

Punten van overeenkomst wegen zwaarder dan punten van verschil?

IER 2021/19

1. Inleiding

‘Waarbij in aanmerking moet worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.’

Iedereen die zich bezighoudt met het merkenrecht zal op enig moment worden geconfronteerd met (een variant van) bovenstaande zin. Het is de beroemde (of juiste beruchte?) zinsnede die de Hoge Raad in het leven heeft geroepen in het arrest *Bigott-Batco/Doucal*.² Passend wordt de regel dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil, de *Bigott/Doucal*-regel genoemd.³

De *Bigott/Doucal*-regel wordt toegepast bij de vraag of een merk en een beweerdelijk inbreukmakend teken voldoende overeenstemmen om te concluderen tot verwarringsgevaar (art. 2.20 lid 2 sub b BVIE resp. art. 9 lid 2 sub b UMV, hierna: sub b-bescherming) of associatiegevaar (art. 2.20 lid 2 sub c BVIE resp. art. 9 lid 2 sub c UMV, hierna: sub c-bescherming). De *Bigott/Doucal*-regel is een uniek Nederlands uitgangspunt en is al ruim 20 jaar onderdeel van het Nederlandse merkenrecht. Tot de dag van vandaag verschijnen er regelmatig uitspraken waarin de regel wordt toegepast.⁴ Met recht kan daarom worden gesproken van een ingeburgerde regel.⁵ Als de regel wordt aangehaald door de rechter, is dit een goed teken voor de merkhouder: in het grootste deel van deze zaken wordt geconcludeerd dat sprake is van inbreuk.⁶

Hoewel de *Bigott/Doucal*-regel geregeld wordt toegepast, is de legitimiteit van de regel twijfelachtig. Anemaet stelt bijvoorbeeld dat kan worden afgevraagd of deze regel nog wel zou moeten worden toegepast nu het Hof van Justitie nimmer een dergelijke regel heeft genoemd of bevestigd.⁷ Ook volgens A-G Van Peursesem kan niet voldoende steun voor de *Bigott/Doucal*-regel worden gevonden in de jurisprudentie van het Hof van Justitie.⁸ Vooral Verkade is erg stellig dat de *Bigott/Doucal*-regel onverenigbaar is met het Europees recht: ‘Het idee dat aan punten van overeenstemming meer gewicht zou toekomen dan aan punten van verschil verdraagt zich niet met het hoofdcriterium van de *totaalindrukken*, waarbij het optellen en aftrekken van individuele overeenstemmings- respectievelijk verschilpunten juist van de hand is gewezen.’⁹

Aan de andere kant zijn er voorstanders van de *Bigott/Doucal*-regel: zo noemt Geerts de regel in de meeste recente druk van *Kort Begrip* – en ook in oudere drukken van *Kort Begrip* – onder het kopje ‘Hoe moet worden vergeleken?’¹⁰ In de toelichting hierop stelt Geerts dat het publiek juist door overeenstemmende delen in merken tot verbanden zal concluderen. Ook Cohen Jehoram erkent de *Bigott/Doucal*-regel.¹¹ Volgens Cohen Jehoram is de ratio achter de regel dat het publiek (dat afgaat op een vaag herinneringsbeeld van het merk) ook eerder is geneigd af te gaan op de punten van overeenstemming (waardoor het merk als het ware in herinnering wordt geroepen) dan op de punten van verschil.¹²

Er zijn al met al verschillende meningen te vinden in de literatuur over de houdbaarheid van de *Bigott/Doucal*-regel. In dit artikel zullen wij de *Bigott/Doucal*-regel uitgebreid bespreken en afzetten tegen het Europees merkenrecht zoals het Hof van Justitie dit door de jaren heeft ontwikkeld. De indeling van dit artikel is als volgt. Allereerst wordt het Europese kader over de vergelijking van merk en teken besproken (par. 2). Vervolgens wordt de *Bigott/Doucal*-regel besproken, waarbij wij ook ingaan op de impact van de regel in de Nederlandse jurisprudentie (par. 3). Daarna gaan

1 Jörn 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.

2 HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, NJ 1999/697, m.nt. P.B. Hugenholtz; IER 1999/29, m.nt. F.W. Grosheide (*Bigott-Batco/Doucal*).

3 Vgl. L. Anemaet, ‘Beslissen in sub b zaken: hoe beoordelen rechters of een consument in verwarring is of niet?’, *BIE* 2019/3, p. 124; P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2020/353.

4 Zie voor recente toepassingen bijvoorbeeld Rb. Den Haag 7 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:443 (*Franklin/Franklin Group*); Rb. Den Haag 8 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:18 (*Expert*); Rb. Amsterdam 29 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:551 (*Commander en Just Brands/Outfittery*).

5 Zo neemt A-G Drijber de regel tot uitgangspunt in zijn conclusie van 12 maart 2021, ECLI:NL:PHR:2021:244 (*Adidas/H&M*), r.o. 3.10. Zie ook de conclusie van A-G Van Peursesem van 9 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1422 (*OK Oliecentrale/Gaos*), waar de A-G spreekt van een ingeburgerde regel in voetnoot 54.

6 Zie L. Anemaet, *BIE* 2019/3, p. 124; zie ook expliciet de data in voetnoot 58 van het artikel van Anemaet.

7 Zie voetnoot 5. Vgl. ook D.G.J. Visser, in voetnoot 13 van zijn noot onder HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, AA/0535, p. 537 (*Allround/Simstars*).

8 Conclusie A-G Van Peursesem 9 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1422 (*OK Oliecentrale/Gaos*), r.o. 3.20.

9 D.W.F. Verkade, in punt 13 van zijn noot onder HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017/315 (*Allround/Simstars*).

10 P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2020/353. Deze regel staat in ieder geval sinds de editie uit 2011 in *Kort Begrip* vermeld.

11 T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, Utrecht: 2009.

12 T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief*, Utrecht: 2009, p. 240.

wij in op de verenigbaarheid van de *Bigott/Doucal*-regel met dit Europese kader (par. 4) en sluiten wij af met een conclusie (par. 5).

2. Europese context

Sinds de inwerkingtreding van de Harmonisatierichtlijn,¹³ is het Hof van Justitie de hoogste uitlegrechter. In de afgelopen 25 jaar heeft het Hof van Justitie veelvuldig arresten gewezen over de wijze waarop begrippen als ‘overeenstemming’, ‘verwarringsgevaar’ en ‘bekendheid’ moeten worden uitgelegd.¹⁴ Een centraal arrest voor de uitleg van deze begrippen is *Puma/Sabel*, waarin het Hof van Justitie als volgt oordeelt:

“Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Blijkens de formulering van artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat ‘bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie’, speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of associatiegevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

Het verwarringsgevaar of associatiegevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk het-zij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.”¹⁵

In de Europese rechtspraak over de overeenstemming tussen merk en teken is het leidende criterium een vergelijking van de totaalindrucken die merk en teken oproepen, met inachtneming van de dominerende en onderscheidende bestanddelen.¹⁶ Deze rechtsregel is op te delen in twee fasen.¹⁷ Fase 1 is de beoordeling van overeenstemming als constitu-

tief vereiste voor toepassing van sub b- of sub c-bescherming. Fase 2 is de beoordeling van de algehele mate van overeenstemming binnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (sub b-bescherming) respectievelijk de beoordeling of de mate van overeenstemming voldoende is om een verband tussen merk en teken te leggen (sub c-bescherming). In het hiernavolgende wordt, om het kort te houden, gesproken van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar resp. de beoordeling van het verband. De beoordeling in fase 1 – overeenstemming als constitutief vereiste – houdt in dat wanneer in fase 1 wordt vastgesteld dat er *geen enkele overeenstemming* is tussen merk en teken, de rechter niet hoeft over te gaan tot een beoordeling van verwarringsgevaar resp. de beoordeling van het verband. De rechter mag dan volstaan met de vaststelling dat er geen overeenstemming is en een beroep op sub b- of sub c-bescherming dus nooit kan slagen.

Indien er enige overeenstemming is – hoe gering dan ook – dan is voldaan aan het constitutieve vereiste van overeenstemming en *moet* de rechter naar fase 2.¹⁸ Er is slechts één uitzondering hierop en dat is het geval dat de tekens begripsmatig verschillen en ten minste één van beide tekens in de ogen van het relevante publiek een vaste, duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis heeft.¹⁹ Dit wordt ook wel de neutralisatieleer genoemd. In fase 2 speelt *de algehele mate van overeenstemming* een rol bij het beoordelen van verwarringsgevaar respectievelijk de beoordeling van het verband. Hoe groter de mate van overeenstemming, des te eerder verwarringsgevaar of een verband kan worden aangenomen.²⁰ Het onderscheid tussen de twee fasen is niet altijd even strikt door het Hof van Justitie toegepast. Zo beoordeelt het Hof van Justitie beide fasen in de arresten *Puma/Sabel*, *Cannon/Canon* en *Lloyd/Loint's* onder de bredere paraplu van het verwarringsgevaar.²¹

13 Richtlijn 89/104/EEG, *PbEG* 1989, L 40/1.

14 Richtlijn 89/104/EEG, *PbEG* 1989, L 40/1 is op 1 januari 1996 in werking getreden, zie P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2020/277.

15 HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, *IER* 1997, p. 220, m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 1998, p. 64, m.nt. T. Cohen Jehoram; *NJ* 1998, p. 523, m.nt. D.W.F. Verkade (*Puma/Sabel*), r.o. 23-24.

16 O.m. HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, *IER* 1999/48; *NJ* 2000, p. 375, m.nt. D.W.F. Verkade (*Lloyd/Loint's*), r.o. 25; HvJ EG 28 april 2004, C-3/03 P (*Maratzen Concord*), r.o. 29 en HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05 P, *IER* 2007/85 (*BHIM/Shaker*), r.o. 35.

17 In vergelijkbare zin ook P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2020/350 e.v.

18 Uiteraard moet erbij sub b-bescherming ook nog sprake zijn van soortgelijke waren of diensten. Zo niet, dan hoeft de rechter ook niet over te gaan naar fase 2. Aangezien dit artikel uitsluitend ziet op het overeenstemmingsvereiste, laten wij dit verder buiten beschouwing.

19 HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 P (*Picasso/Picaro*), r.o. 20; HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 75; HvJ EU 17 september 2020, C-449/18 P, C-474/18 P (*Messi/Massi*), r.o. 35-36. Wij willen wel de kanttekening plaatsen dat het gaat om cumulatieve eisen. Begripsmatig moeten de tekens dus verschillen, ten minste één van beide tekens moet een vaste en duidelijke betekenis hebben en bovendien moet het publiek onmiddellijk die betekenis herkennen (en in het verlengde daarvan dus niet het teken als herkomst-aanduiding van een bepaalde waar of dienst opvatten). Het enkele feit dat een woord in de Dikke van Dale is te vinden, is onzes inziens dus onvoldoende om te neutraliseren. Wij vinden hiervoor steun in HvJ EU 16 juli 2020, C-714-18 P, *ECLI:EU:C:2020:573 (ACTC)*, r.o. 78.

20 HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, *IER* 1999/48; *NJ* 2000, p. 375, m.nt. D.W.F. Verkade (*Lloyd/Loint's*), r.o. 19.

21 HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, *IER* 1997, p. 220, m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 1998, p. 64, m.nt. T. Cohen Jehoram; *NJ* 1998, p. 523, m.nt. D.W.F. Verkade (*Puma/Sabel*), r.o. 16 e.v.; HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, *NJ* 1999/393, m.nt. D.W.F. Verkade; *IER* 1998/265, m.nt. Ch. Gielen (*Cannon/Canon*), r.o. 17 e.v. en HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, *IER* 1999/48; *NJ* 2000, p. 375, m.nt. D.W.F. Verkade (*Lloyd/Loint's*), r.o. 19 e.v. Daarentegen maakt het Hof van Justitie in HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P (*TiMi Kinderyoghurt*), r.o. 65-66 wél onderscheid tussen de twee fasen.

Recentelijk heeft het Hof van Justitie dit onderscheid wel duidelijk gemaakt in het arrest *Equivalenza*.²²

De achtergrond om over te gaan tot een strikte scheiding tussen overeenstemming als constitutief vereiste (fase 1) en overeenstemming als onderdeel van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (fase 2), is het voorkomen van de mogelijkheid dat in de vaststelling van de overeenstemming al wordt vooruitgelopen op de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.²³

2.1 Bestanddelen en aspecten

Hoe de rechter overeenstemming in fase 1 en fase 2 moet toetsen is nog iets complexer dan hiervoor geschetst. We zullen daarom nader ingaan op de toetsing van overeenstemming in beide fasen. Om het verschil tussen beide fasen verder te verduidelijken, is eerst het verschil tussen de termen ‘bestanddelen’ en ‘aspecten’ van belang. Dit zijn namelijk twee begrippen die het Hof geregeld gebruikt bij de beoordeling van overeenstemming.²⁴ Met ‘bestanddelen’ wordt bedoeld op de intrinsieke onderdelen waaruit een teken bestaat. Dit kunnen kleuren, vormen, afbeeldingen, teksten e.d. zijn. Met ‘aspecten’ wordt bedoeld op de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten waaruit een teken bestaat.²⁵ In fase 1 moet per aspect aan de hand van de bestanddelen worden vastgesteld in welke mate de tekens qua totaalindrukken overeenstemmen. Wanneer bij elk aspect afzonderlijk de mate van overeenstemming is vastgesteld en er bestaat enige vorm van overeenstemming op basis van enig – auditief, visueel of begripsmatig – aspect, dan moet een rechter (in fase 2) de globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten.²⁶ Omdat de aspecten in fase 1 gescheiden moeten worden beoordeeld, kunnen zij elkaar in deze fase dus niet onderling compenseren. Alleen op deze wijze kan worden voorkomen dat in de eerste fase wordt vooruitgelopen op de vraag of verwarringsgevaar is te duchten resp. tot een verband kan worden geconcludeerd. Deze vragen doen zich pas voor in de tweede fase.

2.2 Fase 1: een vergelijking op basis van intrinsieke bestanddelen

Wij leiden uit de jurisprudentie af dat in de eerste fase afzonderlijk per aspect een vergelijking moet worden gemaakt op basis van de totaalindrukken die de tekens achterlaten, mede in aanmerking genomen hun dominerende bestanddelen.²⁷ Fase 1 moet volgens het Hof van Justitie namelijk worden gebaseerd op de totaalindrukken die deze tekens in het geheugen van het publiek achterlaten in het licht van de *intrinsieke kwaliteiten* van de tekens.²⁸ Het gaat dus om een vergelijking van het merk en teken *an sich*.²⁹ In fase 1 mag daarom bijvoorbeeld geen waarde worden gehecht aan de bekendheid of het onderscheidend vermogen van het merk.³⁰

De bestanddelen van een merk spelen in fase 1 een doorslaggevende rol, aangezien de bestanddelen de intrinsieke kenmerken van het merk zijn. Een specifiek bestanddeel kan dominerend zijn ten opzichte van een ander bestanddeel.³¹ Een bepaalde kleur, vorm of tekst is een intrinsieke kwaliteit en dit bestanddeel kan in het geheugen van het publiek overheersen, waardoor dit bestanddeel een grote-

22 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 68-71.

23 Zie conclusie A-G Saugmandsgaard Øe 14 november 2019, C-328/18 P (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 73.

24 Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst: deze termen worden (helaas) niet altijd streng van elkaar gescheiden en worden soms (mede door de wijze van vertalen van Europese rechtspraak) door elkaar gebruikt. Deze scheiding is voor een goed begrip van de fasentoets van het Hof van Justitie echter wel van belang.

25 Het Hof van Justitie maakt een dergelijk onderscheid o.m. in HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, *IER* 1999/48; *NJ* 2000, p. 375, m.nt. D.W.F. Verkade (*Lloyd/Loint's*), r.o. 25-27; HvJ EG 28 april 2004, C-3/03 P (*Maratzen Concord*), r.o. 29; HvJ EG 12 juni 2007, C-334/05 P, *IER* 2007/85 (*BHIM/Shaker*), r.o. 35-36 en HvJ EG 2 september 2010, C-254/09 P (*Calvin Klein*), r.o. 45-56.

26 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 76.

27 HvJ EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank/EUIPO*). Ook Haak lijkt hiervan uit te gaan in punt 5 van zijn noot onder HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza Manufactory*). Evenwel kan worden afgevraagd in hoeverre de *Puma/Sabel*-regel, een vergelijking op basis van totaalindrukken waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun dominerende bestanddelen, kan worden toegepast op deze ogenschijnlijk strengere scheiding tussen de fasen. In *Puma/Sabel* spreekt het Hof van Justitie immers van ‘deze globale beoordeling [van het verwarringsgevaar, red.] dient, wat betreft de auditieve, visuele en begripsmatige gelijkens’. Het Hof van Justitie maakt in *Puma/Sabel* geen scheiding tussen de twee fasen als hij het criterium verwoordt. Daardoor kan de vraag worden gesteld in hoeverre de *Puma/Sabel*-leer op beide fasen van toepassing is. Recentelijk heeft het Hof van Justitie in HvJ EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank/EUIPO*) de dominerende bestanddelen-leer wel in de eerste fase toegepast. Derhalve gaan wij ervan uit dat de leer op beide fasen kan worden toegepast.

28 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 71. Het woord ‘intrinsiek’ is onzes inziens overigens ongelukkig gekozen. Het Hof van Justitie wil hiermee zeggen dat in de eerste fase geen aandacht mag worden besteed aan de handelwijze van de merkhouder, de wijze waarop het merk op de waren is aangebracht of het onderscheidend vermogen. Daarentegen mag schijnbaar wel rekening worden gehouden met de perceptie van het publiek, aangezien de totaalindrukken op deze perceptie zijn gebaseerd en ook de neutralisatieleer in fase 1 speelt. Zowel de neutralisatieleer als een vergelijking van totaalindrukken zijn noodzakelijkerwijs afhankelijk van de perceptie van het publiek, terwijl strikt genomen de perceptie van het publiek geen intrinsiek onderdeel van het merk is. Wij menen dan ook dat het Hof van Justitie met ‘intrinsiek’ tracht te zeggen dat omstandigheden waar de partijen invloed op hebben niet in fase 1 mogen worden meegenomen. Zie ook ons andere artikel in dit nummer van de *IER*: ‘De fasentoets in het licht van *Equivalenza* en *Messi*’, *IER* 2021/20, par. 5.

29 Zie in dit verband naar analogie 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.

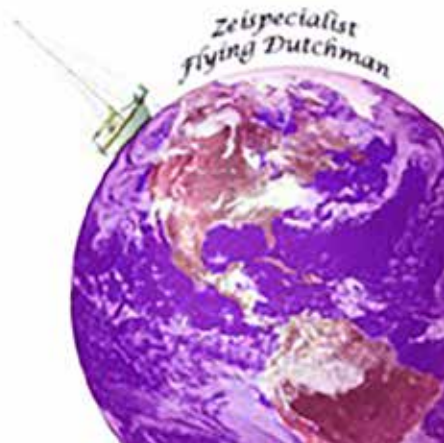
30 HvJ EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank/EUIPO*), r.o. 58.

31 Dit vindt steun in r.o. 71 van *Equivalenza*, waarin het Hof van Justitie deze mogelijkheid niet uitsluit: ‘Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens.’

re invloed heeft op de totaalindrukken. Fase 1 is dus niet alleen bedoeld om te bepalen of er *überhaupt* overeenstemming is, ondanks dat dit uiteindelijk wel het vereiste is om van fase 1 naar fase 2 te gaan. Fase 1 is veel meer dan dat en is ook bedoeld om de tekens *an sich*, op basis van hun totaalindrukken – en met inachtneming van de dominerende bestanddelen – te vergelijken. In fase 1 wordt dus niet alleen bekeken of er overeenstemming is, maar wordt ook – *afzonderlijk per aspect* – de mate van overeenstemming vastgesteld.

Een voorbeeld ter illustratie van het bovenstaande zijn de fictieve merken in afbeelding 1 en afbeelding 2. In afbeelding 1 is de paarse wereldbol het dominerende bestanddeel. Dit bestanddeel is door de kleur, vorm en het formaat ten opzichte van het gehele merk overheersend in het geheugen van de gemiddelde consument. Tijdens de vergelijking van de visuele aspecten van afbeelding 1 en afbeelding 2, hecht het publiek meer waarde aan dit dominerende bestanddeel binnen de totaalindrukken. De mate van visuele overeenstemming is dus gering, aangezien de paarse dominerende aardbol en de blauwe dominerende maan verschillen. Deze bestanddelen wegen zwaarder dan de niet-dominerende overeenstemmende bootjes. In hoeverre de mate van overeenstemming op basis van de auditieve en begripsmatige aspecten de geringe mate van visuele overeenstemming kan compenseren, is een vraag die in fase 2 wordt beantwoord (zie verderop in het artikel).

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Een ander voorbeeld van een correcte beoordeling van de overeenstemming in fase 1 is de recente zaak tussen Decathlon en Athlon voor het Gerecht.³² In dit arrest stelt het Gerecht eerst vast wat de dominerende bestanddelen zijn binnen de totaalindruk van het aangevraagde teken (zie afbeelding 3). Volgens het Gerecht is dit het oneindig-symbool alsmede de stijl van het woord 'Athlon'.³³ Vervolgens beoordeelt het Gerecht *per aspect afzonderlijk* – visueel, auditief en begripsmatig – de mate van overeenstemming. Aangezien de oudere merkhouder een beroep doet op het woordmerk Decathlon, en de dominerende bestanddelen het logo aan het begin van het teken in kwestie alsmede de stijl van het woord 'Athlon' zijn, oordeelt het Gerecht dat de visuele mate van overeenstemming slechts gering is (r.o. 45-47). Ook in dit geval, net als bij het vorige voorbeeld van de bollen, wegen de punten van verschil zwaarder dan de punten van overeenstemming, omdat de punten van verschil de dominerende bestanddelen zijn. Verder oordeelt het Gerecht dat de mate van auditieve overeenstemming (r.o. 48) en begripsmatige overeenstemming (r.o. 57) gemiddeld zijn. Wat het Gerecht vervolgens terecht doet is nog niet overgaan tot een beoordeling van de *algehele* mate van overeenstemming. Immers, in hoeverre de *algehele* mate van overeenstemming voldoende is om verwarringsgevaar aan te nemen, en aan welk *aspect* meer gewicht toekomt, komt pas in fase 2 aan de orde (in de *Decathlon/Athlon*-zaak r.o. 88 e.v.).

Afbeelding 3



³² Gerecht EU 15 oktober 2020, T-349/19 (*Decathlon/Athlon*).

³³ Gerecht EU 15 oktober 2020, T-349/19 (*Decathlon/Athlon*), r.o. 38-41.

Samenvattend geldt dat een rechter in fase 1 per aspect moet nagaan of de merken op dat aspect *enige* mate van overeenstemming vertonen en hoe groot die overeenstemming is. Als de mate van overeenstemming of verschil van elk individueel aspect is vastgesteld en er bestaat overeenstemming op basis van één of meerdere aspecten, dan is voldaan aan het constitutieve vereiste dat onder sub-b resp. sub-c wordt gesteld en moet een globale beoordeling van het verwarringsgevaar plaatsvinden c.q. de beoordeling van het verband. Zoals gezegd is de enige uitzondering hierop het geval dat de tekens begripsmatig verschillen en ten minste één van beide tekens heeft in de ogen van het relevante publiek een vaste, duidelijke en onmiddellijk te begrijpen betekenis (de neutralisatieleer). In dat geval kunnen de begripsmatige verschillen de auditieve en/of visuele overeenstemming neutraliseren.

2.3 Fase 2: met elkaar communicerende vaten en externe omstandigheden

De tweede fase is de beoordeling van de mate van overeenstemming binnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar resp. de beoordeling van het verband. In deze fase vervalt de strikte scheiding tussen de verschillende aspecten die in fase 1 wél bestaat. Zoals besproken, moeten de aspecten in fase 1 afzonderlijk van elkaar worden beoordeeld. Dit is niet het geval in fase 2. In fase 2 kunnen de visuele, auditieve en begripsmatige aspecten elkaar *aanvullen of compenseren*.³⁴ Bovendien komt in fase 2 – in tegenstelling tot fase 1 – juist meer gewicht toe aan het dominerende *aspect*, wat mede kan afhangen van de categorie waren of de wijze waarop deze in de handel worden gebracht.³⁵ Zo ligt het in de rede dat meer gewicht wordt toegekend aan het auditieve aspect als de waar voornamelijk op basis van spraak wordt gekocht en dat meer gewicht toekomt aan het visuele aspect als de waar op basis van zicht wordt gekocht.³⁶ Hoewel de gemiddelde consument de dominerende aspecten van de tekens makkelijker onthoudt,³⁷ draait het nog steeds om de totaalindrukken die de tekens achterlaten.³⁸ Naast de dominerende aspecten moet ook rekening worden gehouden met andere aspecten, tenzij deze verwaarloosbaar zijn.

Aangezien fase 2 binnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar valt, kunnen ook de daarvoor relevante omstandigheden een rol spelen. Naast de compensatie van

de verschillende aspecten kan bijvoorbeeld ook het relevante publiek van invloed zijn op de vraag aan welk aspect in een concreet geval meer gewicht toekomt. Het publiek is bijvoorbeeld oplettender bij producten met een hoge prijs of een sterk technologisch karakter.³⁹ Verder zal het publiek bij medicijnen, welk publiek vaak uit medisch professionals en patiënten bestaat, een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau hebben.⁴⁰ Hetzelfde geldt voor (specialistische) bancaire en financiële diensten, waar het publiek bestaat uit beroepsbeoefenaars en eindverbruikers met een hoog aandachtsniveau.⁴¹ Dit aandachtiger publiek merkt eerder verschillen op dan de gemiddelde omzichtige consument. In dit geval spelen punten van verschil een grotere rol bij de vaststelling van de mate van overeenstemming.⁴² Dit hoeft daarentegen niet het geval te zijn bij een minder oplettend publiek, bijvoorbeeld de supermarktconsument. In het geval van supermarktgoederen zal het in de regel zo zijn dat een punt van overeenstemming een grotere rol speelt dan een punt van verschil.⁴³

Een andere relevante omstandigheid om in een specifiek geval te bepalen of aan een punt van overeenstemming of een punt van verschil een grotere rol toekomt, is het onderscheidend vermogen.⁴⁴ Een ouder merk dat bestaat uit creatieve onderdelen en daardoor een groter onderscheidend vermogen heeft, heeft tot gevolg dat de gemiddelde consument daaraan meer waarde hecht en punten van verschil minder snel opmerkt.⁴⁵ Andersom zal het publiek meer gewicht aan punten van verschil toekennen als het merk beschrijvend is en daardoor een gering onderscheidend vermogen toekomt. Dit is in wezen ook wat het Hof van Justitie in *Puma/Sabel* oordeelt door te overwegen dat enkele begripsmatige gelijkenis tussen twee tekens al tot een zodanige mate van overeenstemming kan leiden dat verwarringsgevaar niet is uitgesloten in het geval een ouder merk van huis uit, of wegens bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht heeft.⁴⁶

Fase 2 kan dus niet los worden gezien van de bredere beoordeling van het verwarringsgevaar resp. de beoordeling van het verband. Bovengenoemde omstandigheden spelen een rol. In de woorden van Haak: 'Als onderdeel van de

34 Hvj EG 22 juni 1999, C-342/97, *IER* 1999/48; *NJ* 2000, p. 375, m.nt. D.W.F. Verkade (*Lloyd/Loint's*), r.o. 27.
 35 Hvj EG 12 juni 2007, C-334/05 P (*BHIM/Shaker*), r.o. 36 en Hvj EU 24 maart 2011, C-552/09 P (*TiMi Kinderyoghurt*), r.o. 85.
 36 Hvj EG 3 september 2009, C-498/07 P (*Aceites Del Sur-Coosur/Koipe*), r.o. 75-76; *Gerecht EU* 6 oktober 2004, gevoegde zaken T-117/03 t/m T-119/03 en T-171/03 (*New Look*), r.o. 49; *Gerecht EU* 1 februari 2005, T-57/03 (*Hooligan*), r.o. 66 en *Gerecht EU* 8 februari 2007, T-88/05 (*Nars*), r.o. 53. Zie verder ook J. Muyltermans & P. Maeyaert, *The Trademark Reporter*, 2013 vol. 1, p. 1067.
 37 *Gerecht EU* 23 oktober 2002, T-104/01, *IER* 2003/9, m.nt. Ch. Gielen (*Fifties*), r.o. 48.
 38 Hvj EG 3 september 2009, C-498/07 P (*Aceites del Sur-Coosur/Kaipa*), r.o. 62.

39 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.
 40 *Gerecht EU* 13 februari 2007, T-256/04 (*Respicur*), r.o. 46-47. Zie voor een Nederlands voorbeeld Hof Amsterdam 23 februari 2010, *IEF* 8613 (*Solvay Pharmaceuticals/Novartis Vaccines and Diagnostics*).
 41 Hvj EU 11 juni 2020, C-115/19 P (*China Construction Bank/EUIPO*).
 42 Zie conclusie A-G Saugmandsgaard Øe 14 november 2019, C-328/18 P (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 74.
 43 Bijv. Rb. Arnhem (vzr.) 28 april 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AT4808, *BIE* 2005/64; *IER* 2005/49 (*Unilever/Albert Heijn*).
 44 Vgl. R. Davis e.a., *Tritton on Intellectual Property in Europe*, London: Sweet & Maxwell 2018, p. 378.
 45 Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe 14 november 2019, C-328/18 P (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 74 alsmede Hvj EU 12 juni 2019, C-705/17 (*Hansson*), r.o. 53-55.
 46 Hvj EG 11 november 1997, C-251/95, *IER* 1997, p. 220, m.nt. Ch. Gielen; *BIE* 1998, p. 64, m.nt. T. Cohen Jehoram; *NJ* 1998 p. 523, m.nt. D.W.F. Verkade (*Puma/Sabel*), r.o. 24.

globale beoordeling kan in fase 2 worden bepaald of aan een bepaald element van overeenstemming of verschil meer of juist minder gewicht toekomt (...).⁴⁷

2.4 Tussenconclusie

Al met al is er sinds het arrest *Equivalenza* een duidelijke scheiding tussen de twee fasen. De eerste fase berust op een beoordeling van de mate van overeenstemming per aspect – auditief, visueel en begripsmatig – op basis van de totaalindrukken die de tekens achterlaten, mede in aanmerking genomen de dominerende en onderscheidende bestanddelen. De totaalindrukken zijn leidend en per afzonderlijk aspect moet worden vergeleken op basis van de intrinsieke kenmerken van de tekens. Als er enige overeenstemming op basis van minimaal één aspect is vastgesteld – en de neutralisatieleer is niet van toepassing – dan moet worden overgegaan tot de tweede fase. In deze fase moet de algehele mate van overeenstemming worden beoordeeld binnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar resp. de beoordeling van het verband. In deze fase kunnen de verschillende aspecten elkaar compenseren en kan meer belang worden toegekend aan het dominerende aspect. Relevante omstandigheden zijn onder andere de perceptie van het relevante publiek, de handelwijze en het onderscheidend vermogen van het oudere merk. In de tweede fase is het dus van deze omstandigheden afhankelijk hoe twee tekens met elkaar moeten worden vergeleken en waar in een bepaald geval meer gewicht aan toekomt.

3. Benelux-recht: de Bigott/Doucal-regel

Nu duidelijk is hoe merk en teken moeten worden vergeleken bij sub b- en sub c-bescherming, zullen we ingaan op de *Bigott/Doucal*-regel. Zoals in de inleiding al naar voren is gekomen – en zoals de naam van de regel ook doet vermoeden – is de *Bigott/Doucal*-regel afkomstig uit het gelijknamige arrest van de Hoge Raad. Feiten en procesverloop van de zaak zijn als volgt.⁴⁸ Bigott is een producent van sigaretten die zij verkoopt onder het merk 'Belmond'. Batco – gelieerd aan Bigott – heeft daarnaast in 1991 het uiterlijk van het sigarettenpakje geregistreerd als beeldmerk. Doucal heeft in 1992 een grote hoeveelheid sigaretten van het merk 'Delta' ingekocht. Bigott c.s. vordert Doucal te verbieden inbreuk te maken op het beeldmerk van het Belmond-pakje. In cassatie oordeelt de Hoge Raad bij de vergelijking van het beeldmerk van het Belmond-pakje en het uiterlijk van het Deltapakje als volgt:

“Bij de beoordeling van deze klachten moet worden vooropgesteld dat – anders dan in subonderdeel b) wordt betoogd – het Hof ter beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk op het recht op voormeld beeldmerk, weliswaar eerst (het uiterlijk van) het DELTA-pakje had te vergelijken met (het uiterlijk van) het BELMONT-pakje (waarbij het Hof mocht afgaan op eigen waarneming en, anders dan subonderdeel a) onder aa) en bb) tot uitgangspunt neemt, niet was gebonden aan de stellingen van partijen), maar dat het vervolgens bij het waardereren van de uitkomst van deze vergelijking een aantal merkenrechtelijke, uit de beschermingsomvang van het merkrecht voortvloeiende regels had in acht te nemen. Van deze regels is hier vooreerst van belang de regel volgens welke de rechter, wanneer hij in het kader van de inbreukvraag de uitkomsten van een vergelijking als voormeld waardeert, daarbij meer gewicht behoort te hechten aan de punten van overeenstemming dan aan die van verschil.”⁴⁹

3.1 *Bigott-Batco/Doucal*: ook relevant voor de Benelux?

De overweging van de Hoge Raad laat weinig ruimte voor interpretatie: vrij ondubbelzinnig stelt de Hoge Raad dat, voor de vraag of verwarring is te duchten, bij de vergelijking tussen merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan punten van overeenstemming dan aan punten van verschil. Evenwel kan de vraag worden gesteld of de Hoge Raad wel de bedoeling heeft gehad om de *Bigott/Doucal*-regel ook te laten gelden voor de Benelux. Het arrest is immers gewezen in de context van het Arubaanse merkenrecht, dat niet identiek is aan het Benelux merkenrecht. Dit wordt ook een paar keer expliciet benoemd door de Hoge Raad.⁵⁰ Zoals Hugenholtz terecht opmerkt in zijn noot onder het arrest, moet de uitspraak van de Hoge Raad in zoverre worden gerelativeerd dat het materiële Antilliaanse merkenrecht niet identiek is aan het Benelux recht c.q. het geharmoniseerde Europese merkenrecht.⁵¹

3.2 *Het Flügel II*-arrest

Hoewel kan worden betwijfeld of de *Bigott/Doucal*-regel zoals geformuleerd in dat arrest ook geldt voor de Benelux, lijkt deze twijfel weg te worden genomen in het arrest *Flügel II*.⁵² Dit arrest van de Hoge Raad uit 2003 gaat over een vormmerk op het bekende flesje van Flügel (afbeelding 5). Het flesje is kenmerkend transparant, waardoor de felrode kleur van de drank in het flesje goed is te zien. Ook kenmerkend aan het flesje is de felgele dop en de witte letters op het etiket. Het geschil spitst zich toe op de

47 M.F.J. Haak, punt 7 in zijn noot onder HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7 (*Equivalenza Manufactory*).

48 Het belangrijkste onderdeel van het geschil zullen wij buiten beschouwing laten, omdat dit niet ziet op de *Bigott/Doucal*-regel. Evenwel willen wij niet onvermeld laten dat in het geschil ook belangrijke vragen omtrent het auteursrecht spelen, in het bijzonder de vraag of de doorvoer van producten een openbaarmaking is in auteursrechtelijke zin.

49 HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, *NJ* 1999/697, m.nt. P.B. Hugenholtz; *IER* 1999/29, m.nt. F.W. Grosheide (*Bigott-Batco/Doucal*), r.o. 3.7.

50 Zie o.a. expliciet r.o. 3.5, 3.8 en 3.9.

51 P.B. Hugenholtz, in punt 4 van zijn noot onder HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, *NJ* 1999/697.

52 HR 11 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK4818, *IER* 2005/49, m.nt. J.J.C. Kabel; *BIE* 2005/53 (*Flügel/W&S*).

vraag of het flesje van W&S, op de markt gebracht onder de naam ‘Toppertje’ (afbeelding 4), inbreuk maakt op het merk van Flügel.⁵³ Zowel de rechtbank als het hof wijzen de vorderingen van Flügel af. Flügel klaagt in cassatie onder meer dat het hof onterecht voorbij is gegaan aan toepassing van de regel dat bij de overeenstemmingsvraag meer gewicht dient te worden gehecht aan punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. De Hoge Raad is het niet eens met Flügel:

Afbeelding 4



Afbeelding 5



“Onderdeel 8 klaagt dat het hof, in weerwil van het in rov. 4 van zijn arrest weergegeven juiste criterium dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en [teken] meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil, in rov. 6 heeft geoordeeld

dat het in dit geval de punten van verschil meer bepalend acht voor de totaalindruk dan de punten van overeenstemming. Het onderdeel mist doel. Het hof heeft zonder miskenning van deze maatstaf kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming, van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten, die duidelijke, direct opvallende verschillen vertonen, waarbij de volledig verschillende namen van de producten direct in het oog springen. Dit oordeel is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.”

Net als in *Bigott-Batco/Doucal* lijkt de Hoge Raad vrij onduidelijk te stellen dat de *Bigott/Doucal*-regel bestaat.⁵⁴ Verschil met *Bigott-Batco/Doucal* is echter dat *Flügel II* niet is geweest in het kader van het merkenrecht van Aruba, maar in het kader van het Benelux merkenrecht. *Flügel II* lijkt te bevestigen dat de *Bigott/Doucal*-regel bestaat voor de Benelux. Toch roept een nauwkeurige bestudering van *Flügel II* vraagtekens op. Van Peursemer stipt bijvoorbeeld aan dat het niet geheel duidelijk is wat de Hoge Raad precies zegt in bovenstaande overweging, ondanks dat dit bij een eerste lezing wel het geval lijkt te zijn.⁵⁵ De Hoge Raad stelt immers dat het hof *zonder miskenning van deze maatstaf* heeft kunnen oordelen dat in het onderhavige geval de punten van overeenstemming van ondergeschikte betekenis zijn. De Hoge Raad lijkt hier uit te gaan van het door cassatieonderdeel 8 juist geachte criterium, namelijk het uitgangspunt dat aan punten van overeenstemming meer gewicht moet worden gehecht dan aan punten van verschil. Van Peursemer merkt op dat de Hoge Raad zich hiermee (mogelijk) niet erover uit laat of dit criterium juist is. De vraag wat de Hoge Raad hier precies zegt, hangt volgens Van Peursemer af van de interpretatie van de zinsnede ‘zonder miskenning van deze maatstaf’.

Wij vinden de twijfel die Van Peursemer heeft terecht, al sluiten wij zeker ook niet uit dat de Hoge Raad hier wél de *Bigott/Doucal*-regel omarmt. Het is alleen niet met zekerheid te zeggen. In aanvulling op Van Peursemer kan daarover nog het volgende worden gezegd. Het hof ging in deze zaak uit van de juistheid van het uitgangspunt dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Dit uitgangspunt wordt door het cassatiemiddel ook als juist bestempeld. Het moment dat de Hoge Raad het vervolgens heeft over ‘het juiste criterium’, lijkt de Hoge Raad niet meer te doen dan het cassatiemiddel aan te halen. Als in cassatie niet is geklaagd over de

53 Eerder hadden Flügel en W&S al een geschil over een ander flesje van W&S, dat op de markt was gebracht onder de naam ‘Surfertje’. De rechtbank Den Haag heeft in 2001 inbreuk op zowel de auteursrechten als de merkenrechten van Flügel aangenomen en W&S een verbod opgelegd, zie Rb. Den Haag (pres.) 22 maart 2001, ECLI:NL:RBSGR:2001:AM2828 (*Flügel/Surfertje*).

54 Iets waar ook A-G Huydecoper van uitgaat in zijn conclusie bij het arrest: de A-G noemt de regel dat meer aandacht moet worden gegeven aan punten van overeenstemming dan punten van verschil namelijk een vuistregel, zie conclusie A-G Huydecoper, ECLI:NL:PHR:2003:AK4818 (*Flügel/W&S*), overweging 33 bij de bespreking van het cassatiemiddel.

55 Conclusie A-G Van Peursemer 9 november 2018, ECLI:NL:PHR:2018:1422 (*OK Oliecentrale/Gaos*), r.o. 3.18.

juistheid van dit criterium,⁵⁶ dan ligt het voor de hand dat de Hoge Raad ook uitgaat van de juistheid, zonder het criterium zelfstandig te toetsen. Binnen de feitelijke beoordelingsruimte die de *Bigott/Doucal*-regel laat, oordeelt de Hoge Raad vervolgens dat het uitgangspunt dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil niet wordt miskend als 'de punten van overeenstemming van zo ondergeschikte betekenis zijn dat de totaalindruk in hoofdzaak wordt bepaald door de van elkaar afwijkende etiketten'. De Hoge Raad lijkt aldus slechts het oordeel te geven dat het hof de gehanteerde maatstaf 'niet miskend', ook al heeft het hof uiteindelijk meer gewicht toegekend aan punten van verschil dan aan punten van overeenstemming. Dit is dan ook waarom het oordeel van het hof 'niet onbegrijpelijk' is. Daarnaast kan er ook nog op worden gewezen dat de Hoge Raad zich na *Flügel II* niet meer over de *Bigott/Doucal*-regel heeft uitgelaten noch het criterium heeft aangehaald.

Evenwel zijn er ook goede argumenten om te stellen dat de Hoge Raad hier wél de juistheid van de *Bigott/Doucal*-regel bevestigt. Men kan de overweging van de Hoge Raad namelijk ook zo lezen dat de Hoge Raad impliciet uitgaat van de juistheid van het criterium dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Het niet miskennen van een maatstaf gaat immers hand in hand met de juistheid van die maatstaf. Deze lezing van het arrest strookt met de conclusie van A-G Huydecoper bij het arrest. Huydecoper stelt in zijn conclusie namelijk dat het een vuistregel is dat punten van overeenstemming meer aandacht verdienen dan punten van verschil en dat hij in dat licht best wel wil nageven dat het oordeel van het hof als verrassend kan worden aange-merkt.⁵⁷

3.3 Feitelijke invloed van de *Bigott/Doucal*-regel

Al met al kan worden getwijfeld of de Hoge Raad op enig moment de *Bigott/Doucal*-regel heeft omarmd voor het Benelux merkenrecht. Het is helaas niet met 100% zekerheid te zeggen, maar gezien bovenstaande durven wij voorzichtig te stellen dat de Hoge Raad de *Bigott/Doucal*-regel wél heeft omarmd. Hoe het ook zij, de invloed van de *Bigott/Doucal*-regel is in de Nederlandse feitenrechtspraak niet te ontkennen. Feit blijft immers dat rechters in Nederland met behoorlijke regelmaat de *Bigott/Doucal*-regel toepassen. Uit onderzoek van Anemaet blijkt dat bij 189 geanalyseerde uitspraken in de periode 2006-2018, in 43 zaken de regel wordt toegepast.⁵⁸ Anemaet bemerkt vervolgens een opvallende trend, namelijk dat in 37 van de 43 zaken waarin de regel wordt toegepast, de merkhouder

wint.⁵⁹ De correlatie tussen het aanhalen van de *Bigott/Doucal*-regel en de uitkomst van de zaak lijkt in de jaren 2019 en 2020 niet anders.⁶⁰ In de 9 zaken die wij hebben kunnen vinden uit 2019 en 2020 waarin de *Bigott/Doucal*-regel wordt aangehaald, zijn 6 van de 9 zaken in het voordeel van de merkhouder beslist.⁶¹ Hierbij verdient nog te worden opgemerkt dat één van de zaken waar de merkhouder niet heeft 'gewonnen', dit komt doordat de beslissing is aangehouden.⁶² Tevens geldt voor een andere uitspraak waar de merkhouder niet won,⁶³ dat dit vonnis in hoger beroep is vernietigd en alsnog in het voordeel van de merkhouder is beslist.⁶⁴ De feitelijke impact van de *Bigott/Doucal*-regel is in de praktijk dus groot.

4. Onverenigbaarheid Europese context met *Bigott/Doucal*

De *Bigott/Doucal*-regel lijkt aldus een grote impact op de dagelijkse praktijk van het Benelux merkenrecht te hebben. Dit is onzes inziens onterecht. Er zijn namelijk fundamentele bezwaren tegen de *Bigott/Doucal*-regel. Hoofdzakelijk zijn er volgens ons drie punten van kritiek. Twee bezwaren tegen de *Bigott/Doucal*-regel zijn inhoudelijk van aard: wij zijn van mening dat de regel vanwege twee verschillende redenen onverenigbaar is met de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Een derde bezwaar tegen de *Bigott/Doucal*-regel is meer formeel van aard én onder voorbehoud, maar zeker niet minder belangrijk. In het navolgende bespreken wij de drie fundamentele bezwaren tegen de *Bigott/Doucal*-regel.

⁵⁶ Hetgeen wij helaas niet hebben kunnen achterhalen.

⁵⁷ Conclusie A-G Huydecoper 5 september 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AK4818, r.o. 33.

⁵⁸ Dit betekent dat in 23% van de geanalyseerde zaken de regel wordt gebruikt, L. Anemaet, *BIE* 2019/3, p. 124 en p. 130, in het bijzonder de data uit voetnoot 58.

⁵⁹ Dit betekent dat in 86% van de zaken (betrouwbaarheidsinterval van 71,6-92,2%) de merkhouder wint indien de regel wordt aangehaald, L. Anemaet, *BIE* 2019/3, p. 124 en p. 130, in het bijzonder de data uit voetnoot 58.

⁶⁰ Waar overigens geldt dat Anemaet niet uitputtend alle feitenrechtspraak heeft geanalyseerd, waardoor de impact van de *Bigott/Doucal*-regel mogelijk nog groter is. Zo heeft Anemaet de volgende uitspraken uit 2018 niet geanalyseerd, terwijl ook in deze uitspraken wordt gesteld dat de punten van overeenstemming als regel zwaarder wegen dan punten van verschil (waar ook geldt dat in deze uitspraken de merkhouder twee van de drie keer gelijk krijgt): Rb. Midden-Nederland 25 april 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1768 (*De Staffing Groep Nederland/IT-Staffing International*); Rb. Den Haag 13 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2019:2820 (*Rolls Royce/Rebel & Rich*) en Rb. Amsterdam 6 september 2018, *IEF* 17955 (*Leidseplein/Magic Leaf*).

⁶¹ Geanalyseerde zaken: Rb. Den Haag 7 januari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:443 (*Franklin/Franklin Group*); Rb. Den Haag 8 januari 2020, *IEF* 18933, ECLI:NL:RBDHA:2020:18 (*Expert*); Rb. Amsterdam 29 januari 2020, *IEF* 18987, ECLI:NL:RBAMS:2020:551 (*Commander/Outfittery*); Rb. Den Haag 27 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4704 (*Impossible Foods/Nestlé*); Rb. Midden-Nederland 12 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2303 (*eiser/h.o.d.n. BOUWEN.APP*); Hof Den Haag 20 oktober 2020, *IEPT* 20201020 (*Wow Amsterdam/Wow Lijnbaan*); Hof Amsterdam 19 februari 2019, *IEF* 18258, ECLI:NL:GHAMS:2019:478 (*Scotch & Soda/Mybrand*); Rb. Den Haag 22 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2820 (*Solatube*); Rb. Rotterdam 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (*Wow Amsterdam/Wow Lijnbaan*); Rb. Den Haag 7 augustus 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8073 (*Tomtom*).

⁶² Rb. Den Haag 27 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:4704 (*Impossible Foods/Nestlé*).

⁶³ Rb. Rotterdam 26 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6271 (*Wow Amsterdam/Wow Lijnbaan*).

⁶⁴ Hof Den Haag 20 oktober 2020, *IEPT* 20201020 (*Wow Amsterdam/Wow Lijnbaan*).

4.1 *Dominerende bestanddelen als verschilpunt*

Wellicht het belangrijkste inhoudelijke kritiekpunt is dat de *Bigott/Doucal*-regel niet te rijmen valt met de dominante bestanddelen-leer van het Hof van Justitie. Zoals uitgebreid aan bod is gekomen in par. 2 houdt deze leer in dat de vergelijking tussen merk en teken moet plaatsvinden op grond van de totaalindrukken, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met onderscheidende en dominerende bestanddelen. Dit is een open toets, die rekening houdt met het feit dat de dominerende bestanddelen per concreet geval kunnen verschillen. Uit deze open benadering van het Hof van Justitie volgen logischerwijs twee dingen. Allereerst geldt dat alleen in het geval een bestanddeel dominerend of onderscheidend is, de rechter hier extra rekening mee mag houden. Ten tweede geldt dat het Hof van Justitie hier impliciet aangeeft dat zowel een punt van overeenstemming als een punt van verschil dominerend of onderscheidend kan zijn. Dit is ook logisch, omdat het vaststellen van de dominerende en onderscheidende bestanddelen slechts nodig is om de rechter te helpen bij de vaststelling van de totaalindrukken van merk en teken. Logischerwijs kunnen zowel een dominant punt van overeenstemming als een dominant punt van verschil deze totaalindrukken bepalen.

Deze open benadering van het Hof van Justitie laat geen ruimte voor de *Bigott/Doucal*-regel. Een algemene regel dat een punt van overeenstemming belangrijker zou zijn dan een punt van verschil – zonder dat de vraag wordt beantwoord of het punt van overeenstemming dominant of onderscheidend is – is onverenigbaar met het uitgangspunt dat dominerende en onderscheidende bestanddelen meer aandacht behoeven bij het bepalen van de totaalindrukken. De *Bigott/Doucal*-regel ontslaat de rechter onterecht van de taak te bepalen of een punt van overeenstemming wel een dominerend of onderscheidend bestanddeel is. Bovendien zorgt de *Bigott/Doucal*-regel ervoor dat rechters soms onterecht dominerende of onderscheidende punten van verschil niet (voldoende) meenemen in de overeenstemmingsvraag.⁶⁵

Dat niet (bij uitstek) de punten van overeenstemming leidend zijn voor het bepalen van de totaalindrukken, maar de dominerende bestanddelen, is van groot belang voor de beoordeling van overeenstemming. Om dit te illustreren verwijzen wij nogmaals naar de bollen van afbeelding 1 en 2. Bij de bollen geldt dat het dominerende bestanddeel een punt van verschil is, namelijk het type bol. Afbeelding 1 is immers een (paarse) aardbol, afbeelding 2 de (blauwe) maan. Zou worden uitgegaan van de *Bigott/Doucal*-regel, dan zou de rechter als uitgangspunt meer aandacht moeten besteden aan de bootjes op de bollen: dit terwijl deze bootjes in dit geval niet-dominante bestanddelen zijn.

⁶⁵ Zie bijv. Rb. Den Haag 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:907 (*Cariphy/Karify*). Deze uitspraak wordt in paragraaf 4.2 'Doelredenering' nog in detail besproken.

4.2 *Doelredenering*

Naast het bezwaar dat de *Bigott/Doucal*-regel onverenigbaar is met de dominante bestanddelen-leer, is er nog een belangrijk inhoudelijk bezwaar te maken. Onzes inziens brengt de *Bigott/Doucal*-regel het gevaar van een doelredenering met zich mee, doordat de *Bigott/Doucal*-regel de toets en de uitkomst door elkaar haalt. Dit bezwaar hangt nauw samen met de achterliggende gedachte van de fasentoets (zie par. 2). A-G Saugmandsgaard Øe merkt terecht op in zijn conclusie bij *Equivalenza* dat een 'soepele methode'⁶⁶ van overeenstemming leidt tot de neiging vooruit te lopen op de vraag of verwarringsgevaar is te duchten.⁶⁷ Het Hof van Justitie merkt vervolgens op dat rekening houden met de omstandigheid waaronder waren in de handel worden gebracht in de eerste fase leidt tot 'het absurde resultaat dat dezelfde tekens hetzij als overeenstemmend hetzij als verschillend zouden kunnen worden aangemerkt naargelang van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben en de omstandigheden waaronder die waren en diensten in de handel worden gebracht'.⁶⁸ Door de overeenstemming in twee fasen te onderscheiden en niet-intrinsieke kenmerken slechts mee te wegen in de tweede fase, wordt een feitenrechter gedwongen overeenstemming objectief te analyseren. In de eerste fase is de vraag slechts of – objectief gezien – de merken op basis van enig aspect een vorm van overeenstemming vertonen. De *algehele mate* van deze overeenstemming weegt daarna mee bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De *Bigott/Doucal*-regel doet onzes inziens afbreuk aan deze objectieve wijze van beoordelen. Het enkele feit dat een teken op een onderdeel overeenstemt, rechtvaardigt niet de conclusie dat de tekens qua totaalindrukken ook overeenstemmend zijn. Door de *Bigott/Doucal*-regel ligt het gevaar op de loer dat de totaalindrukken overeenstemmend worden geacht vanwege overeenstemmende onderdelen, zonder rekening te houden met punten van verschil, de vraag welk aspect domineert en bovenal de totaalindrukken zelf.⁶⁹

Een voorbeeld ter illustratie. De rechtbank Den Haag oordeelt dat Cariphy en Karify visueel overeenstemmen.⁷⁰ De rechtbank stelt dat de tekens uit drie delen bestaan: KAR, I en FY enerzijds en CAR, I en PHY anderzijds. De 'K' en 'C'

⁶⁶ De 'soepele methode' is een methode waarbij de tekens niet alleen visueel, fonetisch en begripmatig moeten worden vergeleken, maar waarbij ook de vastgestelde gelijkenissen en verschillen in het kader van een globale beoordeling van overeenstemming met elkaar moeten worden afgewogen. Als de verschillen groter zijn dan de gelijkenissen, dan is er geen overeenstemming en hoeft geen globale beoordeling van verwarringsgevaar plaats te vinden. Zie uitgebreid ons andere artikel in dit nummer van de IER: 'De fasentoets in het licht van *Equivalenza* en *Messi*', *IER* 2021/20, par. 3.

⁶⁷ Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe 14 november 2019, C-328/18 P (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 73.

⁶⁸ HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, *BIE* 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza Manufactory*), r.o. 72.

⁶⁹ Zie bijv. Rb. Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1442 (*Miras/Mirafood*).

⁷⁰ Rb. Den Haag 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:907 (*Cariphy/Karify*), r.o. 4.12.

alsmede 'F' en 'PH' verschillen volgens de rechtbank, terwijl 'AR', 'I' en 'Y' overeenstemmen. De rechtbank concludeert op basis hiervan dat merk en teken overeenstemmend zijn maar eveneens duidelijke afwijkingen vertonen, waardoor sprake is van een redelijke mate van visuele overeenstemming. Dat beide tekens verschillend worden gebruikt in de praktijk (afbeeldingen 6 en 7), doet hier niet aan af volgens de rechtbank.⁷¹ Objectief gezien zijn er dus drie overeenstemmende delen en twee verschillende. Zonder dat de rechter nagaat welke delen dominerend zijn in de totaalindrukken (conform *Puma/Sabel*), is het enkele feit dat drie punten overeenstemmen genoeg om overeenstemming van de totaalindrukken aan te nemen. Wij verwijzen hierbij expliciet naar de volgende zin: 'Nu het woordbeeld overeenstemmend is maar ook duidelijke afwijkingen vertoont, is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een redelijke mate van visuele overeenstemming.'⁷² Aldus neemt de rechtbank overeenstemming aan, zonder rekening te houden met vastgestelde 'duidelijke afwijkingen' tussen merk en teken en de totaalindrukken die merk en teken daardoor achterlaten.

Afbeelding 6



Afbeelding 7



71 Ook de overweging dat het praktijkgebruik niet afdoet aan de visuele overeenstemming getuigt onzes inziens van een doelredenering van de rechtbank. Bij het bepalen van de begripsmatige overeenstemming wordt de wijze waarop 'Karify' in de praktijk wordt gebruikt wél meegenomen. Toevalligerwijs is het praktijkgebruik bij de begripsmatige overeenstemming juist een argument om een *volledige* mate van begripsmatige overeenstemming aan te nemen. Aldus wordt het praktijkgebruik aangehaald als een argument voor overeenstemming op begripsmatig vlak, maar achterwege gelaten als argument tegen overeenstemming op visueel vlak.

72 De vaststelling van de mate van visuele overeenstemming vindt in casu plaats binnen de globale beoordeling van verwarringsgevaar en dus in fase 2. Het gaat hier dus niet om de enkele vaststelling van overeenstemming als constitutief vereiste, maar in hoeverre deze overeenstemming verwarringsgevaar in de hand werkt.

Een goed redeneerschema zou er als volgt uit kunnen zien. De tekens bestaan uit punten A, B, C en D. Punten A en C zijn dominerend, vanwege reden X. Punten A, C en D stemmen overeen en punt B verschilt. Mede in acht genomen de overeenstemmende, dominerende bestanddelen kan de conclusie worden getrokken dat de totaalindrukken van de tekens overeenstemmen. De rechtbank Den Haag heeft in bovenstaand voorbeeld vastgesteld uit welke onderdelen de tekens bestaan en welke onderdelen overeenstemmen dan wel verschillen. Hierna zou de rechter een stapje terug moeten doen – vaststellen welke aspecten in het geheel dominerend zijn – en tot slot oordelen of en in welke mate de tekens qua visuele totaalindrukken overeenstemmen. Volgens de rechtbank Den Haag stemmen de visuele totaalindrukken van merk en teken echter overeen omdat de merken op bepaalde punten overeenstemmen. Aldus vindt een zoektocht plaats naar een punt van overeenstemming om te rechtvaardigen dat de tekens overeenstemmen, waarbij men verschilpunten links laat liggen.

Een ander voorbeeld. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt '013' en '0113' auditief overeenstemmend.⁷³ De rechtbank oordeelt dat het teken '0113' zal worden uitgesproken als 'nul-honderd-dertien' of 'nul-een-dertien' en dat '013' wordt uitgesproken als 'nul-dertien'. De woorden 'nul' en 'dertien' worden steeds uitgesproken en zijn overeenstemmend, dus stemmen de tekens auditief overeen. Ook in dit voorbeeld ontbreekt de motivering en ontstaat een doelredenering: er zijn twee punten van auditieve overeenstemming dus is er auditieve overeenstemming, waardoor weer het antwoord ontbreekt op de vraag of de totaalindrukken – in zijn geheel gezien – overeenstemmen. Er wordt geen rekening gehouden met verschilpunten, welk onderdeel dominerend is en in hoeverre deze omstandigheden leiden tot overeenstemmende – of verschillende – totaalindrukken.⁷⁴

Bovenstaande voorbeelden illustreren dat de *Bigott/Doucal*-regel een doelredenering in de hand werkt, doordat het de toets en de uitkomst door elkaar haalt. De uitkomst is immers of merk en teken met elkaar overeenstemmen en de toets is een vergelijking van de totaalindrukken met inachtneming van de dominerende en onderscheidende bestanddelen. Dat de *Bigott/Doucal*-regel kan leiden tot een doelredenering is goed verklaarbaar. De kans is immers groot dat een onderbuikgevoel zijn intrede doet: men gaat op zoek

73 Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4651 (*Poppodium 013/Podium 0113*), r.o. 4.7.

74 Een en ander neemt niet weg dat ook jurisprudentie is te vinden waar de *Bigott/Doucal*-regel wordt aangehaald en waar wel naar het dominerende aspect wordt gekeken, bijvoorbeeld Rb. Den Haag 17 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2626 (*CMIB/NMIB*), r.o. 4.12, waar de rechtbank oordeelt dat de laatste drie letters dominerend zijn in de totaalindruk. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de rechtbank niet motiveert waarom deze drie letters dominerend zijn. Zie ook Rb. Den Haag 22 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1442 (*TDK/NOL*), r.o. 4.10, waar de rechtbank oordeelt dat het overeenstemmende deel dominerend is in de totaalindrukken vanwege haar positie aan het begin van het woord en het feit dat op dat deel de klemtoon wordt gelegd.

naar een punt van overeenstemming en met de *Bigott/Doucal*-regel in de broekzak, rechtvaardigt dit punt van overeenstemming de conclusie dat er algehele overeenstemming is.⁷⁵ Deze subjectiviteit heeft het Hof van Justitie juist willen voorkomen door beide fasen strikt van elkaar te scheiden.⁷⁶

4.3 *Strijdig met Europees recht*

Een laatste punt van kritiek op de *Bigott/Doucal*-regel is formeel van aard en ziet op de situatie dat de Hoge Raad de *Bigott/Doucal*-regel in het leven zou hebben geroepen in *Flügel II*.⁷⁷ Mocht dit namelijk zo zijn, dan had de Hoge Raad dit niet mogen doen. Overeenstemming is een Unierechtelijk begrip⁷⁸ en het Hof van Justitie is als hoogste uitlegrechtter bevoegd tot interpretatie van Europees recht.⁷⁹ Het Werkingsverdrag verplicht de Hoge Raad – als hoogste nationale uitlegrechtter – zelfs een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie als het de uitleg van een Europese regel betreft.⁸⁰ De enige uitzonderingen op deze verplichting zijn een *acte éclairé* of een *acte clair*.⁸¹ Van een *acte éclairé* is geen sprake: het Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgelaten over de geldigheid van het uitgangspunt dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Van een *acte clair* lijkt eveneens geen sprake: de toepassing van het overeenstemmingsbegrip is niet zo evident, dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop dit begrip moet worden uitgelegd. Het Hof van Justitie hanteert hierbij immers het criterium dat de nationale rechter ervan overtuigd dient te zijn dat de oplossing even evident zou zijn voor de rechterlijke instanties van andere lidstaten en voor het Hof van Justitie. Aangezien de *Bigott/Doucal*-regel exclusief in de Nederlandse rechtbanken wordt gebruikt, is dat niet het geval. De Hoge Raad heeft aldus een Europese norm geïnterpreteerd zonder een prejudiciële vraag daaromtrent te stellen. Hierdoor is de Hoge Raad buiten zijn bevoegdheid getreden in het geval hij de *Bigott/Doucal*-regel heeft geaccepteerd. Overigens geldt voor zowel de situatie dat de Hoge Raad de regel niet heeft geaccepteerd als de situatie dat hij dit wel heeft gedaan, dat de regel op zijn minst aan het Hof van Justitie moet worden voorgelegd als zich een zaak voordoet waar de *Bigott/Doucal*-regel wordt bestreden in cassatie.

75 Wij voelen ons in deze aanname gesterkt door L. Anemaet, *BIE* 2019/3, p. 124 en p. 130, waar Anemaet concludeert dat de merkhouders in de door haar geanalyseerde zaken in 37 van de 43 gevallen wint als de *Bigott/Doucal*-regel wordt toegepast. Zie hierover ook voetnoot 58.

76 Zie hierover uitgebreid par. 2.

77 Zoals uitgebreid besproken in par. 3 kan hierover worden getwijfeld.

78 Zoals volgt uit art. 9 lid 2 sub b UMV, art. 9 lid 2 sub c UMV en overweging 16 van Richtlijn (EU) 2015/2436.

79 M. Jurgens & R. Stijnen, *Toepassing van Europees recht*, Deventer: Kluwer 2012, p. 19-20 en H. van Harten, *Autonomie van de nationale rechter in het Europees recht: een verkenning van de praktijk aan de hand van Nederlandse Europeesrechtelijke rechtspraak over de vestigingsvrijheid en het vrijedienstenverkeer* (diss. Amsterdam UvA), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2011.

80 Art. 267 derde alinea VWEU.

81 HvJ EG 6 oktober 1982, C-283/81 (*Cilfit/Ministero della Sanità*), r.o. 13-14 en 16-17.

5. *Afsluitende woorden*

Wij hebben in dit artikel duidelijk naar voren laten komen hoe wij denken over de *Bigott/Doucal*-regel. Wij zijn van mening dat de regel niet houdbaar is. Dit standpunt verdient wel enige nuance. In de praktijk doet de *Bigott/Doucal*-regel veelal ‘weinig bloed vloeien’ en wordt de uitkomst van een geschil vaak niet beïnvloed door het toepassen van de regel. Wij hebben vrijwel geen (feiten) rechtspraak kunnen vinden waar de *Bigott/Doucal*-regel de dominerende bestanddelen-leer van het Hof van Justitie doorkruist en (evident) een teken – ondanks dat de dominerende bestanddelen verschillen – overeenstemmend wordt geacht, omdat de punten van overeenstemming zwaarder wegen dan de punten van verschil. Desalniettemin geldt dat het gevaar van een verkeerde toepassing van het Europese merkenrecht op de loer ligt met de *Bigott/Doucal*-regel. Had bijvoorbeeld de zaak *Decathlon/Athlon* (zie par. 2) ter beoordeling voorgelegen aan de Nederlandse rechter, dan zou toepassing van de *Bigott/Doucal*-regel wel degelijk kunnen hebben leiden tot een uitspraak die in strijd is met het Europese merkenrecht.

Hoewel de *Bigott/Doucal*-regel dus in de praktijk niet altijd de leer van het Hof van Justitie op grove wijze doorkruist, zijn wij sterk van mening dat afscheid ervan moet worden genomen. De regel is op meerdere punten onverenigbaar met het Europees recht. Zowel Gielen als Geerts merken in *Kort Begrip* immers terecht op dat het niet de bedoeling is de tekens op de snijtafel te leggen, eruit te halen wat niet van pas komt en de rest te vergelijken.⁸² Ook Verkade schrijft dat optellen en aftrekken van individuele overeenstemmings- en verschilpunten uitdrukkelijk is afgewezen.⁸³ Als het leidende criterium een vergelijking van de totaalindrukken met inachtneming van de dominerende en onderscheidende bestanddelen is en geen ruimte bestaat om individuele punten bij elkaar op te tellen en van elkaar af te trekken, dan is er ook geen ruimte om in algemene zin aan individuele punten meer of minder gewicht toe te kennen.

Naast dat afscheid van de *Bigott/Doucal*-regel het Benelux merkenrecht op dit punt weer in overeenstemming brengt met het Europees recht, is er nog meer positiefs aan. Afscheid van de *Bigott/Doucal*-regel zal bovendien goed zijn voor de objectiviteit bij de bestudering van overeenstemming tussen merk en teken, wat op zijn beurt weer zorgt voor beter gemotiveerde rechtspraak. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot meer acceptatie van uitspraken.

82 Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2011/322 en P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2020/353.

83 D.W.F. Verkade, in punt 13 van zijn noot onder HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, *NJ* 2017/315 (*Allround/Simstars*), zie ook de inleiding van dit artikel.

Wij zien dus het liefst dat de *Bigott/Doucal*-regel verdwijnt, maar wij beseffen ons dat rechtstraditie hardnekkig kan zijn. De *Bigott/Doucal*-regel is een diep ingeburgerd uitgangspunt in het Benelux merkenrecht. Hoe sterk de argumenten ook zijn, het zal moeilijk zijn om met een enkel artikel een ommezwaai in de rechtspraak te brengen. We stellen onszelf daarom een kleiner doel. Laat dit artikel een startschot zijn om de discussie over de *Bigott/Doucal*-regel weer nieuw leven in te blazen. Dat voor- en tegenstanders van de regel weer van zich laten horen, dat de regel ter discussie wordt gesteld in de rechtszaal. Wie weet dat dan op termijn het grotere doel wordt bereikt dat wij noodzakelijk achten, namelijk dat de *Bigott/Doucal*-regel in ondubbelzinnige termen wordt voorgelegd aan de Hoge Raad en dat de Hoge Raad vervolgens aan het Hof van Justitie voorlegt of de *Bigott/Doucal*-regel verenigbaar is met het Europees merkenrecht. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we daar uiteindelijk zijn, maar laten we hopen dat de eerste stap is gezet.