



**Prof. mr. D.J.G. Visser, [Klos Morel Vos en Schaap](#): ‘Bellure’ is een bevrijding! Noot bij HvJ EG 18 juni 2009, zaak nr. C-487/07 ([B9 7974](#)) L’Oreal/Bellure.**

Alsof er een raam is open gezet en er plotseling een stroom frisse lucht de bedompte kamer binnenkomt. Het arrest in de zaak L’Oréal/Bellure wordt in merkenrechtkringen met gejuich ontvangen. Na jaren van vage, innerlijk tegenstrijdige en voor praktisch nauwelijks toepasbare arresten komt het Hof van Justitie der EG nu met een glasheldere uitspraak die naadloos aansluit bij de belangrijkste morele basisemotie van het recht van de intellectuele eigendom: “Gij zult niet zonder eigen investering opzettelijk aanhaken bij en profiteren van de prestatie, de investering of de goodwill van een ander.”

Gielen laat in zijn IER-noot ([B9 7986](#)) weten dat deze beslissing zijns inziens logisch voortvloeit uit eerdere beschikkingen in oppositiezaken en conclusies van AG’s. Dat mag zo zijn, dit arrest is zonder twijfel de belangrijkste uitspraak over en voor bekende merken sinds het Davidoff/Gofkid arrest uit 2003, en misschien wel sinds Puma/Sabel uit 1997. In Davidoff/Gofkid werd immers weliswaar bepaald dat art. 5 lid 2 RI. ook op gebruik voor soortgelijke waren betrekking had, maar niet hoe de inbreuk-criteria van art. 5 lid 2 RI. moesten worden geïnterpreteerd.

Reikhalzend werd uitgekeken naar de beslissing over het verwaterings-aspect in de INTEL-zaak, maar die uitspraak bleek nogal een teleurstelling, vanwege het (mogelijk strenge maar in ieder geval moeilijk in de praktijk toe te passen) vereiste van het *bewijs van een wijziging in het economisch gedrag van de consument*.<sup>1</sup>

Maar nu kan bij de bekende merkhouders de vlag uit: ‘verwatering’ is misschien moeilijk te bewijzen, ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ is dat niet:

Artikel 5 lid 2 RI. 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

- 1) noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar,
- 2) noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan,
- 3) 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

---

<sup>1</sup> Iedereen ging zich afvragen hoe dat in de praktijk nu bewezen moest worden. De eerste rechtspraak leek streng. En Quaedvlieg merkte er in zijn noot bij Intel op Boek9.nl ([B9 7921](#)) over op: “Bewijs van verwatering wordt in die lezing echter zó moeilijk dat het nauwelijks meer rond te krijgen is. Economisch gedrag is op de eerste plaats koopgedrag. 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 merkhouder geschrapt moeten worden”.

commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

De bekende merkhouder hoeft geen gevaar voor verwarring te bewijzen, geen gevaar voor 'een economische gedragsverandering' te bewijzen, hij hoeft zelfs geen schade te bewijzen.

Het enige dat hij hoeft te bewijzen is dat een derde

“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.

Hij moet dus de opzet om aan te haken te bewijzen. Dat opzet-vereiste is nieuw, maar vermoedelijk niet lastig. Zo proberen alle huismerken aan te haken bij de A-merken, dat is een feit van algemene bekendheid. Het enige wat verder bewezen moet worden is het feit dat de consument ‘een verband’ legt met het bekende merk. Daarmee lijkt het ruime Benelux-associatie-criterium zonder veel aanvullende eisen terug van weggeweest, zij het alleen voor bekende merken. Maar bekende merken zijn nu eenmaal in de praktijk de merken die het meest worden nagevolgd.

Er is dan ook geen twijfel over mogelijk dat het voor bekende merken (weer) beter mogelijk wordt om navolging op merkenrechtelijke gronden aan te pakken, zonder ingewikkelde bewijsverplichtingen.

Dirk Visser

22 juni 2009