dat de betrokken aanduiding niet alleen is gebruikt op een manier die uitsluit dat zij op enig moment als herkomstaanduiding kan worden opgevat, maar dat zij ook en vooral naar de eigenschap van de betrokken waar verwijst.

In eerste instantie leidt dit ertoe dat de betrokken handeling onder de noemer valt van artikel 6 lid 1 MRI, hiervoor geciteerd. Zelfs indien het merkrecht van Freiesleben krachtens artikel 5 lid 1 MRI deze handeling zou omvatten, zou hij het aan dat recht verbonden verbodsrecht derhalve niet kunnen uitoefenen. Voor de derde is het echter gunstiger om zich volledig buiten de reikwijdte van een recht te bevinden dan om binnen die reikwijdte een uitzondering te kunnen invoeren: ten algemene omdat de bewijslast in het laatste geval doorgaans op de derde rust, en wat in het bijzonder artikel 6 lid 1 betreft omdat die bepaling vereist dat de betrokken handeling in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, hetgeen een bijkomende toets met zich meebrengt.

In tweede instantie leidt het gebruik van merken als verwijzingen naar bepaalde eigenschappen van de betrokken waren ertoe dat deze merken in de praktijk als soortaanduidingen gaan fungeren. Bij toedoen of nalaten van de houder, in dit geval Freiesleben, leidt dit er krachtens artikel 12 lid 2 onder a MRI toe dat het merkrecht, ten onder gaand aan het eigen succes, het lot deelt van 'Frigidaire' of

⁴ Zie verder, met betrekking tot de inbedding van lid 5 in artikel 5, de conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer van 21 maart jl. in de zaak C-23/01, *Robelco/Robeco*.

⁵ Reeds aangehaald arrest *BMW/Deenik*, r.o. 38.

⁶ Zaak 102/77, *Jur.* 1978, p. 1139; *NJ* 1979, 336 m.nt. Wichers Hoeth bij 337; *BIE* 1979, p. 60; *AA* 1978, p. 640 m.nt. Cohen Jehoram; besprekingen Van Nieuwenhoven Helbach in *SEW* 1979, p. 170; Van Empel in *CMLR* 1979, p. 251 en De Wit in *SEW* 1979, p. 472 (conclusie A-G Capotorti).

⁷ Gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, *Jur.* 1996, p. I-3457; *NJ* 1997, 129 m.nt. Verkade onder 130; *SEW* 1998, p. 159 m.nt. Ludding; *GRUR Int.* 1996, p. 1144 m.nt. Verkade; besprekingen Mok in *TVVS* 1996, p. 290; Wefers Bettink in *NTER* 1996, p. 232; Shea in *EIPR* 1997, p. 103; Castillo de la Torre in *EIPR* 1997, p. 304; Seville in *CMLR* 1999, p. 1039 (conclusie A-G Jacobs).

⁸ Zaak C-337/95, *Jur.* 1997, p. I-6013; *BIE* 1998, p. 195 m.nt. Steinhauser; *GRUR Int.* 1999, p. 24 m.nt. Kur; bespreking van uw rapporteur in *NTER* 1998, p. 13 en Norman in *EIPR* 1998, p. 306 (conclusie A-G Jacobs).

⁹ Zie in dit verband ook artikel 16 TRIPs.

'Frisbee' en vervallen kan worden verklaard. IER-annotator Gielen (2002, p. 187) merkt terecht op dat de houder dan in een soort van *catch-22* casus geraakt: hij verliest zijn recht als hij niets doet, maar hij kan niets doen omdat

- a het gebruik geen herkomstgebruik is en dus niet verboden is onder artikel 5 lid 1 MRI;
- b volgens de letterlijke bewoording van artikel 5 lid 2 MRI de aldaar facultatief toegestane bescherming slechts kan worden verleend tegen verwaterend of reputatieschadelijk gebruik van een teken voor niet soortgelijke waren of diensten.

A-G Jacobs merkt in dit verband op dat het niet instellen van een niet aan de houder ter beschikking staande vordering in dit verband niet als een 'nalaten' beschouwd zal kunnen worden, (punt 45) maar het blijft riskant omdat het merk hoe dan ook een deel van zijn onderscheidend vermogen en dus van zijn sterkte verliest.

De hiervóór onder b beschreven lacune houdt de gemoeederen overigens al enige tijd bezig. In de zaak *Marca Mode*¹⁰, waar partij Adidas een reflexwerking van de lacune had aangevoerd om een brede uitleg van artikel 5 lid 1 MRI te bepleiten, heeft het Hof gemeend dat de lacune in dat kader niet relevant kon zijn. Nu is de vraag naar de lacune evenwel in volle omvang voorgelegd, en wel in de zaken *Davidoff II*, C-292/00 en *Adidas II*, C-408/01 (verwijzing HR). In laatstgenoemde zaak heeft nog geen zitting plaatsgevonden, maar in eerstgenoemde zaak heeft (wederom) A-G Jacobs op 21 maart j.l. geconcludeerd dat artikel 5 lid 2 MRI in eerste instantie letterlijk gelezen dient te worden en dat er dus geen aanleiding is om bijvoorbeeld 'voor soortgelijke waren of diensten' als 'zelfs voor soortgelijke waren of diensten' uit te leggen, waardoor niet-verwarringstichtende verwatering of reputatieschade krachtens die bepaling ook bij soortgelijke waren of diensten verboden zou kunnen worden.¹¹

De verhouding tot het arrest BMW/Deenik

Overigens lijkt het besproken arrest op gespannen voet te staan met het reeds aangehaalde arrest *BMW/Deenik*, waarvoor rechter Gul-

mann eveneens als rapporteur is opgetreden. In dat arrest werd zonder omwegen geoordeeld dat de mededeling, door garagist Deenik, dat hij gespecialiseerd is in het onderhoud en de reparatie van auto's van het merk BMW, moest worden aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 5 lid 1 onder a MRI. De mogelijkheid voor Deenik om die mededelingen rechtmatig te doen werd daarentegen gezocht in artikel 6 lid 1 MRI. Daarbij oordeelde het Hof dat het eerbiedigen van de daar aan de orde zijnde eerlijke gebruiken in nijverheid en handel overeenkomt met het niet scheppen van een in artikel 7 lid 2 MRI voorziene 'gegronde reden', voor een merkhouder, om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van een waar die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel is gebracht. In beide gevallen gaat het immers om hetzelfde type afweging tussen een merkrecht en een verkeersvrijheid (r.o. 61 en 62).

De verhouding tot *BMW/Deenik* roept vragen op, aangezien de oplettende, goed geïnformeerde doorsnee consument die sinds *Windsurfing Chiemsee*¹² in het communautaire merkenrecht als maatpersoon fungeert, heel goed op de hoogte is van het bestaan van de gescheiden werelden van 'officiële' en 'onafhankelijke' dealers, niet in de laatste plaats omdat hij/zij weet dat de laatsten aanmerkelijk goedkoper plegen te zijn. Als men de door het besproken arrest goedgekeurde maatstaf in de BMW-casus zou hanteren, zou men derhalve tot de conclusie kunnen komen dat bij het in aanmerking komend publiek was uitgesloten, dat het gebruik van het merk 'BMW' kon worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de betrokken diensten als afkomstig van een aan BMW gelieerd bedrijf.

De Richtlijn misleidende en verwijzende reclame

In de punten 64 e.v. van zijn conclusie maakt A-G Jacobs terecht een uitstap naar de Richtlijn misleidende reclame¹³, die na wijziging¹⁴ ook de vergelijkende reclame dekt. Hij doet dat uit nieuwsgierigheid, aangezien vaststaat dat de relevante feiten zich hebben voorgedaan op een tijdstip waarop de omzettingstermijn van de wijzigingsrichtlijn nog niet was verstreken.

Krachtens artikel 2 leden 1 en 2a van deze richtlijn dekt zij elke vorm van mededeling aan het publiek, die het verlenen van diensten of het leveren van goederen beoogt te bevorderen ('reclame') en die uitdrukkelijk of impliciet naar een concurrent of een door deze geboden product verwijst ('verwijzende'). Volgens Jacobs valt het gebruik, door Hölterhoff, van de aanduidingen 'Spirit Sun' en 'Context Cut' duidelijk in deze categorie¹⁵. Op grond van een analyse van de bepalingen van deze richtlijn concludeert hij vervolgens dat voormeld gebruik onder omstandigheden een wettige verwijzende reclame zou vormen.

Mij gaat het hierbij niet zozeer om de vraag hoe de casus vanuit dat laatste oogpunt moet worden beoordeeld, maar om de verhouding tussen de twee systemen.

De chronologie:

- 1984, Richtlijn misleidende reclame;
- 1989, MRI;
- 1994, Gemeenschapsmerkenverordening;
- 1997, wijziging van de Richtlijn misleidende reclame, waardoor vergelijkende reclame wordt toegestaan..

Jacobs onderstreept in dit verband dat hij niet voorstelt dat de MRI door middel van een verwijzing naar de gewijzigde Richtlijn 'vergelijkende reclame' uitgelegd dient te worden (punt 66). Deze voorzichtigheid lijkt mij overbodig. Het gaat immers om twee richtlijnen die

¹⁰ HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Jur. 2000, p. I-4861, BIE 2000, p. 62 m.nt. Spoor, IER 2000, p. 242 m.nt. De Ranitz; SEW 2001, p. 118 m.nt. Vroom-Cramer, bespreking Raas in NTER 2000, p. 256 (conclusie A-G Jacobs).

¹¹ Anders: A-G Ruiz-Jarabo Colomer, in voetnoot 21 van zijn hierna nader te bespreken conclusie van 13 juni j.l. in de zaak C-206/01, Arsenal/Reed. Hij betoogt aldaar, mijns inziens terecht, dat het probleem van de 'lacune' niet gebagatelliseerd dient te worden, aangezien het verwarringsgevaar in de praktijk des te kleiner zal zijn naar gelang het merk bekend is bij de consument.

¹² HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, Jur. 1999, p. I-2779; NJ 2000, 269 m.nt. Verkade; BIE 1999, p. 195 eveneens m.nt. Verkade; IER 1999, p. 169 m.nt. Gielen; besprekingen van uw rapporteur in NTER 1999, p. 187 en Vroom-Cramer in IER 2000, p. 248 (conclusie A-G Cosmas).

¹³ Richtlijn 84/450/EEG, Pb. EG 1984, L 250, p. 17.

¹⁴ Richtlijn 97/55/EG, Pb. EG 1997, L 290, p. 18.

¹⁵ Zie bij twijfel het duidelijke arrest HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-112/99, Toshiba/Katun, Jur. 2001, p. I-7945, NJ 2002, 142 m.nt. Verkade, IER 2002, p. 50 m.nt. Kabel, bespreking Vollebregt in NTER 2002, p. 14 (conclusie A-G Léger).

ieder op een aanpalend gebied, met overlappingsen, op bepaalde aspecten een volledige harmonisatie nastreven, en die elkaar niet voor de voeten mogen lopen. Wijzigingsrichtlijn 97/55 verwijst in dat verband, in de overwegingen van de considerans, naar de MRI. Mijs inziens zouden de twee richtlijnen, in onderlinge samenhang beschouwd, zoveel mogelijk aldus uitgelegd moeten worden dat er witte vlekken noch overlappende gebieden bestaan: òf een bepaalde handeling is in beide regimes verboden, òf zij is in beide toegestaan. De tijd zal moeten leren hoe de twee stelsels in de praktijk kunnen convergeren.

Het vervolg: de zaak *Arsenal*

De besproken zaak heeft een interessant vervolg gekregen met de zaak C-206/01, *Arsenal/Reed*, waarin de zitting plaatsvond op de dag waarop het besproken arrest werd gewezen¹⁶, en waarin A-G Ruiz-Jarabo Colomer op 13 juni jl. concludeerde. Hoofdrolspeeler in deze aardige casus is de heer Matthew Reed, die sinds jaar en dag buiten Highbury Stadium, het thuishonk van Arsenal, met de woorden en beeldmerken van de club verluchte shirts en sjaals verkoopt. Uiteraard heeft Reed de hele discussie met betrekking tot het gebruik van een teken 'als merk', oftewel 'ter onderscheiding van de herkomst van waren of diensten' op de voet gevolgd, want hij heeft aan zijn stalletje een groot bord opgehangen met de mededeling dat de op de verkochte waar gereproduceerde woorden en logo's slechts als versiering dienen en geenszins opgevat mogen worden als een aanwijzing voor enige band met de betrokken club.

In het perspectief van artikel 5 lid 1 onder a (bij vastgestelde gelijkheid van teken en waar) vraagt de verwijzende Engelse High Court of Reed aan veroordeling kan ontsnappen met een beroep op het feit dat herkomstverwarring is uitgesloten.

Mijs inziens is de vraag relevant omdat in het kader van lid 1 onder a niet alleen de herkomstfunctie wordt beschermd, maar ook de *goodwill*-functie. Tevens moet in aanmerking worden genomen dat er weliswaar bij de eerste koper, door de mededeling van Reed, geen herkomstverwarring kan ontstaan, maar des te meer bij derden.

Na een uitvoerige bespreking van wat volgens hem het stelsel van artikel 5 MRI is, komt Ruiz-Jarabo onder meer tot de conclusie dat van inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 5 lid 1 slechts sprake kan zijn wanneer dat gebruik geschikt is om te misleiden omtrent de oorsprong, de herkomst, de kwaliteit of de reputatie van de betrokken waren of diensten (punt 49). Hierdoor is het wettelijk vermoeden van artikel 5 lid 1 onder a (inbreuk zonder dat verwaringsgevaar aangetoond hoeft te worden) volgens hem *omkeerbaar* (punt 52). Voorts moet het volgens hem gaan om gebruik van het betrokken teken met het oogmerk van commerciële exploitatie van het betrokken teken (punten 55 tot en met 64).

Slot

Met het overnemen van de door het *Oberlandesgericht* Dusseldorp aangereikte maatstaf, dat voor het aannemen van inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 5 lid 1 MRI niet moet kunnen worden uitgesloten dat het betrokken teken als herkomstaanduiding fungeert, heeft het Hof al de weg ingeslagen van het gebruik 'als merk', zij het dat het *goodwill*-facet daarbij onbesproken blijft. Voor een volledige analyse van dit vraagstuk moet het arrest *Arsenal* worden afgewacht.

¹⁶ Het dictum van het door dezelfde kamer gewezen arrest *Hölterhoff* werd voorafgaand aan het pleidooi in de zaak *Arsenal* voorgelezen.