

Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel*

* Mr. J.A.K. van den Berg en mr. S.A. Hoogcarspel zijn beiden advocaat te Amsterdam.

- 1 De Tweede Kamer neemt kennis in volle omvang van zaken die daartoe zijn aangewezen. Tegen uitspraken van de Tweede Kamer kan een tot rechtsvragen beperkte voorziening worden ingesteld bij de Eerste Kamer. Zie artikel 9bis en 9ter Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.
- 2 BenGH 18 oktober 2019, C18/7 (THINS).
- 3 BenGH 15 juni 2020, C20/5 (SPORTS DIRECT).
- 4 BenGH 15 juni 2020, C20/6 (PET'S BUDGET).
- 5 BenGH 12 november 2019, C 18/5 (ALLIANCE).
- 6 BenGH 4 december 2019, C 18/11 (DIDI).

Inleiding

Aan het aantal merkenrechtelijke arresten en vonnissen dat is geweest in de periode juni 2019 t/m juni 2020 is niet op te maken dat de Corona-lockdown daar middenin viel. Met name het HvJ EU en het Benelux Gerechtshof waren erg actief in de verslagperiode. Dat laatste Hof mocht in oktober 2019 voor het eerst beslissen in beroepen tegen eindbeslissingen van het BBIE op grond van artikel 1.15 bis BVIE. Hoewel er vooralsnog geen opvallende uitspraken zijn geweest, leek het ons toch passend om aan deze categorie dit jaar wat extra aandacht te besteden. Verder passeren hierna de uitspraken van het HvJ EU de revue, evenals die van de Hoge Raad en onze nationale hoven. Feitenrechtspraak in eerste instantie laten we, hoe interessant soms ook, omwille van het casuïstische karakter en de omvang van deze terugblik, onbesproken.

Benelux Gerechtshof

BenGH – Weigeringen

Het BenGH heeft inmiddels vijftien beslissingen geweest in zijn nieuwe rol, alle door de tweede kamer van beroep.¹

In een aantal gevallen ging het om een beroep tegen een weigering op absolute gronden en was het BBIE dus partij. Dat pakte goed uit voor het BBIE, want het BenGH wees al deze beroepen af. Voorlopig treedt het BenGH daarmee in de voetsporen van het Haagse hof, dat het BBIE in weigeringszaken bijna altijd gelijk gaf.

Zo liet het BenGH de beslissing van het BBIE om het woordmerk THINS voor waren in klasse 29 (vlees, vis, chips etc.) en klasse 30 (crackers, broodjes, koekjes, hartige koekjes etc.) te weigeren in stand.² Dit teken vormt een zuiver beschrijvend neologisme en onderzoek wijst uit dat “thins” een generieke aanduiding is voor diverse voedingswaren die in dunne vorm worden aangeboden.

Ook de weigering van het teken SPORTS DIRECT voor sportartikelen werd door het BenGH in stand gelaten.³ Er kon geen sprake zijn van inburgering, omdat het merk niet was gebruikt in Nederland, dat ruim 60% van het aantal inwoners van de Benelux omvat. Het unitaire karakter van het Beneluxmerk levert volgens het Gerechtshof geen beperking van de vrijheid om een economische handelsactiviteit uit te oefenen op, omdat het de deposant vrijstaat haar merk te gebruiken in Nederland en België, hoewel dat gebruik haar als zodanig dus geen inburgering kan opleveren.

De weigering van het merk PET'S BUDGET door het BBIE was volgens het BenGH eveneens terecht.⁴ Het doelpubliek zal volgens het Gerechtshof voldoende kennis hebben van het Engels om het woord “PET” te begrijpen als huisdier en “BUDGET” als een verwijzing naar de uit te geven som geld en de betekenis van “voordelig” zodat de bestanddelen van dit teken kunnen dienen ter aanduiding van waren.

BenGH – Opposities

Het merendeel van de vijftien uitspraken betrof beroepen tegen beslissingen van het BBIE in oppositieprocedures.

Zo was het BenGH – anders dan het BBIE – van oordeel dat er wel degelijk een geringe soortgelijkheid bestaat tussen eieren en vlees en melkproducten en vlees, ondanks het feit dat een vegetariër geen vlees maar wel eieren en kaas eet.⁵ Deze waren hebben dezelfde aard (voedingswaren) en herkomst (dieren), zijn bestemd voor menselijke consumptie, kunnen dezelfde producenten hebben en kunnen voor eindgebruikers concurrerend zijn, aldus het BenGH.

Auto's, motors en fietsen zijn volgens datzelfde Hof in hoge mate soortgelijk aan opvouwbare elektrische scooters, omdat de aard en functie van al deze waren is dat het vervoermiddelen zijn, bestemd voor personen over de weg, die door dezelfde eindgebruikers kunnen worden gebruikt.⁶

Het beperken van “advisering bij rechtszaken (...) voornoemde diensten niet als onderwerp hebbend intellectuele eigendom” was onvoldoende voor NOVA LEGAL om de oppositie van NOVAGRAAF tegen te houden. Het BenGH was van oordeel dat het aard en het doel van de diensten – het verschaffen van juridisch advies – hetzelfde blijven zodat het gevaar bestaat dat het relevante publiek er een verwante herkomst aan zal toedichten.⁷

In een oppositie tegen een woord-/beeldmerk SPORTS WORLD heeft het BenGH, in lijn met eerdere rechtspraak,⁸ bevestigd dat het mogelijk is beroep in te stellen tegen de beslissing van het BBIE om een oppositie buiten beschouwing te laten wegens het ontbreken van een onderbouwing daarvan, omdat zo'n beslissing ook heeft te gelden als een afwijzing van de oppositie.⁹ Het niet onderbouwen van een oppositie bij het BBIE zorgt er dus niet voor dat opposant het recht op beroep bij het BenGH verbeurt. De beoordeling van het BenGH in beroep zal zich niet beperken tot beantwoording van de vraag of het BBIE de oppositie buiten beschouwing had mogen laten. Het dient de oppositie dus alsnog te beoordelen, met inachtneming van de argumenten die door opposant in deze beroepsfase zijn aangevoerd. Maar als bekend, kunnen geen andere *gronden* worden ingeroepen in appel dan in de fase bij het BBIE.¹⁰ Het is dus niet mogelijk in beroep de oppositie te baseren op een ander merk. De oppositie werd overigens alsnog door het BenGH afgewezen, omdat de overeenstemming slechts gelegen was in niet onderscheidende elementen, “SPORTS” en “WORLD”, die het totaalbeeld van slechts in (zeer) geringe mate bepalen en de overige beeldelementen sterk afwijken, waardoor de algemene indrukken van het ingeroepen merk en het teken zodanig verschillen dat er geen sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar.

Het BenGH overwoog in een oppositie tegen het teken DIDI op basis van het merk GIGI dat in het kader van een oppositie moet worden gekeken naar publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en het oudere merk ingeschreven en dus niet naar de waren waarvoor het oudere merk daadwerkelijk wordt gebruikt of in de toekomst (waarschijnlijk) zal worden gebruikt.¹¹ Het is immers een registerconflict, geen inbreukzaak. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het merk zouden kunnen worden gebruikt. Dat de deposant het merk DIDI alleen voor pooldiensten en taxiapps wenst te gaan gebruiken is dus niet relevant.

Hof van Justitie, Hoge Raad en Nederlandse hoven

Als (op een na) hoogste instantie in Uniemerkooppositiezaken hebben uiteraard ook (het Gerecht en) het HvJ in het verslagjaar verschillende zaken beoordeeld. In deze terugblik bespreken wij de uitspraken die volgens ons voor de praktijk in algemene zin belangrijke oordelen bevatten of om andere redenen opvielen.

Op de eerste plaats waren er de zaken waarin op basis van diverse BURLINGTON merken (al dan niet gevolgd door ARCADE) voor allerhande diensten, met name vastgoedgerelateerd, oppositie was gevoerd tegen de inschrijving van diverse woord-/beeldmerken die BURLINGTON voor waren als zepen, horloges en kleding.

Het Gerecht oordeelde niet bepaald verrassend dat er geen verwarringsgevaar was als bedoeld in artikel 8 (1) UMVo, met name omdat geen sprake was van soortgelijke waren en diensten. Inbreuk in de zin van 8 (5) UMVo lag volgens het Gerecht evenmin op de loer, omdat het er niet van overtuigd zei te zijn “dat het gebruik van de aangevraagde merken de aantrekking van de oudere merken vermindert”.

Dat oordeel wordt door het Hof ambigu genoemd:¹² het is niet duidelijk of het Gerecht hier bedoelde te zeggen dat afbreuk wordt of kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van de oudere merken of aan de reputatie ervan. Bovendien zegt het oordeel niets over de mogelijkheid dat ongerechtvaardigd voordeel wordt of kan worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van die merken. Het Gerecht had moeten oordelen over de aan- of afwezigheid van de concrete inbreuken die in artikel 8 (5) UMVo worden genoemd. Dat heeft het niet gedaan en dus worden alle arresten van het Gerecht op deze grond vernietigd.

Het Gerecht krijgt ook een tik op zijn vingers met betrekking tot zijn oordeel dat de omschrijving van de door de oudere merken bestreken diensten – kort gezegd – te onnauwkeurig was. Het Gerecht heeft miskend dat het Hof in zijn *Praktiker*-arrest¹³ terugwerkende kracht heeft uitgesloten en bovendien: dat de inschrijving niet heel specifiek is, maakt volgens het HvJ nog niet dat er geen beoordeling hoeft plaats te vinden van de mogelijke soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten.

De eerste week van maart 2020 bleek een productieve voor het HvJ. Het wees ook arresten in twee andere noemenswaardige opposities: *EUIPO/Equivalenza Manufactory*¹⁴ en *Halloumi/EUIPO*.¹⁵

- 7 BenGH 16 januari 2020, C 19/9 (NOVA LEGAL).
- 8 Vgl. bijv. Hof Den Haag 28 april 2015, IEF 14897 (*Savoy/Vaise*).
- 9 BenGH 18 oktober 2019, C 18/8 (SPORTS WORLD).
- 10 BenGH 15 september 2003, NJ 2004/347 (*Langs Vlaamse wegen*).
- 11 BenGH 4 december 2019, 18/11 (DIDI).
- 12 HvJ EU 4 maart 2020, C-155/18 P t/m C-158/18 P (BURLINGTON).
- 13 HvJ EU 7 juli 2005, C-41802 (*Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*).
- 14 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P (*Equivalenza*), BIE 2020/7, m.nt. M.F.J. Haak.
- 15 HvJ EU 5 maart 2020, C-766/18 P.

16 HvJ EU 24 maart 2011, C-552/09 P (*TiMi Kinderjoghurt*).

17 Ingeval van verwarringsgevaar kan de eerste fase overigens ook een vergelijking tussen de waren/diensten betreffen in plaats van tussen de tekens, omdat soortgelijkheid net zo zeer vereist is als overeenstemmende tekens.

18 HR 9 augustus 2013, ECLI:N:L:HR:2013:CA0273 (*Red Bull/Grupo Osborne*).

19 De Hoge Raad paste het voor het eerst toe in HR 20 februari 2015, ECLI:N:L:HR:2015:397 (*Ajax/Lezer*).

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

21 HvJ EU 12 januari 2006, C-361/04 P (*PICASSO/PICARO*).

22 HvJ EU 5 maart 2020, C-766/18 P (*HALLOUMI/BBQLOUMI*).

Inbreukbeoordeling in fasen

Sinds het bekende *TiMi Kinderjoghurt*-arrest¹⁶ van het HvJ is duidelijk dat de beoordeling van merkinbreuk in twee fasen geschiedt: eerst worden de tekens met elkaar vergeleken, omdat overeenstemming daar-tussen in alle inbreukbepalingen vereist is.¹⁷ Zodra vaststaat dat er enige mate van overeenstemming is, hoe gering ook, moet in een tweede fase de inbreuk worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, leerden wij uit dat arrest, dat vlak nadat dat gewezen werd nogal eens werd “genegeerd”,¹⁸ terwijl vandaag de dag de tweefasenbeoordeling vrij standaard is geworden.¹⁹

In de zaak *EUIPO/Equivalenza Manufactory* moest het HvJ oordelen over verwarringsgevaar tussen (met name) het oudere merk LABELL zoals hieronder links afgebeeld en het als merk gedeponeerde BLACK LABEL by EQUIVALENZA zoals hieronder rechts te zien.²⁰ Het Hof verduidelijkt dat de vergelijking tussen de tekens op objectieve wijze dient te geschieden. Met andere woorden: in deze eerste fase is geen ruimte voor het in aanmerking nemen van koopgewoonten van het relevante publiek of de omstandigheden waaronder de betrokken waren in de handel worden gebracht. Een andere benadering zou volgens het HvJ tot “absurde resultaten” leiden, omdat naar gelang de waren bepaalde tekens als overeenstemmend óf als verschillend kunnen worden aangemerkt.



Het HvJ roept zijn eerdere rechtspraak in herinnering waaruit blijkt dat een “Picasso/Picaro-argument” – visuele en/of auditieve overeenstemming kunnen soms worden geneutraliseerd door begripsmatig verschillen²¹ – een rol speelt in de eerste fase: de beoordeling van de voorwaarden voor een dergelijke neutralisatie maakt deel uit van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens na de beoordeling van de mate van overeenstemming op visueel, fonetisch en begripsmatig niveau – die moet dus in de eerste fase geschieden. Het HvJ benadrukt daarbij wel dat deze overweging intrinsiek verbonden is met het uitzonderlijke geval waarin tenminste één van de conflicterende tekens in de ogen van het relevante publiek een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Alleen als daarvan sprake is, zou kunnen worden geoordeeld dat de betrokken tekens niet overeenstemmen en kan worden afgezien van de globale beoordeling van

de inbreuk, die anders in de tweede fase had moeten geschieden.

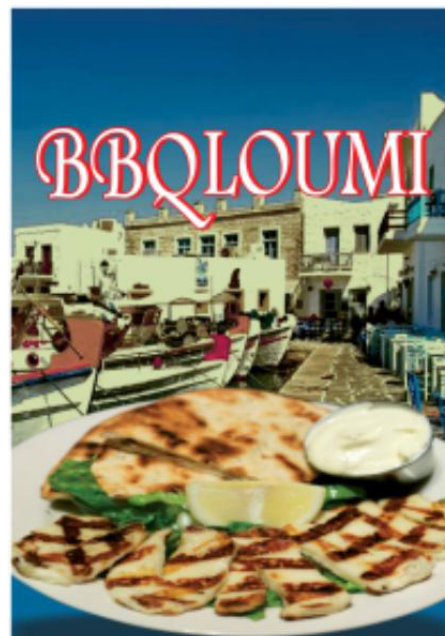
Het HvJ licht toe dat wanneer er van één van de conflicterende tekens *geen* dergelijke duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis bestaat, niet kan worden overgegaan tot neutralisering door af te zien van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Integendeel, aldus het HvJ, in dat geval dient wel te worden beoordeeld of er inbreuk is, waarbij op dezelfde manier rekening moet worden gehouden met de vastgestelde elementen van overeenstemming en verschil als met alle andere relevante elementen, zoals het aandachtsniveau van het relevante publiek of de mate van onderscheidend vermogen van het oude merk.

Of een *Picasso/Picaro*-argument in fase 1 of in fase 2 thuishoort, hangt er dus vanaf of een of beide tekens een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis hebben. Haak wijst er overigens in zijn noot ons inziens terecht op dat het niet zuiver is te spreken van neutralisatie als in fase 2 een zeker compenserend effect wordt aangenomen van een begripsmatig verschil.

Inbreuk op een collectief merk

Het aantal zaken over collectieve merken en keurmerken is flink toegenomen sinds de laatste grote wijziging van de Europese regels met betrekking tot merken, die onder meer op deze typen merken zagen.

In de zaak *Halloumi/EUIPO* moest het HvJ EU oordelen over verwarringsgevaar tussen een collectief Uniemerik HALLOUMI voor kaas enerzijds en een als individueel woord-/beeldmerk voor met name kaas aangevraagd BBQLOUMI (hieronder afgebeeld).²²



Het HvJ bevestigt op de eerste plaats dat de rechtspraak waarin voor individuele Uniemerken de criteria voor de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8 (1) (b) UMVo zijn vastgesteld, kan worden toegepast op zaken die een ouder collectief merk betreffen. In dit verband oordeelt het HvJ dat wanneer het oudere merk een collectief merk is, waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie ook hierna: HvJ *Der Grüne Punkt*), verwarringsgevaar moet worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging.

Een van de aspecten die in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar een rol speelt, is uiteraard de mate van onderscheidend vermogen. Het HvJ wijst erop dat ook collectieve Uniemerken onderscheidend vermogen dienen te hebben, en dat dat op vergelijkbare wijze moet worden beoordeeld als voor individuele merken.

Over artikel 66 (2) UMVo merkt het Hof op dat daarin geen uitzondering op de zojuist genoemde regel kan worden gevonden. Dat de bepaling het toestaat tekens als collectief Uniemerken in te schrijven, die kunnen wijzen op een plaats van herkomst, maakt nog niet dat zij daarmee ook elk onderscheidend vermogen mogen missen. Dat betekent dus, in de woorden van het HvJ, dat wanneer een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief Uniemerken van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, zij ervoor dient te zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Het HvJ oordeelt, ten slotte, dat het Gerecht ten onrechte heeft nagelaten te onderzoeken of de geringe mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken wordt gecompenseerd door de hogere mate van soortgelijkheid of zelfs de gelijkheid van de door deze merken aangeduide waren. Aan gezien de beoordeling van het Gerecht geen rekening hield met de onderlinge samenhang van de relevante factoren, heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en volgen vernietiging en terugverwijzing.

Gebruikshandelingen

In voorraad houden voor een derde

De afgelopen jaren heeft het HvJ met enige regelmaat moeten oordelen over de vraag of bepaalde handelingen met betrekking tot merken kwalificeren als voorbehouden gebruikshandelingen in de zin van

artikel 9 lid 2 (thans) UMVo. In de zaak die leidde tot de prejudiciële beslissing van 2 april 2020,²³ lag de vraag voor of Amazon het merk DAVIDOFF – waarop Coty een exclusieve licentie heeft – gebruikte door van dat merk voorziene waren op te slaan ten behoeve van een derde, die die waren via amazon.de ter verkoop aanbood.

Het Hof oordeelt dat dat niet het geval is, omdat het in voorraad houden van gemerkte waren alleen dan gebruik oplevert als dat gebeurt met het oogmerk die waren zelf aan te bieden en/of in de handel te brengen. Het Hof laat zijn oordeel voorafgaan door een handige opsomming van handelingen waarvan eerder de vraag was of het gebruikshandelingen in de zin van artikel 9 (thans) UMVo waren, waaronder *L’Oreal*, *Red Bull/Winters* en *Google France*. Het wijst er bovendien op dat de omstandigheid dat een partij, zoals in het hoofdgeding Amazon, geen gebruikmaakt van het merk, niet uitsluit dat zo’n partij wel is aan te spreken op basis van de tussenpersoonregeling uit de Handhavingsrichtlijn. De conclusie laat volgens het HvJ ook de mogelijkheid onverlet te oordelen dat Amazon het teken wel zelf gebruikt voor parfumesjes die zij niet voor rekening van derde verkopers maar voor eigen rekening in voorraad zou hebben of die zij, omdat ze de derde verkoper niet kan aanduiden, zelf zou aanbieden of in de handel zou brengen.

Particulier kan ook gebruiken in economisch verkeer

De prejudiciële vraag van de hoogste Finse rechter die leidde tot het (geanonimiseerde) arrest *A/B*²⁴ had betrekking op het equivalent van het zojuist genoemde artikel 9 lid 2 UMVo uit de richtlijn: artikel 5 lid 3. Ook hier ging het – onder meer – om het in voorraad houden van gemerkte waren. De Finse rechter vroeg zich af of een natuurlijk persoon die geen beroepsmatige handelsactiviteiten uitoefent een merk kan gebruiken in het economisch verkeer als bedoeld in artikel 5 lid 3 RL. Het is wat ons betreft weinig verrassend dat het HvJ die vraag bevestigend beantwoordt, omdat vaststaat dat de gemerkte en opgeslagen waren niet voor particulier gebruik bestemd waren, maar – integendeel – door de particulier zijn ingevoerd en in het vrije verkeer gebracht.

Geldigheid merken

Kwalificatie merk

In de vorige terugblik Merkenrecht²⁵ bespraken de auteurs de zaak *Hartwall*, die ging over de relevantie van de kwalificatie van een merk in de inschrijvingsaanvraag. Ook de zaak *Deichmann/Munich*²⁶ van enkele maanden later ging in de kern over dat onderwerp.

Wat was er in deze zaak aan de hand? In reactie op een door Munich op basis van het hieronder afge-

23 HvJ EU 2 april 2020, C-567/18 (*Coty/Amazon*).

24 HvJ EU 30 april 2020, C-772/18 (*A/B*).

25 S. Bergsma & S. Poot, “Terugblik merkenrecht 2018”, *BIE* 2020, p. 207 e.v.

26 HvJ EU 6 juni 2019, C-223/18 P (*Deichmann/Munich*).

- 27 Gerecht 15 juni 2010, T-547/08 (*X Technology Swiss/BHM*).
- 28 HvJ EU 25 juli 2018, C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P (*Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services*).
- 29 HvJ EU 12 december 2002, C-273/00 (*Sieckmann*).
- 30 HvJ EU 12 juni 2019, C-705/17 (*Roslagsol*).
- 31 HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18 (*Sky/Skykick*).
- 32 HvJ EU 19 juni 2012, C-307/10 (*IP Translator*).
- 33 In dat arrest lichtte het Hof al toe dat *IP Translator* enkel de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving van een Uniemerk nader bepaalde en dat het geen terugwerkende kracht heeft.

beelde merk ingestelde inbreukvordering, vorderde Deichmann bij EUIPO de vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik van het merk, dat als *beeldmerk* was ingeschreven in het Uniemerkenregister.



De nietigheidsafdeling verklaarde het merk vervallen, omdat het niet zou zijn gebruikt als beeldmerk zoals het was gedeponneerd; de bewijzen toonden “slechts” allerhande – van de gedeponneerde schoen – afwijkende modellen. Maar die waren wél steeds voorzien van een kruis. De BoA oordeelde dat de bewijzen wel degelijk normaal gebruik aantoonde en dat oordeel werd door het Gerecht in stand gelaten. Dat ten tijde van de aanvraag het merk door de aanvrager was gekwalificeerd als beeldmerk, maakt nog niet dat het merk niet (ook) als positiemerk is te beschouwen, aldus het Gerecht. Omdat uit de grafische voorstelling was af te leiden dat de gevraagde bescherming uitsluitend betrekking had op het kruis – de stippellijnen dienden alleen ter verduidelijking van de plaatsing van dat kruis – was het merk voldoende gedefinieerd en kon de BoA met recht oordelen dat de kwalificatie als beeldmerk geen relevantie had voor de vraag of het merk normaal gebruikt was.

In zijn arrest bevestigt het HvJ dat dat uitgangspunt juist is, onder verwijzing naar *Technology Swiss*,²⁷ *Nestlé*²⁸ en *Sieckmann*,²⁹ waarin het (Gerecht) al eerder respectievelijk oordeelde over positiemerken, normaal gebruik en de vereisten die worden gesteld aan de grafische voorstelling van een merk. Het HvJ voegt daar nog aan toe dat onderbroken lijnen bij de inschrijving van een merk vaak samengaan met een beschrijving of een verklaring van afstand waarmee de omvang van de gevraagde bescherming wordt afgebakend. Dergelijke verklaringen zijn evenwel noch volgens de *ratione temporis* toepasselijke wetgeving noch volgens de rechtspraak vereist.

In dit arrest maakt het Hof eens te meer duidelijk dat het met name de grafische voorstelling is die van belang is voor de beschermingsomvang van een merk. Het verdient dus aanbeveling die zeer goed af te stemmen op de manier waarop een merk in de praktijk wordt of zal worden gebruikt, voor het geval ooit bewijs moet worden geleverd van het normale gebruik van dat merk.

Afstandsverklaring

Over de betekenis van een verklaring van afstand zoals zojuist bedoeld, ging het ook in de zaak *Roslagsol*³⁰ die recent bij het HvJ terechtkwam. De houdster van een in 1957 gedeponneerd Zweeds woord-/beeldmerk ROSLAGS PUNCH stelde oppositie

in tegen de inschrijving van het – eveneens nationale Zweedse – merk ROSLAGSOL voor waren in klasse 32 (alcoholvrije dranken en bieren). Het ingeroepen merk bevatte een verklaring van afstand: “de inschrijving verleent geen uitsluitend recht op het woord RoslagsPunsch”. Die verklaring was ten tijde van de inschrijving geeïst door het Zweedse merkenbureau omdat Roslags een gebied in Zweden is en Punsch de waren beschreef waarvoor het merk werd aangevraagd. In eerste instantie was de oppositie succesvol: het merkenbureau oordeelde dat er sprake was van verwarringsgevaar omdat het element ROSLAGS in beide merken domineerde. Dat oordeel ging onderuit bij de rechter in eerste aanleg, die niet overtuigd was van het gestelde verwarringsgevaar. De Zweedse appelrechter wilde eerst uitleg van het HvJ over de betekenis van een verklaring van afstand voor de beoordeling van verwarringsgevaar, alvorens de zaak af te doen.

In antwoord op die vragen, brengt het HvJ in herinnering dat de Uniewetgeving niet voorziet in regels met betrekking tot afstandsverklaringen. Het oordeelt dat lidstaten daarom vrij zijn eigen regels terzake te stellen, voor zover die althans niet strijdig zijn met bepalingen en/of doelstellingen van het Unierecht. Verklaringen die strijdig zijn met het beoordelingskader voor verwarringsgevaar zoals dat in de rechtspraak is uitgewerkt, mogen dus niet. Niet-toegestane verklaringen zijn daarom in elk geval de afstandsverklaring die tot gevolg heeft dat een element helemaal geen rol speelt bij de beoordeling van verwarringsgevaar en de verklaring die bij voorbaat een bepaald (in dit geval: beperkt) gewicht toekent aan een element in de analyse van het verwarringsgevaar.

De Benelux-wetgever heeft overigens geen gebruikgemaakt van de vrijheid op dit punt regelgevend op te treden. Wij kennen hier geen verklaringen van afstand; Benelux-depots kunnen wel een omschrijving bevatten waarmee de deposant tot uitdrukking brengt welke elementen van het merk hij als de meest onderscheidende ziet, of waaruit blijkt wat de rol van stippellijnen is in een specifiek geval.

Omschrijving waren en diensten

In zijn eerste merkenrechtelijke arrest uit 2020³¹ beantwoordde het HvJ onder meer een vraag die velen hadden sinds het in zijn *IP-Translator*-arrest³² bepaalde dat de omschrijving van waren en diensten bij een inschrijvingsaanvraag voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten zijn, die slechts ten dele was beantwoord in zijn *Cactus*-uitspraak uit 2017:³³ kan een merk nietig worden verklaard (dus na inschrijving) op grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en/of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn?

De vraag werd, als onderdeel van een serie van vragen, gesteld door de High Court of Justice of England and Wales in een zaak waarin diverse Sky-vennootschappen als houdsters/gebruiksters van diverse bekende SKY merken verschillende SkyKick vennootschappen beschuldigden van inbreuk op hun merken door het gebruik van SKYKICK tekens.

Het HvJ wijst er ter beantwoording van de vraag op de eerste plaats op dat de – op het hoofdgeding toepasselijke – artikelen 7(1) en 51(1) Gemeenschapsmerkenverordening, net als artikel 3 van de Eerste merkenharmonisatierichtlijn³⁴ aldus moeten worden uitgelegd dat zij een uitputtende lijst van de gronden voor absolute nietigheid van een gemeenschapsmerk³⁵ bieden, waarvan overigens een deel facultatief is.

De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van termen die worden gebruikt ter specificatie van waren en/of diensten waarvoor een Gemeenschapsmerk is ingeschreven, wordt in geen van die bepalingen als nietigheidsgrond genoemd. En dus kunnen onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van termen in de inschrijving niet rechtstreeks leiden tot nietigheid van het merk.

In verband met de door partijen aangevoerde argumenten onderzoekt het HvJ ook of de onduidelijkheid en nauwkeurigheid van termen in de registratie wellicht onder het bereik van een van de andere nietigheidsgronden vallen. Voor wat betreft de grafische voorstelling oordeelt het HvJ dat de in *Sieckmann*³⁶ geformuleerde eisen alleen betrekking hebben op het teken dat een merk kan vormen en niet op de waren en/of diensten in de inschrijving. Het oordeelt verder dat onduidelijkheid en onnauwkeurigheid niet kunnen worden beschouwd als strijdig met de openbare orde, omdat dat begrip geen betrekking heeft op kenmerken van de inschrijvingsaanvraag zelf.

Duidelijk is dus nu dat Gemeenschapsmerken en nationale merken die zijn ingeschreven onder de vigeur van de oude richtlijn, niet geheel of gedeeltelijk nietig kunnen worden verklaard op grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Voor nieuwe merken geldt – uiteraard – dat de *IP Translator*-criteria inmiddels zijn gecodificeerd – zie overweging 37 bij en artikel 39 van de nieuwe richtlijn.³⁷

Vormmerken

Wat zou een terugblik zijn zonder een vormmerkszaak uit Luxemburg? Dit jaar beantwoordde het HvJ vragen over de relevantie van de perceptie van het publiek in het kader van diverse gronden waarop de inschrijving van een vorm als merk kan worden geweigerd.

In de zaak *Gömböc*³⁸ moest het HvJ oordelen over het hieronder afgebeelde teken dat als vormmerk werd aangevraagd voor – kort gezegd – siervoorwerpen en speelgoed.



De afbeelding toont een tweedimensionale weergave van het ding dat bekend staat als “Gömböc” – een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam dat slechts één stabiel en één instabiel evenwichtspunt, dus in totaal twee evenwichtspunten, bezit, en waarvan de vormgeving waarborgt dat het lichaam telkens naar de evenwichtspositie terugkeert (*don't shoot the messengers* – dit is de wijze waarop het Hof het teken omschrijft).

De Hongaarse rechter die moest beoordelen of het nationale merkenbureau de inschrijving van het teken terecht had geweigerd, omdat het technisch bepaald was, wilde op de eerste plaats van het HvJ weten of hij de toepasselijkheid van de weigeringsgrond moest beoordelen op basis van de grafische voorstelling van het teken, of dat ook andere gegevens een rol kunnen spelen, zoals de perceptie van het relevante publiek.

Het HvJ wijst op de ratio van de weigeringsgrond en op zijn rechtspraak op dit punt, met name *Lego Juris*,³⁹ waarin het oordeelde dat een onderzoek naar de toepasselijkheid van de weigeringsgrond op de eerste plaats een analyse vergt van de wezenlijke kenmerken, en dat vervolgens voor elk van die kenmerken dient te worden vastgesteld of zij beantwoorden aan de technische functie van die waar. Het Hof brengt bovendien in herinnering dat het in *Lego Juris* oordeelde dat de vermoedelijke perceptie van het teken door het relevante publiek (hooguit) een nuttig beoordelingsinstrument kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer die de wezenlijke kenmerken moet identificeren, maar nooit een beslissende omstandigheid.

Of de wezenlijke kenmerken ook beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waar – de tweede fase van de beoordeling – moet primair worden beoordeeld aan de hand van de grafische voorstelling van het teken. Gegevens die niet uit de grafische voorstelling blijken, kunnen daarbij slechts een rol spelen voor zover zij voortkomen uit objectieve en

³⁴ Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40 (89/104/EEG)).

³⁵ Omdat het Hof moet oordelen over de oude regels, wordt de term gemeenschapsmerk gebruikt die natuurlijk tegenwoordig is vervangen door Uniemerk.

³⁶ HvJ EU 12 december 2002, C-273/00 (*Sieckmann*).

³⁷ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

³⁸ HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*).

³⁹ HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 (*Lego Juris/BHIM*).

- 40 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*).
- 41 HvJ EU 29 juli 2019, C-124/18 P (*Red Bull/EUIPO*).
- 42 HvJ EU 24 juni 2004, C-49/02 (*Heidelberger Bauchemie*).
- 43 HvJ EU 12 september 2019, C-541/18 (*#darferdas*).
- 44 HvJ EU 3 juli 2019, C-668/17 P (*Viridis Pharmaceutical/EUIPO*).

betrouwbare bronnen (het HvJ noemt als voorbeelden o.m. wetenschappelijke publicaties, catalogi en internetsites waarin de technische functie van de waar worden beschreven). Een oordeel kan dus niet worden gebaseerd op (vermeende) kennis die het doelpubliek heeft.

De perceptie van het publiek kan ook een rol spelen bij de weigeringsgrond die van toepassing is als de vorm wezenlijke waarde aan de waar geeft: ook daarbij mag de perceptie in aanmerking worden genomen om vast te stellen wat de wezenlijke kenmerken zijn (zie ook HvJ *Hauck*⁴⁰). Het Hof legt ter beantwoording van de tweede vraag uit dat deze weigeringsgrond van toepassing is indien uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door een wezenlijk kenmerk van de vorm.

De derde vraag in deze zaak had betrekking op de samenloop tussen merken- en modellenrecht: is de vorm van een waar die al bescherming geniet als model a priori uitgesloten van de bescherming van het merkenrecht? Het is wat ons betreft niet verrassend dat het Hof die vraag ontkennend beantwoordt: de wezenlijke waarde-weigeringsgrond moet niet systematisch worden toegepast op een uitsluitend uit de vorm van een waar bestaand teken wanneer het teken wordt beschermd door het modellenrecht of wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp.

Kleur(combinatie)merken

In juli 2019 viel het doek ook definitief voor een tweetal kleurcombinatiemerken van Red Bull waarover al jaren en jaren werd geprocedeerd. Het HvJ oordeelde in zijn arrest van 29 juli 2019⁴¹ dat de merken ongeldig zijn, omdat niet is voldaan aan de vereisten voor dit type merken zoals geformuleerd in het standaard kleurcombinatiemerkarrest *Heidelberger Bauchemie*.⁴²

De merken van Red Bull zoals die waren ingeschreven, bevatten de hieronder weergegeven grafische voorstelling en gingen vergezeld van twee beschrijvingen, waarvan de eerste aangaf dat de door elk van de twee kleuren bezette verhouding “ongeveer 50%-50%” bedroeg, en de tweede dat de twee kleuren nevenschikt waren en in gelijke verhoudingen werden aangebracht.



Voor beide geldt dat ze volgens het Hof onvoldoende nauwkeurig zijn. Ze laten alle twee tal van verschillende combinaties toe en vormen dus geen systematische schikking die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. De bekendheid van het kleurcombinatiemerken ten spijt, in het register is er op deze manier geen plek voor.

#darferdas

In een Duitse zaak die ging over de weigering van het merk #darferdas voor klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels), stelde het Bundesgerichtshof vragen van uitleg aan het HvJ voor mogelijke gebruiksvormen van een merk in relatie tot het onderscheidend vermogen.

Het HvJ oordeelt⁴³ dat niet a priori valt uit te sluiten dat de hashtag (#) kan dienen als merk. Om vast te stellen of een teken zijn merkfunctie kan vervullen moet het onderscheidend vermogen ervan worden beoordeeld vanuit de perceptie van het relevante publiek. De aanvrager van een merk kan in dat kader niet verplicht worden te melden – hij hoeft zelfs niet te weten – hoe hij zijn merk zal gaan gebruiken. De beoordeling van waarschijnlijk gebruik kan worden gerelateerd aan waarschijnlijke gebruiksvormen, gelet op wat gangbaar is in de sector. Het Hof merkt op dat de verwijzende rechter twee potentiële gebruiksvormen heeft geïdentificeerd (op neklabele en als opdruk). Het is aan de nationale rechter te beoordelen of zo'n gebruiksvorm zal worden opgevat als aanduiding van commerciële herkomst of louter als decoratief element of boodschap in het kader van sociale communicatie. Wij durven de voorspelling wel aan dat #darferdas na herbeoordeling een geldig merk voor kleding zal zijn.

Normaal gebruik

In de verslagperiode heeft het HvJ zich opvallend vaak uitgelaten over normaal gebruik. Er zijn niet minder dan vier uitspraken gedaan over dit onderwerp.

Geldige reden voor niet-(tijdig)-gebruik

Een merk kan vervallen worden verklaard indien het niet normaal gebruikt is gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, tenzij de houder van het merk een geldige reden heeft voor het niet-normaal gebruik ervan.

In de zaak die leidde tot het arrest van het HvJ van 3 juli 2019⁴⁴ werd de vervallenverklaring gevorderd van het merk BOSWELAN voor farmaceutische en gezondheidsproducten. Zowel de nietigheidsafdeling als de BoA oordeelden dat het door de merkhouder ingediende bewijs niet volstond als bewijs van normaal gebruik. Het zag uitsluitend op intern gebruik, namelijk in het kader van klinische proeven.

Dat geneesmiddelen eerst moeten worden getest voordat zij op de markt kunnen worden gebruikt, vonden de beide instanties niet relevant. Het merk werd vervallen verklaard en het Gerecht verwierp het beroep tegen het oordeel van de BoA in zijn geheel.

Het HvJ brengt op de eerste plaats in herinnering wat normaal gebruik is en verwijst daarbij naar zijn eerste arrest over normaal gebruik, *Ansul/Ajax*:⁴⁵ normaal gebruik is kort gezegd alles wat geen *token use* is. Het brengt bovendien in herinnering dat een merk normaal gebruikt kan worden vóór de gemerkte waren in de handel zijn, maar alleen wanneer dat in de handel brengen ophanden is. Daarvan is hier geen sprake. Het door de merkhouder ingediende bewijs dat ziet op gebruik in het kader van een klinische proef is intern gebruik zonder omvang van enige betekenis in de sector. Het argument van de merkhouder dat de periode van vijf jaar niet toereikend is ingeval van een geneesmiddel wordt verworpen. Het HvJ oordeelt dat die termijn van toepassing is ongeacht de economische sector waartoe de waren en of diensten behoren.

Alleen redenen die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en leiden tot onmogelijkheid van het gebruik van het merk, kunnen worden beschouwd als geldige reden voor niet-gebruik. Dan geldt bovendien de voorwaarde dat zij rechtstreeks verband houden met dat merk; dat oordeelde Hof al eerder in *Häupl*.⁴⁶ Artikel 19 TRIP's, waarnaar in dat arrest uitgebreid wordt verwezen, noemt als voorbeeld van een geldige reden overheidsmaatregelen. Dat er een langdurige procedure moet worden doorlopen om een geneesmiddel geregistreerd te krijgen (hetgeen noodzakelijk is om het op de markt te mógen brengen) betekent niet per se dat sprake is van een rede als bedoeld in *Häupl*. Het Hof vindt dat het Gerecht in dit geval op goede gronden kon oordelen dat in geen sprake is van redenen die buiten de wil van de merkhouder optraden. Zo was het de eigen keuze van de houder het depot drie jaar voorafgaand aan de klinische tests te verrichten.

In dit geval had de merkhouder er waarschijnlijk goed aan gedaan een tweede depot te verrichten voor het eerste gebruiksplichtig werd. Daarmee was wél tijdig bescherming als merk verleend, maar was de merkhouder niet met lege handen achtergebleven omdat de registratiefase relatief lang duurde.

Inbreuk op niet-normaal gebruikt merk

Ook dit jaar moest het Hof een prejudiciële vraag beantwoorden over inbreuk op een niet-normaal gebruikt merk. Het oordeelde in 2016 al⁴⁷ – overigens niet verassend – dat een merkhouder zich tijdens de zogenaamde respijtperiode van vijf jaar vanaf de publicatie van zijn inschrijving op het uitsluitende recht kan beroepen dat het merk hem verleent,

zonder dat hij hoeft aan te tonen dat hij het merk (normaal) heeft gebruikt.

In *AR/Cooper* vroeg de Franse Cour de Cassation het Hof – kort gezegd – of een merkhouder wiens merk inmiddels vervallen is verklaard aanspraak kan maken op schadevergoeding wegens inbreuk die plaatsvond vóór de datum waarop de vervallenverklaring van kracht werd.

Het HvJ oordeelt⁴⁸ dat het lidstaten vrijstaat te bepalen dat merkhouders die bevoegdheid inderdaad hebben. Dogmatisch gezien, kon het Hof deze vraag ons inziens niet anders beantwoorden dan het doet. Het wijst er wel nadrukkelijk – en geheel terecht – op dat het feit dat een merk niet is gebruikt weliswaar geen beletsel vormt voor een vergoeding wegens merkinbreuk, maar dat die omstandigheid wel een belangrijk element is waarmee rekening moet worden gehouden om het bestaan en de omvang van de door de merkhouder geleden schade vast te stellen. Of een merk wel of niet is gebruikt, is daarmee dus ook van belang voor het oordeel over het bedrag van de schadevergoeding waarop de merkhouder eventueel aanspraak kan maken, omdat dat als passend wordt beoordeeld als bedoeld in artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn.⁴⁹

Normaal gebruik van een collectief merk

In de zaak *Der Grüne Punkt/EUIPO* draaide het om het hieronder afgebeelde merk dat als collectief Unie-merk voor zo'n beetje alle denkbare waren en diensten was ingeschreven.⁵⁰ Het teken wordt (in Duitsland) gebruikt om aan te duiden dat een productverpakking volgens de regels van de merkhouder kan worden verwijderd en (duurzaam) verwerkt. Het staat daar bekend als *Der Grüne Punkt*. Een derde-belanghebbende riep de vervallenverklaring van het merk in wegens niet normaal gebruik. Het Gerecht was er, net als de nietigheidsafdeling en de BoA, niet van overtuigd dat het merk normaal was gebruikt.



In het hierop volgende arrest herinnert het HvJ eraan dat de bepalingen omtrent normaal gebruik overkort van toepassing zijn op collectieve merken op basis van artikel 66 (3) UMVo. Ook een collectief merk moet dus zijn wezenlijke functie vervullen door de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een collectief merk hoeft evenwel, anders dan een individueel merk, de consument niet te wijzen op de “identiteit van de oorsprong”. Voor

45 HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01 (*Ansul/Ajax*).

46 HvJ EU 14 juni 2007, C-246/05 (*Häupl*).

47 HvJ EU 21 december 2016, C-654/15 (*Länsförsäkringar*).

48 HvJ EU 26 maart 2020, C-622/18 (*AR/Cooper International Spirits c.s.*).

49 Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, p. 45).

50 HvJ EU 12 december 2019, C-143/19 P (*Der Grüne Punkt/EUIPO*).

- 51 HvJ EU 17 oktober 2019, C-514/18 P (Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Gabriele Schmid).
- 52 HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P (KOTON).
- 53 HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18 (Sky/SkyKick).

normaal gebruik van een collectief merk is vereist dat het overeenkomstig de hierboven genoemde wezenlijke functie ervan wordt gebruikt teneinde een afzet te vinden of te behouden. Daarvan is volgens het HvJ sprake als het gebruik de consument in staat stelt te begrijpen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van ondernemingen die zijn aangesloten bij de vereniging die merkhouder is. Of een merk normaal gebruikt is, moet in concreto worden beoordeeld door na te gaan of het betrokken merk daadwerkelijk op de markt van de betrokken waren of diensten is gebruikt. Daarbij moet rekening worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten en markt aandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Voor bepaalde waren(categorieën) kan niet worden uitgesloten dat een aanduiding op de verpakking dat de fabrikant of distributeur is aangesloten bij een systeem voor inzameling en (duurzame) verwerking van verpakkingsafval, invloed kan hebben op de aankoopbeslissingen van de consument en dus kan bijdragen aan het vinden of behouden van een afzet voor die waren. Zo'n beoordeling heeft het Gerecht niet gegeven, dus volgen vernietiging en terugverwijzing.

Gebruik als geografische oorsprong is geen normaal gebruik

Als het hieronder afgebeelde merk zou zijn ingeschreven als collectief merk, had een beoordeling zoals hiervoor omschreven vast geleid tot het oordeel dat het normaal was gebruikt. Maar dit merk was als *individueel* merk ingeschreven op naam van een vereniging (Landwirtschaftskammer Steiermark) die tot doel heeft de duurzaamheid van de land- en bosbouw in Steiermark te waarborgen.



Op vordering van een belanghebbende oordeelt het HvJ⁵¹ in laatste instantie en op vergelijkbare gronden als het Gerecht dat het individuele merk niet normaal is gebruikt: met het merk zijn slechts de geografische herkomst oorsprong en daarmee verband houdende kenmerken aangeduid, terwijl niet is gebleken dat de merkhouder betrokken is bij de vervaardiging van en controle op de gemerkte waren. Dat laatste is evenwel essentieel voor het oordeel dat een merk normaal is gebruikt.

Kwade trouw

Een ander terugkerend onderwerp van met name de afgelopen jaren is kwade trouw. In de verslagperiode moest het HvJ onder meer de vraag beantwoorden of de enkele omstandigheid dat de aanvrager van een merk kennis heeft van het bestaan van een (identiek of overeenstemmend) ouder merk, kwade trouw kan opleveren.

Die vraag kwam op in het kader van een procedure waarin eerder een oppositie was gevoerd op basis van diverse inschrijvingen van het hieronder links afgebeelde merk tegen het hieronder rechts afgebeelde teken. Bij het zien van het teken, is het toch moeilijk denkbaar dat de aanvrager daarvan geen enkele intentie had te profiteren van het oudere merk of daaraan een of andere vorm van schade toe te brengen.



Voor zover het bestreden teken STYLO & KOTON aangevraagd was voor soortgelijke waren, was er sprake van verwarringsgevaar en werd de inschrijving van het teken geweigerd. De voormalig opposant riep vervolgens de nietigheid in van het merk voor de (niet-soortgelijke) diensten waarvoor STYLO & KOTON wél ingeschreven werd. Het HvJ oordeelt⁵² dat het Gerecht (evenals daarvoor BoA en nietigheidsafdeling) de kwestie niet goed heeft beoordeeld. Er is sprake van kwade trouw als de deposant een ander oogmerk had dan het op eerlijke wijze deelnemen aan de mededinging. Dat oogmerk is een subjectief gegeven dat op objectieve wijze moet worden beoordeeld en wel globaal, met inachtneming van alle relevante omstandigheden. De kennis van het gebruik van een derde voor overeenstemmende waren is zo'n omstandigheid. Dat het merk grotendeels in oppositie geweigerd was ook, evenals het vroegere bestaan van een samenwerking tussen partijen. Omdat het Gerecht daarmee onvoldoende rekening heeft gehouden en bovendien heeft nagelaten te onderzoeken wat de "commerciële logica" was achter het depot van het gestileerde woord KOTON, wordt het arrest van het Gerecht vernietigd en moet EUIPO de zaak opnieuw beoordelen. Het ligt voor de hand dat het teken dan alsnog geweigerd wordt, omdat de intenties van de aanvrager niet zuiver waren.

Hiervoor kwam de SKY-uitspraak⁵³ al aan de orde in het kader van de inschrijvingsvereisten. Een andere belangrijke vraag die het HvJ in die zaak diende te beantwoorden, is of een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten een

handeling te kwader trouw op kan leveren en of dat merk in verband daarmee nietig kan worden verklaard.

Onder verwijzing naar *Yakult*⁵⁴ en de hiervoor besproken uitspraken in de zaken *Koton*⁵⁵ en *#darferdas*⁵⁶ herinnert het Hof eraan dat de aanvrager van het merk op het moment van indiening niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij het aangevraagde merk zal gebruiken en dat hij beschikt over een respijt-termijn van vijf jaar. Dat neemt niet weg dat onder omstandigheden een merkaanvraag toch te kwader trouw kan zijn als de aanvrager geen enkel voornemen heeft het merk te gebruiken voor de erdoor aangegeude waren en of diensten. Daarvan kan alleen sprake zijn als uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – en uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van een merk.

Het HvJ sluit af met het oordeel dat de Eerste Merkenrichtlijn zich niet verzet tegen de bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkhouder moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangegeude waren en diensten of dat hij te goede trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat niet-nakoming van de verplichting om een dergelijke verklaring af te leggen als zodanig geen grond voor de nietigheid van het reeds ingeschreven merk vormt.

Hoewel kwade touw naar zijn aard een onderwerp is dat van geval tot geval moet worden beoordeeld, is het fijn dat het Hof opnieuw verder richting heeft gegeven door omstandigheden te noemen die kunnen wijzen op oneigenlijke intenties en daarmee kwade trouw als bedoeld als nietigheidsgrond.

Processuele aspecten

Rechterlijke bevoegdheid

In de verslagperiode zijn er ook weer diverse uitspraken geweest over rechterlijke bevoegdheid. In de zaak *AMS Neve/Heritage*⁵⁷ oordeelde het HvJ dat wanneer er via digitale weg reclame wordt gemaakt voor inbreukmakende goederen, (ook) de rechter bevoegd is in de lidstaat waar consumenten en handelaren zich bevinden tot wie de advertenties of verkoopaanbiedingen zijn gericht.

De Hoge Raad bevestigde onder toepassing van HvJ EU *Spin Master*⁵⁸ dat er in kort geding geen exclu-

siviteit is voor de Haagse voorzieningenrechtters bij inbreuken op Gemeenschapsmodellen en Uniemerken.⁵⁹ Dergelijke zaken kunnen in kort geding ook beslist worden door voorzieningenrechtters van andere rechtbanken, zoals die van de rechtbank in Amsterdam in de zaak waarin prejudiciële vragen waren gesteld aan de Hoge Raad. Artikel 90 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening moet volgens het HvJ EU zo worden uitgelegd dat het bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige maatregelen te bevelen voor een nationaal model, tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel. De reguliere nationale bevoegdheidsregels zijn hier van toepassing. Omdat het wat betreft Uniemerken om gelijklopende bepalingen gaat, kan volgens de Hoge Raad redelijkerwijs geen twijfel meer bestaan dat hetzelfde geldt voor de bevoegdheid in kort geding in zaken van Uniemerken.

Dat betekent dat nu definitief vaststaat dat een aantal rechtters, waaronder die in de Hofstad zelf, er jarenlang ten onrechte van uit zijn gegaan dat Haagse rechtters met uitsluiting van ieder ander bevoegd waren te oordelen in op Uniemerken gebaseerde kort gedingen. Van de mogelijkheid elders op die grondslag te procederen is inmiddels, voor zover wij hebben kunnen nagaan, slechts één keer gebruikgemaakt.⁶⁰ Dat zal alles te maken hebben met de territoriaal beperkte reikwijdte van een door andere rechtbanken dan de rechtbank Den Haag uit te spreken verbod.

Proceskosten

In de *Stolichnaya*-zaak trof het incidentele cassatieberoep tegen de begroting van de proceskosten ex. 1019h Rv doel.⁶¹ Het hof Den Haag had de toegewezen proceskosten van FKP ambtshalve op basis van de Indicatietarieven in IE-zaken voor gerechtshoven van april 2017 (“Indicatietarieven”) significant gematigd, terwijl de gevorderde kosten niet waren bestreden door Spirits en door haar een nog aanzienlijk hoger bedrag was gevorderd. De Hoge Raad overweegt dat wanneer de complexiteit van het geschil, de omvang van de processtukken in hoger beroep en de door de Spirits niet bestreden kostenspecificatie in ogenschouw worden genomen, moet worden geoordeeld dat het toepasselijke bedrag van de Indicatietarieven voor complexe zaken in dit geval niet kan worden beschouwd als een “*significant en passend deel van de redelijke kosten*”⁶² die FKP in hoger beroep heeft gemaakt. Er is evenwel geen grond het uitgangspunt te verlaten van de in 2017 aangepaste Indicatietarieven dat de enkele omstandigheid dat een kostenopgave is onderbouwd en niet is bestreden niet zonder meer leidt tot toewijzing van het gevorderde bedrag. De Hoge Raad doet de zaak zelf af en wijst een bedrag ten belope van het dubbele van het standaardtarief voor complexe zaken aan FKP toe.

- 54 HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (*YAKULT*).
55 HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P (*KOTON*).
56 HvJ EU 12 september 2019, C-541/18 (*#darferdas*).
57 HvJ EU 5 september 2019, C-172/18 (*AMS Neve/Heritage Audio c.s.*).
58 HvJ EU 21 november 2019, C-678/18 (*Spinmaster*).
59 HR 17 april 2020 (*Spinmaster/High5*).
60 Rb. Noord-Holland (vzr.) 2 juli 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:5174 (*Adelca/Sensilab*).
61 HR 24 januari 2020 (*Spirits/FKP*).
62 Ingevolge de interpretatie die het HvJ EU aan het begrip “redelijke en evenredige proceskosten” in de zin van artikel 14 Handhavingsrichtlijn in HvJ EU 28 juli 2017, C-57/15 (*United Video Properties/Telenet*) heeft gegeven.

- 63 Hof Den Haag 16 juli 2019 (*Top Logistics/Hennessy*).
64 HR 6 maart 2020 (*EPAL/PHZ*).
65 Hof Den Haag 18 december 2018 (*UvA/BBIE*), *BIE* 2019/7 p. 114.
66 HR 24 april 2020 (*BBIE/UvA*).
67 Hof Den Haag 28 januari 2020 (*H&M/adidas*).
68 Gerecht 19 juni 2019 (*adidas/EUIPO*).

Exhibitie

In een kwestie over vermeende betrokkenheid van diverse partijen bij het decoderen van communautaire Hennessy-producten, besliste het Hof Den Haag dat Hennessy in hoger beroep ter onderbouwing van haar exhibitievordering ook bescheiden ten grondslag mag leggen waarover zij beschikking heeft gekregen door de in eerste aanleg toegewezen exhibitie.⁶³ Volgens het hof valt niet in te zien waarom deze bescheiden geen rol zouden mogen spelen bij de *ex nunc* beoordeling in hoger beroep van de vraag naar toewijsbaarheid van de exhibitievordering. Indien uit de exhibitie bescheiden naar voren zijn gekomen die de hoofdvordering onderbouwen, dan kan dat een bevestiging zijn van (de juistheid van het oordeel van de rechter in eerste aanleg omtrent) de toewijsbaarheid van de exhibitievordering.

Varia

Gegronde redenen voor verzet

De Hoge Raad heeft in de *Europallets*-zaak aan het HvJ interessante vragen gesteld over wanneer er sprake is van “gegronde redenen” voor verzet in de zin van artikel 13 (2) Gemeenschapsmerkenverordening.⁶⁴ Het gaat in deze zaak over pallets die onder het collectieve merk EPAL door de merkhouders in het verkeer zijn gebracht. Een derde, die niet tot het EPAL-netwerk behoort, heeft deze pallets nadien gerepareerd en vervolgens verder verhandeld. Het HvJ heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag of en zo ja onder welke omstandigheden verdere verhandeling van gerepareerde merkproducten door een niet-licentienemer een gegronde reden kan opleveren voor de merkhouders om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van waren onder het merk. Onder meer vraagt de Hoge Raad of van belang is of verdere verhandeling afbreuk doet aan de functies van het merk, of reparatie heeft plaatsgevonden door een ander dan de merkhouders, of bijvoorbeeld merktekens zijn verwijderd zodat de indruk wordt vermeden dat een economische band bestaat tussen merkhouders en verhandelaars en of van belang is of het gaat om een collectief merk.

Merchandise merken

In een van de laatste beroepen tegen een beslissing van het BBIE kwam het hof Den Haag tot het oordeel dat het BBIE het merk “AMSTERDAM UNIVERSITY” ten onrechte had geweigerd voor bepaalde waren en diensten.⁶⁵ Het hof baseerde zich daarbij op het *Neuschwanstein*-arrest van het HvJ EU. Het enkele feit dat de waren of diensten door het in aanmerking komend publiek als merchandising of souvenirs kunnen worden beschouwd doordat het teken AMSTERDAM UNIVERSITY erop wordt gezet of daaraan wordt verbonden, vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren of diensten beschrijft. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van het BBIE op grond

van artikel 81 RO, in navolging van de conclusie van A-G Drijber.⁶⁶ Vermeldenswaardig is Drijbers ‘obiter’ dat, ondanks dat hij meent dat het Hof het *Neuschwanstein*-arrest op de juiste wijze heeft toegepast, hij “*dat arrest niet zo bevredigend vindt. Het is namelijk nogal contra-intuïtief dat, enigszins versimpeld gezegd, een teken wel kan worden beschermd als het wordt gebruikt voor algemene waren die het publiek niet in verband brengt met de herkomst van die waren, terwijl het belangrijkste doel van een merk nu juist de herkomstfunctie is.*”

3 strepen vs 2 strepen

Anders dan het hof Arnhem-Leeuwarden in het voorafgaande kort geding met een zeer lang verloop (vanaf 1997) is het hof Den Haag van oordeel dat de Work Out-kleding van H&M geen inbreuk maakt op het drie-strepenmerk van adidas.⁶⁷ Naar het oordeel van het hof kan niet gezegd worden dat de tussenuimte tussen de twee strepen op de Work Out-kleding “visueel min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen” maar is deze relevant kleiner, waardoor dit teken niet onder het gevraagde verbod valt. Terzijde merkt het hof op dat dit niet impliceert dat het hof van oordeel is dat geen enkel twee-strepen-teken inbreuk zou maken. Daarover heeft het Hof niet geoordeeld.

Wij voorspellen nu vast dat de strepen van adidas in de terugblik van volgend jaar een prominentere rol zullen krijgen: dan zal het HvJ hebben geoordeeld of het Gerecht afgelopen jaar terecht oordeelde dat het merk dat de beroemde drie strepen van adidas onder bescherming stelt niet geldig is.⁶⁸

Strijd met goede zeden?

Het HvJ heeft in de afgelopen decennia veel vragen beantwoord over de kernbepalingen van het merkenrecht. Naarmate de tijd verder verstrijkt, hebben vragen logischerwijs steeds vaker betrekking op de meer “obscure” bepalingen. Zo heeft het Hof zich in de verslagperiode uitgelaten over de bepaling die zegt dat merken die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden moeten worden geweigerd.

Dat was in het kader van een hogere voorziening van een weigeringszaak met betrekking tot het Uniemark FACK JU GÖTHE, dat door Constantin Film Production was aangevraagd voor een enorme hoeveelheid verschillende waren en diensten.



Fack Ju Göthe is de titel van de door Constantin geproduceerde zeer succesvolle Duitse filmkomedie uit 2013, waarop twee, respectievelijk vier jaar later eveneens zeer succesvolle sequels *Fack Ju Göthe II* en *Fack Ju Göthe III* verschenen. In de titel herkent u wellicht (terecht) de Engelse uitdrukking “Fuck you” en de naam van de beroemde Duitse schrijver Goethe.

De inschrijving van het merk wordt zowel door de onderzoeker als door de BoA strijdig geacht met de goede zeden en om die reden geweigerd. Het Gerecht liet de beslissing van de BoA in stand. Het HvJ is het daar niet mee eens.⁶⁹

Het licht uitvoerig toe hoe moet worden beoordeeld of de weigeringsgrond van toepassing is: er moet een concrete analyse worden gemaakt van alle specifieke elementen die het concrete geval kenmerken. Daarbij volstaat niet dat het publiek het teken als smakeloos beschouwt; integendeel. Uitgaande van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel, dient te worden onderzocht of het relevante publiek het teken opvat als in strijd met de in de samenleving op dat moment geldende fundamentele morele waarden en normen. Het Hof somt op welke elementen daarbij van belang kunnen zijn en benadrukt nog eens dat de beoordeling niet abstract mag blijven, maar dat met name wanneer de aanvrager elementen heeft ingeroepen die twijfel kunnen doen rijzen over de vraag of dit merk door het relevante publiek als in strijd met de goede zeden wordt beschouwd, dat het gebruik van dit merk in de concrete en huidige maatschappelijke context door dit publiek daadwerkelijk als strijdig met de fundamentele morele waarden en normen van de samenleving zal worden beschouwd.

In dit geval heeft het Gerecht een onjuist onderzoek gedaan en een onjuist oordeel gegeven, met name door in abstracto uit te gaan van de intrinsiek vulgaire betekenis van “fuck you”, waarop – uiteraard – het eerste deel van het teken is “gebaseerd”. Het Gerecht heeft bovendien miskend dat ook bij het toepassen van bepalingen uit de Merkenverordening rekening moet worden gehouden met de in artikel 11 Handvest verankerde vrijheid van meningsuiting.

Het Hof doet de zaak vervolgens zelf af. Op basis van een beoordeling van alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder het enorme succes van de films in Duitsland en Oostenrijk, het feit dat het Goethe Instituut ze voor pedagogische doeleinden

gebruikt, de omstandigheid dat de films voor een jong publiek zijn goedgekeurd én vaststaat dat de titels niet tot discussie, laat staan controversie hebben geleid, oordeelt het Hof in concreto dat het Duitse publiek het teken niet als strijdig met de goede zeden zal opvatten. Het merk moet alsnog worden ingeschreven.

Artistieke vrijheid vormt een geldige reden voor gebruik

We begonnen met het BenGH en we eindigen met de enige zaak waarin het BenGH zijn al langer bestaande rol als hoogste uitleg-rechter van het Beneluxrecht vervulde. BenGH beantwoordde een prejudiciële vraag van de rechtbank van koophandel Brussel.⁷⁰ Moët Hennessy maakte bezwaar tegen het gebruik van haar Dom Pérignon merken in werk van de Belgische kunstenaar Cédric Peers. In zijn werk, dat volgens de rechter een “ironiserende en soms erotische inslag heeft”, maakt Peers gebruik van het schildvormige logo van Dom Pérignon en de hele fles (zie de afbeelding hieronder). Het BenGH bevestigt dat de kunstvrijheid in de regel prevaleert boven het merkenrecht. Het Hof overweegt dat “de artistieke vrijheid als aspect van het recht op vrije meningsuiting van een kunstenaar” dat wordt beschermd door artikel 10 lid 1 EVRM een “geldige reden” in de zin van artikel 2.20 lid 1 d BVIE kan opleveren in het geval dat er sprake is van “een kunstuiting die het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces”. De kunstuiting mag er evenwel “niet op gericht zijn het merk of de merkhouder schade toe te brengen”.



⁶⁹ HvJ EU 27 februari 2020, C-240/18 (*FACK JU GÖTHE*).

⁷⁰ BenGH 14 oktober 2019 (*Moët Hennessy/Cedric Art*), BIE 2020/1, m.nt. M.L. van Putten.