

De fasentoets in het licht van Equivalenza en Messi

IER 2021/20

Ruim een jaar geleden deed het Hof van Justitie uitspraak in de zaak Equivalenza. Een half jaar na Equivalenza volgde de uitspraak in de zaak Massi/Messi. Dit artikel gaat in op deze twee uitspraken en de impact ervan voor de praktijk van het merkenrecht.

1. Aanleiding van het arrest Equivalenza

De zaak *Equivalenza* begint te rollen als Equivalenza Manufactory een aanvraag tot inschrijving doet van het volgende woord-beeldmerk (afbeelding 1):

Afbeelding 1



Equivalenza Manufactory wil het merk laten inschrijven voor klasse 3, parfums. Dit ziet ITM Entreprises niet zitten, omdat zij meent dat dit teken van Equivalenza verwarringsgevaar schept met haar merk 'Label' (afbeelding 2):

Afbeelding 2



¹ Jorn Torenbosch is docent Recht, Innovatie en Technologie aan de universiteit Utrecht en Jesper Vrieling heeft de master IT&Recht afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen en is op het moment masterstudent Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

ITM Entreprises start daarom een oppositieprocedure en beroept zich op art. 8 lid 1 sub b van de Uniemerkenverordening (hierna UMV).² De oppositie wordt toegewezen door de oppositieafdeling, hetgeen de tweede kamer van beroep van het EUIPO in stand laat. Equivalenza stapt naar het Europees Gerecht en klaagt dat sprake is van schending van art. 8 lid 1 sub b UMV. Het Gerecht oordeelt dat de conflicterende tekens auditief gemiddeld overeenstemmen, maar dat de tekens begripsmatig en visueel van elkaar verschillen. Vervolgens bepaalt het Gerecht de totaalindrukken van beide tekens en houdt daarbij rekening met de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Aangezien de waren voornamelijk op zicht worden gekocht, hecht het Gerecht meer waarde aan de verschillen op visueel gebied. Dit leidt volgens het Gerecht tot de slotsom dat de conflicterende tekens niet 'globaal overeenstemmen'. Het Gerecht concludeert aldus dat niet is voldaan aan één van de cumulatieve voorwaarden van art. 8 lid 1 sub b UMV en dat de kamer van beroep onterecht heeft vastgesteld dat verwarringsgevaar kan optreden. Het EUIPO stelt in reactie op dit oordeel van het Gerecht een hogere voorziening in bij het Hof van Justitie. Volgens het EUIPO heeft het Gerecht op onjuiste wijze art. 8 lid 1 sub b UMV toegepast.

In het arrest *Equivalenza* moet het Hof zich dus buigen over de uitleg van art. 8 lid 1 sub b UMV. Voluit bepaalt dit artikel dat de inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer in een oppositieprocedure blijkt dat het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, het aangevraagde merk betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten en dit leidt tot verwarringsgevaar. Lang is onzeker geweest hoe deze relatieve weigeringsgrond precies moet worden toegepast. Dit geldt in het bijzonder voor het vereiste dat het aangevraagde merk en het oudere merk moeten 'overeenstemmen'. De onzekerheid over de te volgen methode bij de beoordeling van art. 8 lid 1 sub b UMV – en in het verlengde hiervan natuurlijk de gelijklopende bepalingen omtrent het uitsluitende recht van de merkhouder³ – heeft in de rechtspraak bij zowel het Europees Gerecht als het Hof van Justitie geleid tot verschillende toepassingsmethoden, met wezenlijke verschillen tussen de methoden.⁴ *Equivalenza* is dus de uitgelezen mogelijkheid voor het Hof om de brood-

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk. De arresten die centraal staan in deze bijdrage, *Equivalenza* en *Massi/Messi*, zijn gewezen onder oud recht, te weten Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Art. 8 lid 1 sub b UMV is ongewijzigd gebleven, waardoor de rechtsregels uit *Equivalenza* en *Massi/Messi* onverminderd van toepassing zijn op huidig recht.

³ Art. 9 lid 2 sub b UMV, art. 10 lid 2 sub b Merkenrichtlijn 2015/2436, art. 2.20 lid 2 sub b BVIE.

⁴ De A-G heeft een overzicht van deze uiteenlopende rechtspraak opgenomen in voetnoten 29 t/m 31.

nodige duidelijkheid te verschaffen over de vraag hoe de rechter te werk moet gaan bij de beoordeling van de overeenstemming.

2. Het antwoord van het Hof in het kort

Het Hof levert en hakt een aantal belangrijke knopen door. Het Hof oordeelt dat de beoordeling van de overeenstemming te onderscheiden is in twee fasen. In fase 1 moet de rechter kijken of de conflicterende tekens overeenstemmen en wanneer de rechter ook maar enige vorm van overeenstemming vaststelt op auditief, visueel of begripsmatig vlak, hoe gering ook, moet de rechter naar fase 2. In fase 2 moet de rechter de mate van overeenstemming beoordelen binnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Daarbij verduidelijkt het Hof ook dat de neutralisatieleer uit *Picasso/Picaro* in fase 1 moet worden toegepast, ná de vaststelling van overeenstemming op auditief, visueel en begripsmatig vlak.⁵ De neutralisatieleer ziet op het uitzonderlijke geval dat a) de conflicterende tekens begripsmatig verschillen, b) één van beide tekens een vaste en duidelijke betekenis heeft, en c) dat het publiek die betekenis onmiddellijk begrijpt. Is aan deze cumulatieve voorwaarden voldaan, dan neutraliseert het begripsmatig verschil de overeenstemming op auditief en visueel vlak en is geen sprake van overeenstemming. Dit betekent dat wanneer de neutralisatieleer van toepassing is, de rechter kan afzien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

3. De te maken keuze volgens de A-G: streng of soepel

De methode die het Hof in *Equivalenza* formuleert is duidelijk en maakt in één klap een einde aan twintig jaar onzekerheid. Deze onduidelijkheid bestond eruit dat in de rechtspraak van het Gerecht en het Hof twee methoden om overeenstemming te beoordelen naast elkaar bestonden en afwisselend werden toegepast. Vooral bij het Europees Gerecht was het daardoor erg moeilijk om te voorspellen hoe het Gerecht de overeenstemming van de conflicterende tekens ging beoordelen. Aangezien de twee te ontwaren methoden inhoudelijk behoorlijk verschillen, maakt het nogal wat uit voor de uitkomst van het geschil welke methode wordt toegepast. De A-G noemt de twee naast elkaar bestaande methoden de 'soepele' methode, respectievelijk de 'strengere' methode. Zowel de soepele methode als de strenge methode maken onderscheid tussen twee fasen. Bij beide methoden bestaat fase 1 uit de beoordeling van het constitutionele vereiste van 'overeenstemming' en fase 2 uit een beoordeling van de vraag of verwarringsgevaar is te duchten, waarbij de mate van overeenstemming één van de relevante factoren is. Hoe in beide methoden invulling wordt gegeven aan de beoordeling in fase 1, verschilt.

Bij de strenge methode is de lat in fase 1 erg laag en moet de rechter oordelen dat sprake is van overeenstemming als er enige – hoe gering dan ook – overeenstemming is tussen de conflicterende tekens op auditief, visueel of begripsmatig vlak. Indien ook sprake is van gelijke of soortgelijke waren of diensten, dan moet de rechter overgaan naar fase 2 en de mate van overeenstemming beoordelen als onderdeel van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In de strenge methode gaat het in fase 1 dus om een laagdrempelige vergelijking van de tekens. Er is om deze reden geen ruimte in de strenge methode om in fase 1 bijvoorbeeld rekening te houden met de manier waarop de waren of diensten in de handel worden gebracht of de neutralisatieleer. Hoe de waren en diensten in de handel zijn gebracht en de vraag of één van beide tekens een duidelijke en vaste betekenis heeft die het relevante publiek onmiddellijk begrijpt, leggen bij de strenge methode pas gewicht in de schaal in fase 2, de algehele beoordeling van de mate van overeenstemming binnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Bij de soepele methode ligt de lat in fase 1 hoger dan het geval is bij de strenge methode. In tegenstelling tot de strenge methode hanteert de soepele methode twee stappen in fase 1. De eerste stap is dat de rechter moet kijken of, en hoeveel, overeenstemming er is tussen de tekens op auditief, visueel en begripsmatig vlak. Zodra de rechter dit heeft gedaan, moet de rechter naar stap twee. Deze tweede stap wordt in de soepele methode de 'globale beoordeling van de overeenstemming' genoemd en behelst dat de rechter de vastgestelde auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenissen en verschillen tegen elkaar afweegt. Als de verschillen groter zijn of zwaarder wegen dan de punten van gelijkenis, dan moet de rechter oordelen dat de tekens niet globaal overeenstemmen en dat aldus niet is voldaan aan het constitutionele vereiste 'overeenstemming'. De rechter hoeft dan geen globale beoordeling van het verwarringsgevaar te verrichten. Het kan bij de soepele methode dus zo zijn dat sprake is van feitelijke overeenstemming op auditief, visueel of begripsmatig vlak, maar dat de rechter oordeelt dat de tekens (globaal) niet overeenstemmen en dus de drempel van het vereiste 'overeenstemming' niet is gehaald. Vanwege het verschil in karakter met de strenge methode, moet de rechter bij de soepele methode reeds in fase 1 al rekening houden met bijvoorbeeld de omstandigheden waaronder de waren of diensten in de handel zijn gebracht en de vraag of de neutralisatieleer van toepassing is.

De A-G spreekt zijn voorkeur uit voor de strenge methode. De strenge methode past volgens de A-G beter bij de tekst van de wet en het doel van de verordening. Het is immers niet uitgesloten dat zelfs bij een klein beetje overeenstemming op enig vlak, zelfs als de tekens niet globaal overeenstemmen, tóch verwarringsgevaar is te duchten. Het is volgens de A-G daarom onwenselijk om de rechter conform de soepele methode van de globale beoordeling van

⁵ HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P (*Picasso/Picaro*).

het verwarringsgevaar te ontslaan als de tekens niet globaal overeenstemmen. Volgens de A-G is het gevaar van de soepele methode dat de rechter onterecht vooruitloopt op de vraag of verwarringsgevaar kan ontstaan. Wat volgens de A-G ook pleit voor de strenge methode is dat de neutralisatieleer en de wijze waarop de waren in de handel worden gebracht in deze methode in fase 2 vallen en niet in fase 1. Volgens de A-G horen zowel de wijze waarop waren of diensten in de handel worden gebracht als de neutralisatieleer naar hun aard thuis in fase 2. Beide omstandigheden kunnen namelijk niet in het stadium van de vergelijking van de tekens feitelijke overeenstemming 'uitwissen'. Voor de neutralisatieleer geldt tevens dat zelfs als deze van toepassing is, niet valt uit te sluiten dat alsnog verwarringsgevaar kan optreden.

4. De keuze van het Hof: de hybride methode

Het Hof gaat voor het grootste gedeelte mee met zijn A-G en kiest overwegend voor de strenge methode. Het Hof benadrukt dat fase 1 en 2 strak gescheiden moet blijven en dat fase 1 een voorvraag is met een lage drempel. In fase 1 moeten de tekens worden vergeleken op basis van de totaalindrukken die zij in het geheugen van het publiek achterlaten, in het licht van de *intrinsieke kwaliteiten* van de conflicterende tekens (r.o. 71). De omstandigheden waaronder de waren of diensten waarop de tekens betrekking hebben in de handel worden gebracht, mogen niet worden meegenomen in fase 1.⁶ Dit zou volgens het Hof tot het absurde resultaat leiden dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die waren en diensten in de handel worden gebracht (r.o. 72). Opmerkelijk is dat het Hof niet de gehele strenge methode overneemt: het Hof oordeelt dat de neutralisatieleer onderdeel is van fase 1 en niet, zoals de A-G had voorgesteld, van fase 2 (r.o. 75). Zodoende kiest het Hof voor een 'hybride methode'. Deze hybride methode is grotendeels hetzelfde als de strenge methode, maar wat betreft de plek van de neutralisatieleer volgt het Hof de soepele methode.

Met deze keuze voor de hybride methode is *Equivalenza* de nieuwe gouden standaard om aan te halen als men wil uitleggen hoe de rechter merkinbreuk moet beoordelen. *Equivalenza* luidt in zeker zin een nieuw tijdperk in. Een vraag die daarbij opkomt is wat we nu met oude vertrouwde arresten moeten, bijvoorbeeld het altijd graag

aangehaalde arrest *Puma/Sabel*.⁷ Veel van dit soort arresten maken niet het duidelijke onderscheid in fasen dat wel wordt gemaakt in *Equivalenza*. Zo beoordeelt het Hof in *Puma/Sabel* beide fasen onder de bredere paraplu van het verwarringsgevaar. Men moet dus oppassen bij het aanhalen van oude jurisprudentie: deze jurisprudentie is alleen nog relevant indien het in te passen is in de fasen-toets van *Equivalenza*.⁸

5. De hybride methode onder de loep

Equivalenza maakt een hoop duidelijk, maar roept ook een aantal vragen op. Voordat we aan de olifant in de kamer toekomen – de opmerkelijke keuze van het Hof om de neutralisatieleer in fase 1 te plaatsen – eerst aandacht voor een ander punt.

Wat naast de plek van de neutralisatieleer opvalt, is dat het Hof in r.o. 71 oordeelt dat in fase 1 de conflicterende tekens moeten worden beoordeeld op basis van hun 'intrinsieke kwaliteiten'. Wat precies intrinsieke kwaliteiten van een teken zijn, wordt niet duidelijk uit het arrest. Het woord 'intrinsiek' is verwarrend, vooral omdat het Hof in *Equivalenza* ook stelt dat in fase 1 de vergelijking tussen de tekens moet zijn gebaseerd op de totaalindrukken die zij in het geheugen van het relevante publiek achterlaten.⁹ Volgens elke gangbare definitie van het woord 'intrinsiek' is de perceptie van het publiek bij uitstek niet iets dat onder dit begrip valt. De keuze voor het woord 'intrinsiek' is al met al ongelukkig en leidt tot ambiguïteit.¹⁰

Hoewel r.o. 71 vrij ambigu is, menen wij dat het Hof met het woord 'intrinsiek' niet anders heeft willen zeggen dan dat in fase 1 de tekens sec moeten worden vergeleken. Externe factoren als de wijze van gebruik, de waren of diensten waarvoor de conflicterende tekens zijn ingeschreven, de bekendheid van de conflicterende tekens enz. mogen niet worden meegenomen in fase 1. De rechter moet in fase 1 dus eigenlijk alles wegdenken, behalve de tekens zelf. Vervolgens moet de rechter de tekens *an sich* vergelijken.

Met deze uitleg van het woord 'intrinsiek', blijft alsnog een vervelend pijnpunt over. Zoals al naar voren is geko-

⁶ Deze overweging wijkt expliciet af van HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P (*Ferrero*), r.o. 85. Hier oordeelde het Hof nog wél dat bij de beoordeling van de overeenstemming rekening moest worden gehouden met de wijze en omstandigheden waarop de waren of diensten in de handel zijn gebracht. Vgl. Haak in zijn *BIE*-noot (*BIE* 2020/3, p. 122 e.v.), punt 2-3 van de noot.

⁷ HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, *IER* 1997 p. 220, m.nt. Gielen; *BIE* 1998 p. 64, m.nt. Cohen Jehoram; *NJ* 1998 p. 523, m.nt. Verkade (*Puma/Sabel*).

⁸ Vergelijk ons andere artikel in dit nummer van de *IER*: 'Punten van overeenstemming wegen zwaarder dan punten van verschil?', *IER* 2021/19, par. 2.2 'Fase 1: een vergelijking op basis van intrinsieke bestanddelen'.

⁹ Naar analogie kan worden gewezen op de beoordeling of een merk in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Ook daar toetst het Hof aan de hand van de intrinsieke kwaliteiten, maar moeten de contextuele elementen die helderheid kunnen verschaffen over de wijze waarop het relevante publiek dit merk opvat worden meegewogen. Zie Verschuur, '(On)schuldige merken – openbare orde & goede zeden van 1880 tot nu', *IER* 2020/44, par. 5.

¹⁰ Ook andere taalversies zijn ambigu en spreken van intrinsieke kwaliteiten van een teken. Wij hebben de Spaanse taalversie erop nageslagen, omdat dit de procestaal is. Ook hebben we de Engelse en Duitse taalversies bekeken.

men, is het doel van de strikte vergelijking in fase 1 om te voorkomen dat wordt vooruitgelopen op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.¹¹ Dit is ook de reden dat in fase 1 geen rekening mag worden gehouden met hoe de waren of diensten in de handel worden gebracht. Dit leidt volgens het Hof immers tot het absurde resultaat dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die waren en diensten in de handel worden gebracht (r.o. 72). Toch moet, om de totaalindrukken van de tekens vast te stellen, worden gekeken naar de perceptie van het relevante publiek (r.o. 71). In de woorden van de A-G: de vergelijking van de tekens is geen louter abstracte exercitie, maar moet worden verricht in het licht van de (veronderstelde) perceptie van de gemiddelde consument van de categorie betrokken waren of diensten (r.o. 70). Dit wringt. De waren of diensten waarvoor de conflicterende tekens zijn ingeschreven hebben namelijk directe invloed op de perceptie van het relevante publiek. Zo is het publiek bijvoorbeeld oplettender bij producten met een hoge prijs of sterk technologisch karakter,¹² bij medicijnen¹³ of bij (specialistische) bancaire en financiële diensten.¹⁴ Het publiek is daarentegen minder oplettend bij bijvoorbeeld supermarktgoederen.¹⁵

Het Hof stelt dus enerzijds dat het absurd is als tekens overeenstemmend zijn of niet naargelang de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, maar oordeelt tevens dat overeenstemming moet worden beoordeeld met inachtneming van de perceptie van het relevante publiek van de betrokken waren of diensten. Het leidt tot een tegenstrijdigheid. De totaalindrukken die de betrokken tekens oproepen zijn afhankelijk van de perceptie van het relevante publiek. De perceptie van het relevante publiek is op zijn beurt afhankelijk van de betrokken waren of diensten. Via de perceptie van het relevante publiek hebben de betrokken waren of diensten dus tóch invloed op de beoordeling van de overeenstemming in fase 1. R.o. 71 is op dit punt aldus inherent tegenstrijdig met r.o. 72: de perceptie van het relevante publiek van de betrokken waren of diensten in fase 1 leidt namelijk tot het absurde resultaat dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang de waren of diensten waarop zij betrekking hebben.

Deze tegenstrijdigheid is onnodig. Het merkenrecht kent immers een geobjectiveerde maatman: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.¹⁶ Door in fase 1 overeenstemming te beoordelen in het licht van de perceptie van de gewone consument, wordt voorkomen dat de soort waren of diensten waarop de tekens betrekking hebben van invloed zijn op de overeenstemmingsvraag in fase 1. Hierdoor wordt het absurde resultaat dat het Hof in r.o. 72 uiteenzet, daadwerkelijk voorkomen. Hoewel het Hof spreekt over de perceptie van het relevante publiek van de betrokken waren of diensten, verdient het daarom de voorkeur om in fase 1 de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument als maatman te nemen.

6. Neutralisatie

Wat intrinsiek is aan een teken en wat de precieze rol is van de perceptie van het publiek, roept vragen op. Het lijkt echter vooral te gaan om ongelukkige woordkeuzes. Deze ongelukkigheden vallen in het niet vergeleken met de keuze van het Hof om de neutralisatieleer in fase 1 te plaatsen. Wij kunnen deze keuze van het Hof niet volgen, omdat het onverenigbaar is met de aard van de neutralisatieleer. Bovendien brengt de keuze van het Hof het doel van art. 8 lid 1 sub b UMV in gevaar. Een ander reëel gevolg van de keuze van het Hof is dat tevens het doel van de bescherming voor bekende merken (sub c-bescherming)¹⁷ in gevaar wordt gebracht.

Zoals al eerder kort aangehaald betreft de neutralisatieleer het uitzonderlijke geval dat sprake is van een begripsmatig verschil tussen de conflicterende tekens en één van beide tekens een duidelijke en vaste betekenis heeft die het relevante publiek onmiddellijk begrijpt (zie ook r.o. 75). In dit geval neutraliseert het begripsmatige verschil de overeenstemming op visueel en/of auditief vlak. Wat de neutralisatieleer in feite inhoudt, is dat een groot begripsmatig verschil de overeenstemming op visueel en/of auditief vlak naar de achtergrond drukt, waardoor minder waarschijnlijk is dat verwarringsgevaar ontstaat. Dit is ook logisch: wanneer één van beide tekens een duidelijke en vaste betekenis heeft die het publiek onmiddellijk begrijpt, is minder waarschijnlijk dat de consument direct dan wel indirect in verwarring raakt omtrent de herkomst van de waren of diensten. Het is dus belangrijk om te zien dat de neutralisatieleer naar zijn aard niets van doen heeft met de overeenstemming van de conflicterende tekens: het gevolg van neutralisatie is een afname van de waarschijnlijkheid dat verwarringsgevaar optreedt. Doordat de neutralisatieleer een direct verband heeft met de vraag of consumenten in verwarring raken, hoort de neutralisatie-

11 Vgl. de conclusie van de A-G, r.o. 73.

12 HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P (*Picasso/Picaro*), r.o. 59 en HvJ EG 3 september 2009, C-498/07 P (*Aceites del Sur-Coosur/Kaipa*), r.o. 74-76.

13 Gerecht EU 13 februari 2007, T-256/04 (*Respicur*), r.o. 46-47 en Hof Amsterdam 23 februari 2010, IEF 8613 (*Solvay Pharmaceuticals/Novartis Vaccines and Diagnostics*), r.o. 4.7.

14 HvJ EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank/EUIPO*), r.o. 35 en r.o. 48.

15 Rb. Arnhem (vzr.) 28 april 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT4808, BIE 2005/64; IER 2005/49 (*Unilever/Albert Heijn*).

16 HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, NJ 2000/374 (*Gut Springenheide*), r.o. 30 e.v.

17 Art. 9 lid 2 sub c UMV, art. 10 lid 2 sub c Merkenrichtlijn 2015/2436, art. 2.20 lid 2 sub c BVIE.

leer logischerwijs in fase 2. Dit miskent het Hof door de neutralisatieleer in fase 1 te plaatsen.

Het gevolg van de, naar onze mening, onjuiste keuze van het Hof is groot. Door de neutralisatieleer in fase 1 te plaatsen stelt het Hof in wezen dat een neutraliserend effect van een begripsmatig verschil feitelijke overeenstemming op visueel en/of auditief vlak kan 'uitwissen'. De neutralisatieleer in fase 1 is, met andere woorden, een normatieve correctie op een feitelijke vaststelling. Dit schuurt met het idee van de fasentoets. Het Hof oordeelt, in overeenstemming met zijn A-G, dat fase 1 is bedoeld als lage, formele drempel. Bij enige vorm van (feitelijke) overeenstemming moet de rechter een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten. Deze strakke scheiding beoogt, in de treffende woorden van de A-G, juist te voorkomen dat vooruit wordt gelopen op de vraag of verwarringsgevaar kan optreden. De keuze van het Hof wringt met deze gedachte van de fasentoets: de neutralisatieleer in fase 1 dwingt de rechter namelijk vooruit te lopen op de vraag of verwarringsgevaar is te duchten!

Veelzeggend is dat het bestaan van een neutraliserend effect van een begripsmatig verschil helemaal niet uitsluit dat verwarringsgevaar is te duchten. Zo heeft het Hof zelf ooit beslist in de zaak *REWE-Zentral* dat wanneer de conflicterende tekens sterk auditief en visueel overeenstemmen, begripsmatige verschillen aan de aandacht van de consument kunnen ontsnappen.¹⁸ Ook is natuurlijk denkbaar dat in andere situaties, ondanks een neutraliserend effect van een begripsmatig verschil, het publiek toch in verwarring kan raken, bijvoorbeeld als het oudere merk erg onderscheidend is en het relevante publiek niet opletend is. De plaats van de neutralisatieleer in fase 1 brengt aldus het doel van sub b-bescherming in gevaar, doordat nu het gevaar dreigt dat de rechter niet hoeft te beoordelen of er verwarringsgevaar is te duchten in situaties waar dit verwarringsgevaar er wél kan zijn.

Het plaatsen van de neutralisatieleer in fase 1 brengt echter niet alleen het doel van de sub b-bescherming in gevaar. Een reëel probleem is dat het Hof óók het doel van de sub c-bescherming in gevaar brengt. Zoals we weten uit het arrest *Ferrero* moet het constitutieve vereiste 'overeenstemming' (fase 1, dat zowel voorkomt in sub b als sub c), uniform worden uitgelegd.¹⁹ De vereiste mate van overeenstemming om aan bekende merken sub c-bescherming te verlenen ligt lager dan bij sub b-bescherming, maar dit speelt pas bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar c.q. de beoordeling of het publiek een verband legt tussen de conflicterende tekens. Om deze reden is niet uit te sluiten dat de neutralisatieleer dus ook kan

worden toegepast bij het beoordelen van de overeenstemming bij een beroep op sub c-bescherming.

Om verschillende redenen lijkt dit ons onjuist en ongewenst. Deze redenen houden verband met het doel van sub c-bescherming. Het doel is dat houders van bekende merken kunnen optreden tegen tekens die bij het relevante publiek het bekende merk in gedachte roepen.²⁰ Sub c-bescherming vereist expliciet niet dat het publiek (ook) in verwarring raakt. Eerder kwam al ter sprake dat een neutraliserend effect niet kan uitsluiten dat onder sub b verwarringsgevaar is te duchten. Onder sub c geldt hetzelfde argument, alleen dan nog sterker. Een neutraliserend effect kan namelijk al helemaal niet uitsluiten dat het publiek een conflicterend teken met het bekende merk in verband brengt. Het neutraliseren van overeenstemming bij sub c-bescherming druist aldus in tegen de aard van deze bescherming.

Bovendien geldt dat neutralisatie van de overeenstemming onder sub c mijlenver afstaat van de werkelijkheid. Om sub c-bescherming te krijgen, moet een merk immers bekend zijn bij een aanzienlijk deel van het publiek. Het is slecht voor te stellen dat een merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek en eveneens bij datzelfde publiek een vaste, duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft.²¹ Deze twee omstandigheden lijken elkaar uit te sluiten: als een merk een vaste, duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, dan is onvoorstelbaar dat het merk eveneens bekend is. Zou het merk immers bekend zijn, dan heeft het teken niet een duidelijke en vaste (!) betekenis. Het merk kan best een (woordenboek)betekenis hebben, alleen heeft het merk per definitie tevens de betekenis als herkomstaanduiding. Neem bijvoorbeeld Apple. De gemiddelde consument begrijpt dat een apple een stuk fruit is. In de context van computers en consumentenelektronica verbindt het publiek het teken 'Apple' echter onlosmakelijk met de iPhone, iPod, iMac enz. Het teken 'Apple' heeft dus helemaal geen vaste betekenis. Afhankelijk van de context kan het verwijzen naar een merk voor consumentenelektronica óf naar een stuk fruit. Doordat Apple in de context van consumentenelektronica refereert aan een merk voor die waren, kan de overeenstemming in feitelijke zin dus niet worden geneutraliseerd.

Door de neutralisatieleer in fase 1 te plaatsen maakt het Hof het feitelijk onmogelijke, mogelijk. Feitelijk kan de neutralisatieleer niet van toepassing zijn op een bekend

18 HvJ EG 27 oktober 2010, C-22/10 P (*REWE-Zentral*), r.o. 46-47. Zie ook voetnoot 74 van de conclusie van de A-G.

19 HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P (*Ferrero*), r.o. 51 en 52.

20 Uiteraard is voor optreden op basis van sub c tevens vereist dat onge-rechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

21 Deze mogelijkheid is evenwel niet volledig uit te sluiten. Een merk kan theoretisch gezien bij een aanzienlijk deel van het publiek bekend zijn en eveneens bij een (ander) niet te verwaarlozen deel van het publiek een vaste en duidelijke betekenis hebben die dat publiek onmiddellijk begrijpt. De bekendheid van het merk staat immers los van de onderscheidende kracht ervan.

merk, maar in de juridische fictie van het Hof kan een bekend merk wél onderhevig zijn aan de neutralisatie. Dit hangt samen met het feit dat het Hof steevast oordeelt dat de overeenstemming in fase 1 niet mag worden beoordeeld in het licht van de bekendheid van het oudere merk.²² Het leidt tot een bizarre situatie. In fase 1 moet de rechter bij een begripsmatig verschil tussen de conflicterende tekens oordelen of één van beide tekens een duidelijke en vaste betekenis heeft die het publiek onmiddellijk begrijpt. Het beste argument waarom geen neutralisatie kan optreden, namelijk het feit dat het oudere merk bekend is en het teken dus géén vaste betekenis heeft, mag geen gewicht in de schaal leggen in fase 1. De rechter mag pas in fase 2 oordelen over de bekendheid van het oudere merk. De rechter komt echter niet toe aan fase 2, als hij concludeert dat sprake is van neutralisatie in fase 1. Er is dan immers geen sprake van 'overeenstemming'. Het is de wereld op zijn kop.

7. Het arrest *Massi/Messi*

Wij zijn al met al erg kritisch over het feit dat het Hof de neutralisatieer plaatst in fase 1. De ondubbelzinnigheid van het Hof biedt daarentegen wel duidelijkheid. In het arrest *Massi/Messi* gaat het Hof vervolgens aan de haal met deze duidelijkheid.

Het arrest *Massi/Messi* vormt het voorlopige sluitstuk in een bijna tien jaar durende strijd tussen het Spaanse (sport)merk 'Massi' en het woord-beeldmerk 'Messi',²³ ingeschreven door voetballer Lionel Messi.²⁴ Zowel in de oppositieprocedure als bij de kamer van beroep krijgt de houder van het Massi-merk gelijk.²⁵ Het Gerecht komt echter tot een andere conclusie. Volgens het Gerecht is het onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument van de waren waarop het Messi-merk betrekking heeft niet onmiddellijk denkt aan de beroemde voetballer. De reputatie van Lionel Messi is zodanig dat – bij gebrek aan tegenbewijs – moet worden geoordeeld dat het begripsmatige verschil tussen Massi en Messi eventuele auditieve en/of visuele overeenkomsten neutraliseert.²⁶ Tegen deze beslissing komt de merkhouder van Massi op bij het Hof.

22 HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P (*Ferrero*), r.o. 58, recent herhaald in HvJ EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank/EUIPO*), r.o. 59.

23 Nadruk op 'voorlopig', aangezien partijen elkaar nog niet met rust kunnen laten, zo blijkt uit Kamer van Beroep 11 januari 2021, R 1981/2019-5 en R 2033/2019-5. In deze zaken heeft Messi tevergeefs geprobeerd het Massi-merk vervallen te laten verklaren.

24 De inschrijving van Massi bestaat uit twee woordmerken voor klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels), klasse 9 (fietshelmen, beschermende kleding tegen ongelukken, persoonlijke beschermingsmiddelen) en klasse 28 (handschoenen, schouder-, knie- en elleboogbeschermers). Een korte zoektocht leert dat Massi in de praktijk een fietsmerk is, zie <https://massi.bike>. Het Messi-merk is ingeschreven voor klasse 9 (noodhulpapparatuur en -instrumenten), klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels) en klasse 28 (voorwerpen voor gymnastiek en sport die niet onder andere klassen vallen).

25 Oppositiedivisie 12 juni 2013, nr. B 1 938 458 en Kamer van Beroep 23 april 2014, R 1553/2013-1.

26 Gerecht EU 26 april 2018, T-544/14 (*Messi/Massi*), met name r.o. 75.

In *Massi/Messi* staat dus de neutralisatieer centraal. Het arrest is om een aantal redenen het bespreken waard. De belangrijkste reden is dat het Hof in *Massi/Messi* oordeelt dat 'de globale beoordeling van het verwarringsgevaar' impliceert dat begripsmatige verschillen tussen twee tekens de visuele en fonetische overeenstemming ervan kunnen neutraliseren, mits ten minste een van deze tekens vanuit het oogpunt van het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (r.o. 85).²⁷ In de volgende rechtsoverweging (r.o. 86) doet het Hof er nog een schepje bovenop en oordeelt hij dat 'deze rechtspraak (*red.*: de rechtspraak omtrent de neutralisatieer) betrekking heeft op de litigieuze tekens en de draagwijdte die aan hun begripsmatige verschillen moet worden toegekend *in het kader van de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar (...)*'.²⁸

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de rechters van het Hof in de zaak *Massi/Messi* het arrest *Equivalenza* over het hoofd hebben gezien: *Equivalenza* is immers een half jaar eerder geweest. Bovendien verwijst het Hof in r.o. 44 naar *Equivalenza*. Toch spreekt het Hof in *Massi/Messi* over de neutralisatie 'in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar'. Met andere woorden: het Hof lijkt in *Massi/Messi* te oordelen dat de neutralisatieer in fase 2 thuishoort. Dit terwijl het Hof eerder in *Equivalenza* oordeelde dat de neutralisatieer in fase 1 moet worden beoordeeld. *Massi/Messi* lijkt dus haaks te staan op *Equivalenza*.

Een verklaring voor deze, op het eerste oog, wel heel tegenstrijdige overwegingen in *Massi/Messi* is wellicht te vinden in de procedure bij het Gerecht en het middel dat is aangebracht in de hogere voorziening. Het Gerecht heeft de neutralisatieer namelijk behandeld in het kader van fase 2 (r.o. 36). De houder van het Massi-merk komt vervolgens door middel van een hogere voorziening op tegen de toepassing van de neutralisatieer door het Gerecht. Massi klaagt in het vierde middel, op basis van meerdere argumenten, dat het Gerecht de neutralisatieer uit *Picasso/Picaro* niet juist heeft uitgelegd. Eén van de argumenten van het vierde middel is bijvoorbeeld dat het Gerecht niet heeft uitgelegd waarom in Engelstalige gebieden verwarringsgevaar zou worden geneutraliseerd, aangezien de tekens daar gelijk worden uitgesproken. Waar Massi níet over klaagt in het vierde middel is de vaststelling door het Gerecht dat wanneer de neutralisa-

27 Deze vertaling is gemaakt met het professionele vertaalprogramma 'DeepL', vanuit de Franse versie van het arrest. R.o. 85 luidt in het Frans als volgt: 'En effet, il découle d'une telle jurisprudence que, ainsi que le Tribunal l'a rappelé au point 73 de l'arrêt attaqué, l'appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes visuelles et phonétiques entre eux, pour autant qu'au moins l'un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public est susceptible de la saisir directement' (cursivering auteurs).

28 In het Frans: Cette jurisprudence ayant trait aux signes en cause et à la portée qu'il convient d'accorder à leurs différences conceptuelles dans le cadre de l'appréciation globale du risque de confusion (...)' (cursivering toegevoegd).

tieleer uit *Picasso/Picaro* van toepassing is, de kans op verwarringsgevaar wordt geneutraliseerd. Het vierde middel gaat juist uit van deze vaststelling door het Gerecht.

Vanwege het grievenstelsel in de Europese rechtsorde is het Hof in een hogere voorziening gebonden aan de aanbrechte verweren.²⁹ Deze beperkte bevoegdheid, het oordeel van het Gerecht dat het verwarringsgevaar wordt geneutraliseerd en de wijze waarop de houder van het Massi-merk zijn klachten heeft ingestoken, kunnen verklaren waarom het Hof spreekt van verwarringsgevaar bij de toepassing van de neutralisatieleer. Gezien deze omstandigheden – en bovenal de ondubbelzinnige overweging van het Hof in *Equivalenza* – moet onzes inziens niet te veel waarde worden gehecht aan r.o. 85 en 86 in *Massi/Messi*. Niet valt aan te nemen dat het Hof met deze overwegingen terugkomt op r.o. 75 in *Equivalenza*. *Equivalenza* is wat ons betreft (nog steeds) leidend, ook het oordeel dat de neutralisatieleer in fase 1 moet worden toegepast. De verwarring die *Massi/Messi* schept verdient echter geenszins de schoonheidsprijs.

8. Neutralisatie, een nieuwe dimensie

Een ander opvallend punt aan het arrest is dat Messi zelf een beroep doet op de neutralisatieleer. Het is Messi die stelt dat er geen overeenstemming is tussen Massi en Messi, omdat de bekendheid van de voetballer de visuele en auditieve overeenstemming neutraliseert. Hoewel deze processtrategie nu goed uitpakt, is het maar de vraag of dit verstandig is geweest. Als Massi niet overeenstemt met Messi vanwege de betekenis van Lionel Messi als voetballer, dan kan hetzelfde worden gezegd van tekens als 'Missi' of 'Mossi'.³⁰ Het beroep op het neutraliserend effect van de bekendheid als voetballer kan Messi later gaan tegenwerken. In 2005 wees Gielen in dit verband er al op dat een gevolg van de neutralisatieleer is dat het merk (in dat geval Picasso voor voertuigen) niet als merk fungeert, omdat het de waren of diensten niet als afkomstig van een bepaalde onderneming onderscheidt.³¹ Als immers wordt vastgesteld dat een teken in de context waarvoor het is ingeschreven in de ogen van het publiek een vaste, duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft, dan is het merk feitelijk niet in staat om die waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het merk ontbeert dan onderscheidend vermogen en staat bloot aan een nietigheidsactie.³²

9. Bewijs voor neutralisatie en een feit van algemene bekendheid

Een laatste punt waar wij de aandacht op willen vestigen, is hoe is bewezen dat Messi een vaste, duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft. Het Hof oordeelt in r.o. 74 dat waarschijnlijk eenieder bekend is of bekend kan zijn met Messi als voetballer via algemeen toegankelijke bronnen. Naar nationaal procesrecht is het ons niet vreemd dat feiten van algemene bekendheid geen bewijs behoeven (art. 149 lid 2 Rv). Wel is van belang om erop te wijzen dat niet snel sprake is van een feit van algemene bekendheid: er is dus voorzichtigheid geboden om zonder bewijs aan te nemen dat het algemene publiek – dus ook buiten de context van de sport – inderdaad niet aan het merk denkt, maar aan de voetballer. Bij een wereldberoemde voetballer als Messi (of een wereldberoemde schilder als Picasso) is zo'n aanname voor te stellen.³³ Dergelijke aannames kunnen onzes inziens niet worden gemaakt als het niet om een absolute, zijn vakgebied overstijgende wereldster gaat. Zo kunnen minder bekende voetballers (of minder bekende schilders) zich niet zonder bewijs beroepen op de neutralisatieleer.³⁴

Aldus is een Messi-geval uitzonderlijk. Slechts wanneer sprake is van een enorme, wereldwijde bekendheid of beroemdheid ('superreputatie'), kan als feit van algemene bekendheid worden aangenomen dat de gemiddelde consument een conceptueel verband legt tussen de betekenis (veelal een naam) en het merk. Een in het oog springend voorbeeld is wederom het woord 'Apple'. Zoals eerder aangegeven, is het overgrote deel van de gemiddelde consument bekend met de betekenis van het woord als fruit. Kan dan op basis daarvan als feit van algemene bekendheid worden aangenomen dat het publiek een conceptueel verband legt tussen de betekenis als fruit en het elektronicamerk Apple? Of dient degene die zich op de neutralisatieleer beroept hiervoor bewijs aan te dragen? Wij menen het laatste en pleiten voor grote terughoudendheid bij de toepassing van de neutralisatieleer op basis van een feit van algemene bekendheid. Het gegeven dat een woord in een woordenboek staat, is onvoldoende om voorshands aan te nemen dat het publiek ook direct een verband legt met de betekenis ervan als zij wordt geconfronteerd met het teken. Toepassing van de neutralisatieleer zelf is al een uitzonderlijk geval (zie expliciet r.o. 75

29 Jurgens & Stijnen, *Toepassing van Europees recht*, Deventer: Kluwer 2012, p. 41–42.

30 Zie ook Maeyaert in zijn blog via <https://www.worldtrademarkreview.com/ip-offices/messi-scores-win-over-massi-legal-expert-laments-cjeus-unfortunate-decision> (online, laatst geraadpleegd op 29 maart 2021).

31 Gielen, 'Lijkt het nu allemaal minder op elkaar dan vroeger', *IER* 2005/61.

32 Art. 59 lid 1 sub a UMV.

33 Het Gerecht neemt op basis van de reputatie van Messi, en de aandacht die hij in de algemene media ontvangt, aan dat zijn bekendheid de louter sportieve sfeer overstijgt; Gerecht EU 26 april 2018, T-554/14 (*Messi/Massi*), r.o. 56, 57 en 61. Hierdoor wordt wel gesproken over een 'superreputatie', zie <https://ipkitten.blogspot.com/2020/09/cjeu-confirms-no-likelihood-of.html> (online, laatst geraadpleegd op 25 maart 2021).

34 Hier lijkt de Nederlandse rechtspraak tot op heden ook van uit te gaan. Zo oordeelt bijvoorbeeld de Rb. Den Haag onzes inziens terecht dat onvoldoende aannemelijk is dat 'McGregor' – bij gebrek aan concreet bewijs – in de ogen van het algemene publiek naar MMA-vechter Conor McGregor verwijst. Zie Rb. Den Haag 10 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:9718, r.o. 4.9.2.

van *Equivalenza*), dus toepassing ervan op basis van een feit van algemene bekendheid verdient bijzondere terughoudendheid.

10. Conclusie

Het arrest *Equivalenza* is een belangrijk arrest, de nieuwe gouden standaard voor de beoordeling van merkinbreuk. Het Hof geeft duidelijk gestalte aan de fasentoets. Eerst moet formeel worden vastgesteld óf de tekens overeenstemmen en óf de waren en diensten soortgelijk zijn. Daarna volgt de normatieve verwarringstoets. De meest in het oog springende uitzondering hierop is de neutralisatieleer: na de formele vaststelling van overeenstemming volgt een normatieve correctie inhoudende het uitzonderlijke geval dat de conflicterende tekens begripsmatig verschillen, één van beide tekens een vaste en duidelijke betekenis heeft en dat het publiek die betekenis onmiddellijk begrijpt. Als hiervan sprake is, dan hoeft de rechter geen globale beoordeling van het verwarringsgevaar te verrichten.

Deze nieuwe gouden standaard gaat gepaard met nieuwe vragen. De fasentoets van het Hof heeft nog ruwe randjes en staat in zekere zin nog in de kinderschoenen. Er is dan ook nog een hoop te verduidelijken aan de fasentoets. In het oog springende vraagstukken zijn onder andere de precieze rol van de perceptie van het relevante publiek, de impact van de neutralisatie in fase 1 en of de fasentoets (in zijn volledigheid) óók toepasbaar is bij de beoordeling van sub c-bescherming. Laten we hopen dat wanneer de rook is opgetrokken en het Hof de kans heeft gehad de ruwe randjes bij te slijpen, de fasentoets uitgroeit tot de groei-briljant die zij in potentie kan zijn.