

Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel\*

\* Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel zijn beiden advocaat te Amsterdam.

- 1 HvJ EU 8 oktober 2020, C-456/19 ECLI:EU:C:2020:813 (*Actiebolaget Östgötatrafiken/PRV*).
- 2 HvJ EU 29 april 2004, C-456/01 P en C-457/01 P, ECLI:EU:C:2004:258 (*Henkel/BHIM*).
- 3 HvJ EU 22 juni 2006, C-25/05 P, ECLI: EU:C:2006:422 (*Storck/BHIM*).
- 4 HvJ EU 10 juli 2014, C-0421/13, ECLI:EU:C:2014:2070, *BIE* 2014-10, nr. 53 (*Apple*).

## Inleiding

Voor u ligt de terugblik merkenrecht die betrekking heeft op de periode juli 2020 t/m juni 2021. Vorig jaar verbaasden wij ons nog over het kennelijk geringe effect van de Coronamaatregelen op het aantal uitspraken; dat was onverminderd groot. Dit jaar lijkt het iets meer voelbaar. Zo zijn er deze verslagperiode veel minder uitspraken door het BenGH geweest, terwijl in de vorige verslagperiode juist opviel dat dat Hof erg actief was geweest in zijn nieuwe rol als beroepsinstantie tegen eindbeslissingen van het BBIE op grond van artikel 1.15 bis BVIE. Hoewel het aantal merkenrechtelijke uitspraken kleiner was, hebben wij wel een selectie gemaakt. U treft geen lagere feitenrechtspraak aan of uitspraken uit Alicante. Wel behandelen wij dit jaar enkele uitspraken van het Gerecht, omdat die ons voor de praktijk interessant lijken. De nadruk ligt net als in de vorige jaren op de rechtspraak van het HvJ EU, de Hoge Raad en de Nederlandse gerechtshoven, en dan met name die, waarvan wij menen dat ze voor de praktijk aardige overwegingen en/of beslissingen bevatten.

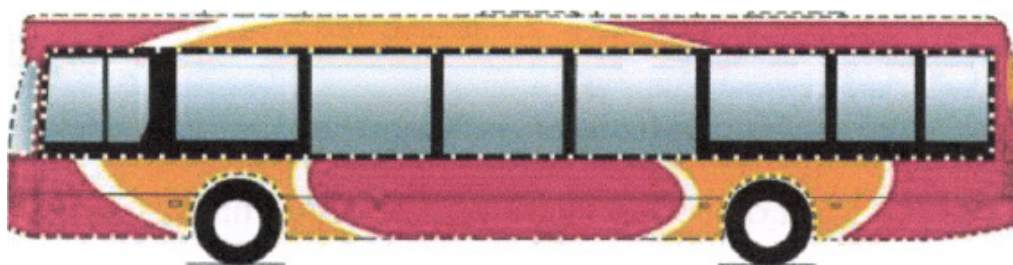
## Geldigheid merken

### Positiemerk bus

In de zaak *Actiebolaget Östgötatrafiken/PRV*<sup>1</sup> stelde het Zweedse Merkenbureau vragen van uitleg aan het HvJ EU over de eisen die aan het onderscheidend vermogen van merken mogen worden gesteld, die zijn aangevraagd voor vervoersdiensten en bestaan uit kleurpatronen bestemd om op een bepaalde manier te worden aangebracht op diverse voertui-

gen. Zie afbeelding voor één van de als merk aangevraagde tekens.

Het Zweedse merkenbureau vroeg zich af of bij dit soort aanvragen nagegaan dient te worden of de tekens op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Het HvJ EU beantwoordt deze vraag ontkennend. Dit beoordelingscriterium is van toepassing op vormmerken, omdat – volgens vaste rechtspraak – de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch element af te leiden uit de vorm ervan (HvJ EU *Henkel*,<sup>2</sup> *Storck*<sup>3</sup>). Het HvJ EU merkt op dat dit beoordelingscriterium eveneens van toepassing is op tekens die bestaan uit de voorstelling van de inrichting van de fysieke ruimte waarin diensten worden verricht (HvJ EU *Apple*<sup>4</sup>). Dit is opvallend omdat uit *Apple* slechts leek te volgen dat als er sprake is van een significante afwijking er dan wel onderscheidend vermogen zal zijn, maar dit niet als voorwaarde leek te worden gesteld. Het aangevraagde merk bestaat echter uit grafische elementen – te weten: kleurencombinaties die systematisch geschikt en ruimtelijk afgebakend zijn – die zijn bestemd om aangebracht te worden op goederen waarmee de diensten worden verricht en dus niet uit een goed of een ruimte voor dienstverrichting weergegeven door eenvoudige reproductie van lijnen ervan. Bij een dergelijke specifieke grafische voorstelling dient rekening te worden gehouden met de wijze waarop het aanbrengen van dit teken op de betreffende goederen door het relevante publiek wordt gepercipieerd (met andere woorden: functioneert het als herkomstaanduiding?)



zonder dat hoeft te worden nagegaan of het teken significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

### Stihl kleurencombinatie merk



Kleurencombinatiemerk  
Stihl



Stihl kettingzaag

Na de nietigverklaring van de Red Bull merken<sup>5</sup> bestaande uit de combinatie van blauw en zilver, leek het gedaan te zijn met kleurencombinatie merken. Onduidelijk was hoe in de praktijk kon worden voldaan aan de *Heidelberger Bauchemie*<sup>6</sup> beginselen. Het Gerecht geeft met zijn beslissing<sup>7</sup> het kleurencombinatie merk van Stihl voor kettingzagen in stand te laten weer wat ruimte voor dit soort merken. Het merk van Stihl bestaat uit de combinatie van de kleuren grijs en oranje (zie afbeelding) voorzien van de betreffende RAL nummers en de omschrijving “*the colour orange is applied to the top of the housing of the chain saw and the colour grey is applied to the bottom of the housing of the chain saw*”. Het EUIPO en BoA hadden de verzochte nietigverklaring toegewezen op de grond dat deze inschrijving onvoldoende duidelijk en nauwkeurig was. Het merk zou niet voldoen aan het vereiste dat er sprake moet zijn van een systematische schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.<sup>8</sup>

Het Gerecht oordeelt anders. Het overweegt dat beschrijving hier laat zien dat ‘het merk de vorm van een bepaald product aanneemt, namelijk een kettingzaag-behuizing, en dat het bovenste gedeelte van die behuizing oranje is, terwijl het onderste gedeelte grijs is’. Deze beschrijving is voldoende duidelijk en nauwkeurig. Het argument dat kettingzagen in diverse vormen beschikbaar zijn en het dus nog altijd niet duidelijk is hoe het merk er in de praktijk uit zal zien, wordt verworpen. Het Gerecht meent dat uit de omschrijving voldoende duidelijk blijkt dat het niet om zomaar een behuizing gaat maar om een te die bestaat uit twee delen. Deze verduidelijking beperkt het aantal mogelijke vormen voldoende.

### ACHTUNG!

In de beroepszaak tegen de weigering door het EUIPO van het merk ACHTUNG! voor allerhande waren en diensten met betrekking tot IT, overweegt

het HvJ EU dat de weigeringsgronden van artikel 7 lid 1 b (gebrek aan onderscheidend vermogen) en c (beschrijvend) Uniemerkenverordening van elkaar te onderscheiden zijn.<sup>9</sup> De in het kader van artikel 7 lid 1 onder c Uniemerkenverordening gewezen rechtspraak kan dus niet naar analogie worden toegepast ter onderbouwing van het gebrek aan onderscheidend vermogen. Deze constatering heeft geen gevolgen voor de weigering van dit merk. Het oordeel van het Gerecht dat ACHTUNG! door het relevante publiek zou worden opgevat als reclameboodschap en niet als herkomstaanduiding houdt stand en dit is voldoende om het merk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen te weigeren.

### IT’S LIKE MILK BUT FOR HUMANS

Het Gerecht heeft de beslissing om het door Oatly’s aangevraagde merk IT’S LIKE MILK BUT FOR HUMANS te weigeren, vernietigd.<sup>10</sup> Dit merk was aangevraagd voor, onder meer, zuivelvervangers. EUIPO en de BoA waren van oordeel dat het teken opgevat zou worden als reclameslogan en niet als aanduiding van de herkomst van de betrokken producten. Het zou consumenten slechts op de positieve aspecten van deze producten wijzen, en begrepen worden als een alternatief voor melk.

Het Gerecht wijst erop dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken uit twee onderdelen bestaat. Het merk moet beoordeeld worden in het licht van de waren en diensten waarvoor het wordt aangevraagd, en daarnaast in het licht van de perceptie van het relevante publiek. De drempel is niet hoog: als het merk in staat is om de herkomst van de betrokken waren en diensten aan te duiden, heeft het voldoende onderscheidend vermogen. Zoals we weten uit onder meer ‘VORSPRUNG DURCH TECHNIK’<sup>11</sup> geldt dit volgens het HvJ EU ook voor reclameslogans, in het bijzonder wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere inspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten zal er sprake zijn van onderscheidend vermogen.

De lat voor slogans lijkt door het Gerecht niet al te hoog gelegd te worden. Het is van oordeel dat de constructie van de slogan door het voegwoord ‘but’ (maar) een spanning creëert tussen de twee delen ervan, waardoor er twijfel rijst over de algemeen heersende opvatting dat melk van dierlijke oorsprong goed is voor de mens. Bewijs uit onder meer Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk laat zien dat het merk vraagtekens zet bij dit algemeen geaccepteerde idee. Daarmee is het merk in staat gebleken om een cognitief proces in gang te zetten dat het merk onderscheidend vermogen verleent.

- 5 HvJ EU 29 juni 2019, C-124/18 P, ECLI:EU:C:2019:641 (*Red Bull/EUIPO*).
- 6 HvJ EU 24 juni 2004, C-49/02, ECLI:EU:C:2004:384 (*Heidelberger Bauchemie*).
- 7 Gerecht 24 maart 2021, T-193/18, ECLI:EU:2021:163 (*Stihl*).
- 8 Zie noten 5 en 6.
- 9 HvJ EU 3 september 2020, C-214/19 P, ECLI:EU:C:2020:632 (*ACHTUNG!*).
- 10 Gerecht 20 januari 2021, T-253/20, ECLI:EU:T:2021:21 (*IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS*).
- 11 HvJ EU 21 januari 2010, C-398/08, ECLI:EU:C:2010:29, BIE 2010/114, m.nt. P.J.M. Steinhäuser (*VORSPRUNG DURCH TECHNIK*).

- 12 Gerecht 10 juni 2020, T-105/19, ECLI:EU:T:2020:258 (*Louis Vuitton/Wisniewski*).
- 13 HvJ EU 25 juli 2018, C-084/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P, ECLI:EU:C:2018:596 (*Kit Kat*).
- 14 HvJ EU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (*Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth GmbH*).
- 15 Hof Amsterdam 5 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:262 (*Hauck/Stokke*).
- 16 HR 3 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1221 (*Stokke/Hauck*).
- 17 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233, BIE 2015-3, nr. 11, m.nt. M.F.J. Haak (*Hauck/Stokke*).

De *cancellation division* en BoA hadden overigens alleen de perceptie van het EU-publiek dat Engels als officiële taal heeft in aanmerking genomen, te weten het Verenigd Koninkrijk, terwijl de perceptie van het gehele EU-publiek dat de Engelse taal machtig is, meegenomen dient te worden. Daaronder valt ook het relevante publiek in Denemarken, Finland, Sweden en Nederland. De BoA had het bewijs uit die landen dus ook moeten beoordelen, en dus volgen vernietiging en terugverwijzing.

De zaak is door de BoA op 24 maart jl. overigens verwezen naar de Grand Board, iets dat slechts bij hoge uitzondering voorkomt – namelijk enkel in die gevallen dat het belang van de betrokken juridische vraagstukken zodanig wordt geacht dat een beslissing ten gronde nodig is om te komen tot een geharmoniseerde aanpak van de kamers van beroep in soortgelijke zaken. De doorverwijzing betreft de verenigbaarheid van een aanvraag voor een woordmerk met de etiketteringsvoorschriften voor plantaardige producten die worden gebruikt ter vervanging van producten van dierlijke oorsprong. De andere vraag die is gesteld is of een dergelijke aanvraag kan worden geregistreerd gezien het mogelijk bedrieglijke karakter ervan en het rechtskader inzake oneerlijke concurrentie.



Louis Vuitton's 'Damier Azur' (schaakbordpatroon in beige en blauw)

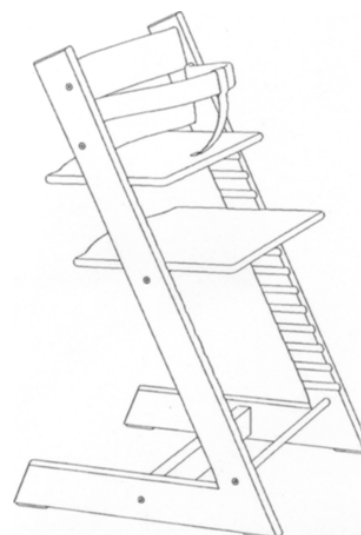
### Louis Vuitton

Ook de beslissing om het 'Damier Azur' merk uit 2008 van Louis Vuitton nietig te verklaren, is door het Gerecht vernietigd<sup>12</sup> omdat het overgelegde bewijs van inburgering van dit merk niet juist is beoordeeld. De BoA heeft verzuimd al het overgelegde bewijs voor inburgering te beoordelen, en had op basis van bewijs dat betrekking had op een aantal lidstaten geoordeeld dat het onvoldoende was om inburgering aan te tonen.

Dit was een te beperkte benadering volgens het Gerecht, omdat het bewijs van inburgering globaal beoordeeld dient te worden. Het Gerecht brengt *Kit Kat*<sup>13</sup> in herinnering en wijst erop dat ingediend bewijs voor inburgering relevant kan zijn voor diverse lidstaten, of zelfs voor de hele EU. Hoewel er sprake dient te zijn van bewijs van inburgering in alle lidstaten van de EU waar het teken *ab initio* onderscheidend vermogen ontbeert, betekent dit niet per definitie dat er separaat bewijs voor elke EU-lidstaat bijgebracht dient te worden. Dat zei het HvJ EU al eerder in *Lindt*,<sup>14</sup> en dat oordeel wordt door het Gerecht herhaald. Specifiek wordt opgemerkt dat het feit dat er geen fysieke winkels in een bepaalde lidstaat zijn, er niet aan in de weg staat dat het relevante publiek bekend raakt met het betrokken merk. Bijvoorbeeld door campagnes op *social media* en verkoop via internet. Het is nu aan de BoA om het bijgebrachte bewijs opnieuw te beoordelen.

### Tripp Trapp vormmerk

De Hoge Raad heeft de cassatie van Stokke tegen het arrest van het Hof Amsterdam op grond van<sup>15</sup> 81 RO afgewezen.<sup>16</sup> Na een langdurige procedure, die onder meer leidde tot het arrest *Hauck/Stokke* van het HvJ EU<sup>17</sup> naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad, staat daarmee vast dat het Benelux vormmerk voor de Tripp Trapp terecht nietig is verklaard onder toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3 (1) sub e (i) Merkenrichtlijn (aard van de waar). Dit teken bestaat uitsluitend uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, en is dus een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in artikel 2.1 (2) BVIE.



Tripp Trapp Benelux vormmerk

## Gebruik als merk en refererend gebruik

### M(B)K Advokaten

Op 2 juli 2020 beantwoordde het HvJ EU een vraag over “gebruik” van het Oberlandesgericht Düsseldorf, die was opgekomen in de zaak tussen MK advocaten GbR enerzijds en MBK Rechtsanwälte anderzijds.<sup>18</sup> Het betreft zo’n zaak waarin het antwoord eenvoudig te onthouden is als je de feitelijke achtergrond kent. Die was als volgt:

Mk Advokaten opereerde in Kleef (DU) onder “mbk Rechtsanwälte” en haar Nederlandse vestiging voerde de naam “MBK Advokaten”, tot het gebruik van de lettercombinatie “mbk” op vordering van MBK Rechtsanwälte uit Mönchengladbach (DU) werd verboden door het Landgericht Düsseldorf.

MBK Rechtsanwälte meende dat Mk Advokaten het vonnis van het Landgericht Düsseldorf had overtreden, omdat zoekopdrachten op “mbk” via Google van ná die uitspraak – die kracht van gewijsde had – verwijzingen opleverde naar vermeldingen van Mk advocaten op diverse bedrijvenwebsites. Het betrof advertenties waar Mk advocaten nooit om gevraagd of opdracht toe gegeven had en daarom stelde zij zich op het standpunt dat de uitspraak van het Landgericht geen verplichting voor haar opleverde om verwijdering van die advertenties te verzoeken aan de houders van de betreffende websites.

Het Landgericht Düsseldorf oordeelde in lijn met vaste Duitse rechtspraak dat het vonnis wel degelijk een plicht bevatte voor Mk advocaten een serieuze poging te doen de advertenties te laten verwijderen c.q. aanpassen, ook al had zij niet om plaatsing daarvan gevraagd. De gedachte achter die rechtspraak is kennelijk dat zo’n (inspannings)verplichting gerechtvaardigd is omdat zo’n partij economisch voordeel van zo’n advertentie heeft.

Het Oberlandesgericht dat in beroep moest oordelen over de juistheid van dit oordeel, vroeg zich af of die Duitse rechtspraak wel te verenigen is met (de uitlegging van) het Unierecht en stelde aan het Hof de vraag of in gevallen als het onderhavige eigenlijk wel sprake is van “gebruik” in de zin van artikel 5 lid 1 RL.

Het HvJ EU verwijst ter beantwoording van die vraag op de eerste plaats naar zijn eerdere rechtspraak over gebruik, met name *Google France*,<sup>19</sup> *Interflora*<sup>20</sup> en *Daimler*.<sup>21</sup> Het stelt op basis daarvan vast dat een persoon niet – los van zijn gedrag – kan worden geacht gebruik te maken van een teken op de enkele grond dat dit gebruik hem een voordeel verschafft. Dat betekent dat het aan de verwijzende rechter is na te gaan of “uit een gedraging van MK advocaten in het kader van een rechtstreekse of indirecte band tussen dit kantoor en de beheerders van de betrokken websites blijkt dat die beheerders de advertentie in opdracht

en voor rekening van MK advocaten online hebben geplaatst”. Blijkt dat die beheerders op eigen initiatief en in eigen naam zo’n advertentie hebben geplaatst – en daarmee Mk niet als hun klant heeft te gelden –, dan zijn zij degenen die gebruik maken van het merk en daarop kunnen worden aangesproken en moet worden vastgesteld dat Mk het merk niet heeft gebruikt (en dus het vonnis niet heeft overtreden).

### Infineon/NXP

De enige merkenrechtelijke kwestie waarover de Hoge Raad zich in de verslagperiode moest buigen, ging over refererend merkgebruik. In de zaak *Infineon/NXP* lag de vraag voor of het gebruik van de aanduiding “Mifare compatible”, die door Infineon werd gebruikt om de compatibiliteit van haar product met MIFARE kaartlezers van NXP aan te duiden, toelaatbaar is in het licht van de gewijzigde regelgeving ter zake.

De Hoge Raad wijst erop dat de nieuwe regels – artikel 14 (1) aanhef en onder c Uniemerkenverordening en artikel 2.23 (1) aanhef en onder c BVIE – een veruiming inhouden van de toelaatbaarheid van gebruik door een derde om naar de waren of diensten als die van de merkhouders te verwijzen ten opzichte van de voorgangers van deze bepalingen – 12 (1) Vo 207/2009 en het oude 2.23 BVIE. Onder de huidige bepalingen is de noodzaak om de bestemming van de waar aan te duiden niet langer de enige grond voor de toelaatbaarheid van refererend merkgebruik, maar slechts één van de gevallen waarin zulk gebruik geoorloofd is.

Dat dat zo is, is overigens niet van belang voor deze zaak, omdat Infineon als reden voor het gebruik heeft aangevoerd dat zij de bestemming wenste aan te duiden.

Ter beoordeling ligt voor of het Hof Den Haag terecht heeft geoordeeld dat voor de juistheid van (met name) de aanduiding “Mifare compatible” minst genomen is vereist dat haar producten in de praktijk met elke MIFARE-kaartlezer compatibel zijn en dat zulks moet worden beoordeeld aan de hand van de vraag hoe het relevante publiek de betreffende uiting zal opvatten en of de indruk die aldus wordt gewekt, juist is.

De Hoge Raad oordeelt dat het Hof in het kader van deze procedure ten onrechte voorbij is gegaan aan de stelling van Infineon dat zij al jaren met gebruikmaking van de aanduiding chips heeft verkocht, zonder ooit een klacht te hebben ontvangen over de compatibiliteit daarvan met MIFARE-kaartlezers. Door deze stelling van Infineon weg te schrijven met de overweging dat die niets zegt over de (technische) juistheid van deze aanduiding, heeft het Hof volgens de Hoge Raad miskend dat niet zonder meer beslissend is of de aanduiding “technisch juist” is in de door het Hof

- 18 HvJ EU 17 december 2020, C-684/19, ECLI:EU:C:2020:519, BIE 20206, nr. 23, m.nt. R. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*mk advocaten GbR/ MBK Rechtsanwälte*).
- 19 HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08-C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159, BIE 2010-10, p. 354, m.nt. M.R.F. Senftleben (*Google France*).
- 20 HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604 (*Interflora*).
- 21 HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134, BIE 2016/16 (*Daimler*).



- 22 Hof Den Haag 11 augustus 2020, IEF 19365, *BIE* 2021-1, nr. 2.  
 23 Rb. Den Haag (vzr.) 18 december 2018, IEF 18163, *BIE* 2019-2, nr. 8.  
 24 HvJ EU 22 juni 2000, C-425/98, ECLI:EU:2000:339 (*Marca Mode CV/Adidas AG en Adidas Benelux BV*).  
 25 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156, *BIE* 2020-3, nr. 7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza*).

bedoelde zin (dat de kaart chips van Infineon in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE kaartlezer van NXP of haar licentienemers) maar dat het erop aankomt hoe het relevante publiek de uiting zal opvatten, hetzij heeft het zijn oordeel in het licht van die stelling onvoldoende gemotiveerd. Die beoordeling zal na verwijzing dus alsnog moeten worden gemaakt.

De klacht die gericht is tegen het oordeel van het Hof dat de juistheid van de aanduiding niet is komen vast te staan omdat voor communicatie tussen bepaalde chips en die kaartlezers een zogenaamde *add-on* moet worden aangeschaft treft ook doel, omdat dat oordeel in het licht van de gedingstukken uit de feitelijke instanties volgens de Hoge Raad onbegrijpelijk is. Om de kaartlezers te laten werken is altijd zo'n *add-on* nodig, dus ook wanneer het chips betreft van NXP zelf. Daarom is onduidelijk waarom in de ogen van het relevante publiek de kaartchips van Infineon niet 'Mifare compatible' zouden zijn als een *add-on* nodig is om ze te kunnen gebruiken met de Mifare kaartlezers.

Deze zaak wordt vervolgd dus!

#### Lacoste/Hema

Het arrest van het Haagse gerechtshof in de zaak *Lacoste/Hema*<sup>22</sup> is om meerdere redenen de moeite van het lezen waard. Wij zullen in het kader van deze terugblik met name aandacht besteden aan de overwegingen die het gerechtshof wijdt aan de vraag of sprake is van gebruik als merk, mede in het licht van de marktonderzoeken die over en weer zijn geproduceerd. Eerst de feiten.

Lacoste is houdster van verschillende merken voor kleding en aanverwante artikelen die zij onderscheidt met het afgebeelde krokodil-merk.



Lacoste verzet zich in kort geding op basis van diverse registraties voor dat merk tegen ondergoed-setjes voor kinderen die door Hema worden verkocht en die zijn voorzien van een opdruk die bestaat uit een of meer krokodillen:



In eerste aanleg had de Voorzieningenrechter de vorderingen van Lacoste afgewezen en haar in de proceskosten veroordeeld.<sup>23</sup> Lacoste heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.

De inhoudelijke beoordeling volgt na enkele overwegingen over spoedeisend belang. Lacoste wordt door het Hof wel gevolgd in haar stelling dat zij (nog altijd) spoedeisend belang heeft bij het gevorderde inbreukverbod, maar het is er niet van overtuigd dat er ook een spoedeisend belang bestaat bij de gevorderde opgave omdat die niets zou toevoegen aan een verbod; de daartoe strekkende nevenvordering wordt daarom zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

Het Hof beoordeelt vervolgens op de eerste plaats of Hema zich schuldig maakt aan inbreuk op de merkrechten van Lacoste in de zin van sub b; m.a.w. of er sprake is van verwarringsgevaar. Het begint met de opmerking dat van inbreuk sub b natuurlijk alleen sprake kan zijn als vast komt te staan dat het relevante publiek het gebruik door Hema als merkgebruik ziet en niet louter als decoratie, tenzij – en hier verwijst het uiteraard naar *adidas/Marca*<sup>24</sup> – het teken niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarop volgt een beoordeling die wordt ingeleid met een beschrijving van het kader, dat keurig het *Equivalenza*-stappenplan volgt dat wij beschreven in onze terugblik van vorig jaar.<sup>25</sup>

Tussen partijen staat vast dat de Lacostemerken bekende merken zijn, maar zij twisten onder meer over het antwoord op de vraag welk publiek in aanmerking moet worden genomen. Het Hof oordeelt daarover dat zowel de vraag of het gebruik van de tekens door Hema als merkgebruik of als loutere versiering zal worden opgevat als die sprake is van verwarringsgevaar, moeten worden beoordeeld aan de hand van de perceptie van de gemiddelde consu-

ment van de soort producten waarvoor het teken wordt gebruikt. Dat is wat het Hof het (groot)ouderpubliek noemt. Omdat het er niet van overtuigd is dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen dit publiek en het “algemene publiek”, neemt het Hof bij de beoordeling van de inbreuk ook dat publiek in aanmerking. Het aandachtsniveau van het publiek is, gelet op de eigenschappen van de vermeend inbreukmakende waren, gemiddeld of zelfs iets lager dan gemiddeld, aldus het Hof.

Beide partijen hebben marktonderzoeken ingebracht ten bewijze van hun stellingen. Het Hof besteedt uitgebreid aandacht aan de rol die dergelijke onderzoeken kunnen hebben en de eisen die eraan gesteld mogen worden en formuleert aldus een aardig handvat voor toekomstige kwesties.

Het Hof oordeelt dat de Lacoste-onderzoeken voldoen aan de minimale eisen die daaraan gesteld mogen worden, te weten onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het onderzoeksbureau, (voldoende) duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Het Hema-onderzoek voldoet daar niet in alle opzichten aan, en daarom wordt daaraan door het Hof een geringere waarde toegekend dan aan de door Lacoste overgelegde rapporten.

Het Hof wijst erop er dat onderzoeken niet alleen aan de zojuist genoemde formele eisen moeten voldoen, maar daarnaast ook aan eisen van representativiteit (de groep van respondenten moet representatief zijn voor de groep van relevante consumenten en de omvang van de steekproef moet voldoende groot zijn) en relevantie. Voor dat laatste zijn – uiteraard – met name de gestelde vragen van belang.

Het Hof voegt daaraan toe dat zelfs wanneer is voldaan aan alle zojuist opgesomde eisen, dat niet betekent dat de resultaten van doorslaggevend belang zijn voor de beoordeling door de rechter. Dat geldt met name voor onderzoeken naar verwarringsgevaar, omdat dat een juridisch normatief concept is, waarbij alle omstandigheden van het geval een rol spelen waaronder natuurlijk met name de mate van overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en de bekendheid van het ingeroepen merk.

Ook het zogenaamde marktleidenseffect kan een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, zo overweegt het Hof. Marktleidenseffect doet zich voor als een respondent de marktleider in een bepaald segment noemt omdat dat nu eenmaal de eerste is die hem te binnen schiet bij het horen van de productcategorie, en niet per se omdat de stimulus van het onderzoek hem aan die partij doet denken. Tegelijkertijd is volgens het Hof niet ondenkbaar dat

in een onderzoek niet tot uitdrukking komt dat bekende merken een grotere beschermingsomvang hebben.

Het Hof stelt daarom vast dat de resultaten van dit soort onderzoeken in het algemeen moeten worden gerelativeerd, wat er niet aan af doet dat zij als hulpmiddel van belang kunnen zijn. Marktonderzoek is – in de letterlijke woorden van het Hof – niet meer, maar ook niet minder dan een hulpmiddel. De relevantie van een in een procedure overgelegd markt-onderzoek kan (op processuele gronden) mede afhankelijk zijn van de processuele houding van de wederpartij. Een niet of niet gemotiveerd betwist rapport van marktonderzoek zal in het algemeen zwaarder wegen dan een op goede gronden betwist rapport van een marktonderzoek.

Dat gezegd hebbend, oordeelt het Hof mede aan de hand van de Lacoste-onderzoeken dat sprake is van gebruik als merk door Hema. Het oordeelt bovendien dat gevaar voor verwarring reëel is. De verweren van Hema, waaronder dat, dat de kinderkleding alleen in (online) Hema-winkels te koop is, waar alleen eigen merkproducten worden verkocht, slagen niet. Ook dat oordeel wordt ondersteund door de Lacoste-onderzoeken. Het vonnis van de Voorzieningenrechter wordt daarom vernietigd en Hema wordt een Uniewijd inbreukverbod opgelegd.

### Normaal gebruik

Normaal gebruik blijft de gemoederen bezighouden. Vorig jaar bespraken wij niet minder dan 4 arresten van het HvJ EU en ook dit jaar heeft dat Hof weer diverse uitspraken gedaan over dit onderwerp. Zo moest het onder meer oordelen over de betekenis van “voor een deel van de waren of diensten”, een zinsnede die zowel voorkomt in artikel 42 van de Uniemerkenverordening als in artikel 13 van Merkenrichtlijn 2008/95.

### ACTC/Taiga

In zijn arrest van 16 juli 2020 in de zaak *ACTC GmbH/EUIPO & Taiga AB*<sup>26</sup> deed het Hof dat als hoogste rechter in een oppositiezaak. De zaak ging over het merk “Tigha”, aangevraagd door ACTC voor een enorme hoeveelheid waren in klasse 25, waartegen Taiga bezwaar had wegens overeenstemming met haar Uniewoordmerk TAIGA dat geregistreerd was voor de volgende waren in klasse 25: „Kledingstukken; bovenkleding; ondergoed; schoeisel; hoofddekzels (hoeden) en hoofddekzels; werkschoenen en -laarzen; werkoveralls; handschoenen; ceintuurs en sokken”.

Dat laatste merk was gebruiksplchtig en ACTC wilde wel zien dat het ook normaal was gebruikt voor alle waren waarvoor het was ingeschreven. BoA en Gerecht oordeelden op basis van het door Taiga aan-

- 27 Gerecht 14 juli 2005, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288 (*Reckitt Benckiser (España)/BHIM (ALADIN)*).
- 28 Gerecht 13 februari 2007, T-256/04, ECLI:EU:T:2007:46 (*Mundipharma/BHIM & Altana Pharma (RESPICUR)*).
- 29 Gerecht 18 oktober 2016, T-367/14, ECLI:EU:T:2016:615 (*August Storck/EUIPO & Chiquita Brands (FRUITFULS)*).
- 30 HvJ EU 11 december 2014, C-31/14 P, niet gepubliceerd, ECLI:EU:C:2014:2436 (*OHIM/Kessel medintim*).
- 31 Zie noot 26.
- 32 HvJ EU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854, BIE 2021-3, nr. 8, m.nt. M. Peijnenburg (*Ferrari/DU*).
- 33 HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

geleverde bewijs dat dat het geval was. ACTC was het daar niet mee eens: zij meende dat het bewijs slechts zag op gebruik voor een deel van de waren in de zin van artikel 42 Uniemerkenverordening en stelde zich bij het Hof op het standpunt dat het Gerecht het bewijs op onjuiste manier heeft beoordeeld en met name dat het Gerecht de criteria uit *Aladin*,<sup>27</sup> *Respicur*<sup>28</sup> en *Fruitfuls*<sup>29</sup> onjuist had toegepast.

Wat had het Gerecht gedaan? Dat had geconcludeerd dat de waren waarop het door Taiga overgelegde bewijs zag – jassen die beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden –, geen zelfstandige subcategorie vormen van de door het oudere merk aangeduide waren, omdat zij dezelfde bestemming hadden (het menselijk lichaam bedekken, omhullen, mooi aankleden en beschermen tegen de elementen), niet in wezen van elkaar verschilden, terwijl de bijzondere kenmerken (beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden) irrelevant waren.

Het Hof brengt in herinnering dat het eerder – in een niet-gepubliceerd arrest<sup>30</sup> – heeft geoordeeld over het begrip “deel van de waren of diensten” dat óók voorkomt in artikel 43 (1) van Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009: “om een subcategorie te onderscheiden binnen de waren waarop een Uniemerkenaanvraag betrekking heeft, moet een criterium worden gehanteerd waarmee deze subcategorie voldoende nauwkeurig kan worden afgebakend.”

Als sprake is van een “homogene categorie” – een categorie waren of diensten die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven en waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt – volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie. De gedachte daarachter is dat de consument alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen: het garanderen van de oorsprong van deze waren.

Is daarentegen sprake van een “ruime categorie”, die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, dan dient de houder van het oudere merk te bewijzen dat het merk is gebruikt voor elk van deze zelfstandige subcategorieën. Om vast te stellen tot welke categorie de waren of diensten behoren, moet het criterium worden gehanteerd “van het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten” dat het Hof eerder formuleerde.<sup>31</sup> Dat criterium moet “op coherente en concrete wijze” worden toegepast. Wat dat precies betekent, zegt het Hof niet. Wel maakt het duidelijk dat wanneer waren meerdere doelen en bestemmingen hebben, niet naar elke gebruikstoepassing apart moet worden gekeken, omdat in zo’n benadering het legitieme belang van de merkhouder om zijn assortiment uit te

breiden wordt miskend. Bij de beoordeling hoeft geen rekening te worden gehouden met omstandigheden als verschillende doelpublieken en verschillende verkoopkanalen, omdat die criteria niet relevant zijn om een zelfstandige subcategorie van waren af te bakenen, maar wel om het relevante publiek mee te omschrijven.

In casu heeft het Gerecht volgens het Hof terecht geoordeeld dat jassen die beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden niet als zelfstandige subcategorie hebben te gelden, aangezien de waren waarvoor het merk is geregistreerd, in het bijzonder “bovenkleding”, bepaalde soorten “onderkleding” en “hoofddekseksels”, “handschoenen” en “sokken” van nature bescherming tegen kou, wind of regen bieden, zodat dit in het bewijs van gebruik genoemde gemeenschappelijke kenmerk van de waren de afbakening van een zelfstandige subcategorie van waren van klasse 25 niet kan rechtvaardigen.

### Ferrari

Enkele maanden na het wijzen van het zojuist besproken arrest, moest het HvJ EU ok in de context van een prejudiciële vraag oordelen over het begrip “deel van de waren” en wel in een zaak over een nationaal Duits woord/beeldmerk TESTAROSSA dat is geregistreerd voor waren in klasse 12, waaronder met name vervoermiddelen en (nader gespecificeerde) onderdelen voor auto’s.<sup>32</sup> In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw bracht Ferrari de legendarische Testarossa op de markt, maar sinds 1996 heeft Ferrari geen nieuwe auto’s meer verkocht die van dat merk voorzien waren.

In het kader van een procedure waarin de vervallen verklaring is gevorderd van het merk wegens niet normaal gebruik, stelt Ferrari zich op het standpunt dat zij het merk wel degelijk normaal heeft gebruikt voor alle waren waarvoor dat is geregistreerd door tweedehandsauto’s te verkopen die – na controle door Ferrari – zijn voorzien van het merk en door onderdelen en accessoires te leveren ten behoeve van de auto’s die van het merk zijn voorzien.

Het is wederom het Oberlandesgericht Düsseldorf dat vragen van uitleg stelt aan het HvJ EU. De verwijzende rechter wil met name weten of kan worden aangenomen dat een merk normaal is gebruikt voor alle waren waarvoor het is ingeschreven als feitelijk slechts sprake is van gebruik voor bepaalde waren, zoals dure luxe sportauto’s of onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren.

Alvorens die vraag concreet te beantwoorden, brengt het Hof het kader waarin het oordeelt in het herinnering, met name door te wijzen op overwegingen uit *Ansul/Ajax*<sup>33</sup> en, voor wat betreft het begrip “deel van de waren of diensten”, op het zojuist besproken *ACTC/EUIPO*.

Het Hof overweegt dat het door de verwijzende rechter gehanteerde begrip “bijzonder marktsegment” – daarmee doelend op het zeer luxe en exclusieve karakter van de Testarossa’s – als zodanig niet relevant is voor de beoordeling van de vraag of waren of diensten behoren tot een zelfstandige subcategorie. Daarvoor is alleen de vraag van belang of de consument die een waar of dienst wenst te kopen die tot de categorie van waren of diensten behoort, alle waren of diensten van die categorie zal associëren met dit merk.

Dat een merk alleen is gebruikt voor waren die tegen een bijzonder hoge prijs zijn verkocht, volstaat niet om die waren te beschouwen als een bijzondere subcategorie van de warenklasse waarvoor het merk is ingeschreven, aldus het Hof. Dat de van het merk voorziene auto’s kunnen worden getypeerd als sportauto’s en daarom kunnen worden gebruikt in de autosport, is ook niet relevant, omdat dat slechts één van de mogelijke bestemmingen is. Ook sportauto’s kunnen immers worden gebruikt om mensen en hun persoonlijke bezittingen te vervoeren.

Het Hof oordeelt dan ook dat de omstandigheid dat het merk alleen is gebruikt voor zeer dure luxesportauto’s niet het oordeel rechtvaardigt dat het slechts voor een deel van de waren is gebruikt waarvoor het is ingeschreven.

Die omstandigheid is wél relevant voor de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, dat wil zeggen: overeenkomstig zijn wezenlijke functie en niet louter symbolisch. De zeer hoge prijs kan immers verklaren dat er slechts een gering aantal waren is verkocht.

De volgende vraag die het Hof dient te beantwoorden, is of de merkhouder zijn merk normaal kan gebruiken door tweedehands waren te verkopen die onder het merk in de handel zijn gebracht. Gelet op de regels omtrent uitputting, zou immers kunnen worden geoordeeld dat geen sprake is van *gebruik* van het merk bij een volgende verkoop. Maar, zegt het Hof, dat de merkhouder zulk gebruik door derden niet kan verbieden, wil nog niet zeggen dat hij zelf hiervan geen gebruik kan maken van het merk voor tweedehands waren. Dat kan wel degelijk, mits het merk in de context van de verkoop van de tweedehandswaren overeenkomstig zijn wezenlijke functie wordt gebruikt.

De vraag of een merk normaal kan worden gebruikt door de houder in het kader van diensten die betrekking hebben op onder het merk reeds verkochte waren, beantwoordt het Hof ook bevestigend: als de houder daadwerkelijk gebruik maakt van het merk voor diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds verkochte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers van deze waren te

voldoen, kan dit normaal gebruik vormen in de zin van artikel 12 (1) Merkenrichtlijn 2008/95.

Over de bewijslast van normaal gebruik oordeelt het Hof dat dat een kwestie is die niet aan het nationale recht wordt overgelaten, maar een Unierechtelijke aangelegenheid is, en dat die last rust op de houder van het merk. Het oude artikel 2.26 (2)(a) BVIE zou strijdig zijn geweest met dit oordeel, omdat dat de bewijslast in beginsel legde op degene die het verval wegens niet-gebruik vorderde. Die bewijsregel is niet langer onderdeel van de nieuwe regeling zoals die te vinden is in artikel 2.27 (2) BVIE, zodat dat artikel in overstemming kan worden geacht te zijn met dit oordeel van het Hof.

### Husqvarna

In de zaak *Husqvarna/Lidl*<sup>34</sup> heeft het HvJ EU een vraag uit Duitsland beantwoord over het verstrijken van de periode van vijf jaar waarin een merk ononderbroken niet normaal is gebruikt in het geval waarin de vervallenverklaring van dat merk in reconventie wordt gevorderd. Het Hof bevestigt dat de vijfjaarsperiode als bedoeld in artikel 51 (1) (a) van Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009 moest zijn verstreken (voorafgaand aan of) op het moment dat de reconventionele vordering wordt ingesteld. Een nationale Duitse regel die ervan uitging dat de vijfjaarstermijn pas op het moment van de laatste pleitzitting in een zaak moet zijn verstreken – hetgeen dus betekent dat op het moment van instellen van de reconventie nog geen sprake hoeft te zijn van niet normaal gebruik gedurende vijf jaar – acht het Hof in strijd met het Unierecht.

De Duitse rechter had gevraagd of het antwoord van het Hof hetzelfde luidt met betrekking tot nieuwe Uniemerkenverordening, maar die vraag weigert het HvJ EU te beantwoorden; omdat in de zaak die aanleiding gaf tot de vragen de oude verordening van toepassing was, “hoeven de prejudiciële vragen enkel in het licht van deze verordening te worden beantwoord” aldus het Hof.

### Kwade trouw

#### MONOPOLY

In de terugblik van vorig jaar besteedden wij ruim aandacht aan het onderwerp “kwade trouw”, omdat het Hof daarover wederom belangrijke uitspraken had gedaan. Dit jaar bespreken wij een arrest van het Gerecht, omdat daaruit goed blijkt hoe feiten moeten worden beoordeeld in het licht van de rechtspraak van het Hof. Het gaat bovendien om een zaak die behoorlijk wat publiciteit heeft gegenereerd: MONOPOLY.<sup>35</sup>

De centrale vraag in deze zaak was of een zoveelste depot van het merk MONOPOLY voor (onder meer)

<sup>34</sup> HvJ EU 17 december 2020, C-607/19, ECLI:EU:C:2021:61 (*Husqvarna AB/Lidl Digital International GmbH & Co. KG*).

<sup>35</sup> Gerecht 21 april 2021, T-663/19, ECLI:EU:T:2021:211 (*Hasbro, Inc./EUIPO & Kreativni Dogadaji d.o.o.*).



36 HvJ EU 12 september 2019, C-104/18P, ECLI:EU:C:2019:724 (*Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ/EUIPO & Joaquín Nadal Esteban*).

37 Zie noot 13.

38 Gerecht 26 februari 2015, T-257/11, ECLI:EU:T:2015:115 (*Pangyrus/BHIM – RSVP Design*).

39 Gerecht 7 juli 2016, T-82/14, ECLI:EU:T:2016:396 (*Copernicus Trademarks/EUIPO & Maquet*).

40 <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-373/21&language=en>.

41 Hof Arnhem-Leeuwarden 23 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1766.

spelletjes te kwader trouw door Hasbro, Inc. was verricht, omdat deze daarmee in feite beoogde de verplichting te “ontduiken” bewijs van normaal gebruik te leveren van eerdere registraties van hetzelfde merk. Het beroep waarover het Gerecht zich moest buigen, was door Hasbro ingesteld tegen een uitspraak van de BoA waarbij die laatste oordeelde dat MONOPOLY om die reden, en daarmee te kwader trouw was verricht.

Het Gerecht verwijst naar de rechtspraak van het HvJ EU inzake onder meer *Koton*,<sup>36</sup> *Lindt & Sprüngli*,<sup>37</sup> en zijn eigen eerdere uitspraken over COLOURBLIND<sup>38</sup> en LUCEO<sup>39</sup> over kwade trouw, waaruit diverse factoren blijken die kunnen leiden tot het oordeel dat een depot te kwader trouw is verricht. Het voegt daar meteen aan toe dat de afwezigheid van een van de uit die rechtspraak blijkende factoren *niet* de conclusie rechtvaardigt dat een depot dus te goeder trouw is verricht; het begrip kwade trouw kan op grond van diezelfde rechtspraak immers niet beperkt worden tot een afgebakende categorie bijzondere omstandigheden.

Het Gerecht duikt vervolgens in de omstandigheden van dit geval, en betreft daarbij uiteraard de ratio van de verplichting merken op enig moment normaal te gebruiken om de eraan verbonden rechten in stand te houden.

Het oordeelt op de eerste plaats dat de BoA terecht heeft overwogen dat een nieuwe aanvraag voor een al bestaand Uniemerkt *automatisch* impliceert dat die indiening te kwader trouw wordt verricht, en dat de BoA die kwade trouw eveneens terecht heeft afgeleid uit de omstandigheid dat uit het dossier bleek dat Hasbro bewust had beoogd de regel inzake het bewijs van normaal gebruik te omzeilen, “ten-einde er voordeel uit te halen ten koste van het evenwicht dat tot stand is gebracht in de door de Uniewetgever vastgestelde Unieregeling”. Het Gerecht oordeelt dat dit gedrag niet alleen in strijd is met de Unierechtelijke doelstellingen, maar bovendien doet denken aan rechtsmisbruik.

Dat het gedrag van Hasbro haar geen voordeel zou hebben opgeleverd – omdat MONOPOLY een bekend merk is, kan op basis van de inschrijving voor waren waarvan het bewijs van normaal gebruik wel kan worden geleverd ook worden opgetreden tegen depots of gebruik voor niet-soortgelijke waren – acht het Gerecht niet relevant, omdat het bestaan van een voordeel of van schade niet relevant is voor de beoordeling van kwade trouw. Net zomin relevant is volgens het Gerecht dat Hasbro een gangbare en algemeen aanvaarde praktijk heeft toegepast. Ook de andere argumenten die Hasbro heeft bedacht, baten haar niet.

Als het Hof dit arrest in stand laat, – er is inmiddels beroep ingesteld<sup>40</sup> – betekent dat een einde aan een inderdaad bestendige praktijk van regelmatig opnieuw deponeren met het oog op het ontlopen van de verplichting normaal gebruik te leveren van bewijs in procedures waarin een beroep wordt gedaan op merken die ouder zijn dan 5 jaar. Ook hier geldt: wordt vervolgd!

### Dry Works

Ook op nationaal niveau was er in de verslagperiode een uitspraak over kwade trouw: in een zaak tussen een geanonimiseerde appellant enerzijds en geïntimeerde Dry Works Holding B.V. anderzijds, moest het Hof Arnhem-Leeuwarden oordelen<sup>41</sup> over het depot door de appellant van tekens die identiek waren aan merken die zijn voormalig principaal Dry Works gebruikte, al voor dat depot, maar had nagelaten zélf te deponeren.

Omdat de depots in 2015 verricht waren, moet deze zaak beoordeeld worden aan de hand van het oude 2.28 lid 3 BVIE, dat onder meer bepaalde dat een depot te kwader trouw wordt verricht indien de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijk waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde geen toestemming heeft gegeven aan de deposant voor het depot.

Het Hof past de rechtspraak van het HvJ EU over “kwade trouw” toe, die erop neerkomt dat de gestelde kwade trouw globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, zoals die bestonden op het moment van het depot, waaronder het oogmerk van de deposant.

Het Hof wijst erop dat het subjectieve oogmerk op objectieve wijze moet worden vastgesteld en dat de goede trouw van de voorgebruiker wordt verondersteld. Dat betekent dat de bewijslast van de stelling dat de voorgebruiker *niet* te goeder trouw was, op appellant rust. De bewijslast van het gebruik op normale wijze in de zin van het oude artikel 4.6 BVIE rust op de voorgebruiker, in dit geval dus Dry Works.

Net als de rechtbank komt het Hof tot het oordeel dat Dry Works is geslaagd in het bewijs van het normale gebruik; het gebruik dat licentienemers voor de relevante waren met (mondelinge!) toestemming van Dry Works hebben gemaakt in de periode 2012-2015, dus voorafgaand aan het depot door appellant, wordt aan haar toegerekend.

Appellant is er naar het oordeel van het Hof niet in geslaagd haar stelling dat Dry Works niet te goeder trouw was te bewijzen, terwijl zijn eigen kwade trouw wel is komen vast te staan: als ex-werknemer van

Dry Works was hij bekend met het (voor)gebruik van de litigieuze merken, hij had geen intentie die merken zelf te gaan gebruiken maar heeft ze uitsluitend gedeponerd om daarmee via licenties financieel gewin te behalen.

## Varia

### MINERAL MAGIC – gemachtigde/vertegenwoordiger

Artikel 8 lid 3 Uniemerkenverordening bepaalt dat “na oppositie door de houder [...] de inschrijving van een merk [wordt] geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelswijze rechtvaardigt.”

In de zaak die bekend is komen te staan als *MINERAL MAGIC*,<sup>42</sup> moest het HvJ EU de vraag beantwoorden of het Gerecht terecht had geoordeeld dat artikel 8 (3) Uniemerkenverordening alleen van toepassing is in de situatie waarin het door de gemachtigde aangevraagde merk identiek is aan dat van de houder.

Ter beantwoording van deze vraag wijst het HvJ EU op de wetgevingsgeschiedenis m.b.t. deze bepaling, waaruit o.m. blijkt dat de Uniewetgever artikel 6 septies (1) Unie Verdrag van Parijs wilde overnemen. Gelet op het lidmaatschap van de Unie bij TRIPs, moet art. 8 (3) in overeenstemming met artikel 6 septies (1) Unie Verdrag van Parijs worden uitgelegd. Nu uit de totstandkomingsgeschiedenis van die bepaling, met name de akten van de conferentie van Lissabon, blijkt dat bedoeld is de bepaling ook van toepassing te laten zijn op een door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagd merk dat overeenstemt met het oudere merk van de houder, moet ook artikel 8 (3) Uniemerkenverordening in zo'n geval van toepassing worden geacht.

Daar komt nog bij dat de bepaling beoogt te voorkomen dat de gemachtigde misbruik maakt van het merk, mede op basis van tijdens de handelsrelatie opgedane kennis en ervaringen.

Omdat misbruik zich ook kan voordoen als merken overeenstemmen en niet alleen als zij identiek zijn, heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat 8 lid 3 Uniemerkenverordening alleen van toepassing is op gelijke merken, aldus het Hof.

Het HvJ EU moest in deze zaak ook oordelen over de reikwijdte van het begrip vertegenwoordiger/gemachtigde. Het wijst erop dat een ruime uitlegging van die termen gerechtvaardigd is om het doel te kunnen verwezenlijken dat geen misbruik wordt gemaakt van een relatie die ooit bestaan heeft. Het Hof oordeelt dat de begrippen betrekking hebben op “alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een

contractuele overeenkomst waarbij één van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, zodat het voor de toepassing van die bepaling volstaat dat er tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oude merk”, is dan ook juist volgens het Hof.

### BLUE LAGOON – rechtsverwerking

In de categorie varia ook een – zeldzame – uitspraak van een Nederlands Hof over rechtsverwerking.

En dan niet de wettelijk geregelde variant uit artikel 2.30septies BVIE, maar de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden moest in beroep oordelen<sup>43</sup> over de vraag of de rechtbank terecht had geoordeeld dat de houder van het merk BLUE LAGOON voor apparatuur en installaties voor waterbehandeling, Sinvest, haar rechten had verwerkt ten opzichte van een voormalig wederverkoper die een webshop exploiteerde die toegankelijk was via diverse domeinnamen die “blue lagoon” bevatten.

Het Hof herinnert eraan dat, op grond van vaste rechtspraak, rechtsverwerking alleen kan worden aangenomen “als de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het recht. Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is enkel tijdsverloop of stilzitten van de rechthebbende daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende haar aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk bezwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend zou worden gemaakt.” Het Hof wijst er bovendien op dat een beroep op deze vorm van rechtsverwerking met de nodige terughoudendheid dient te worden beoordeeld.

In casu beroept de wederverkoper zich op beide gronden. De stelplicht en de bewijslast rusten daarom op hem.

Het Hof oordeelt, anders dan de rechtbank, dat van rechtsverwerking geen sprake is. Zelfs indien zou komen vast te staan dat de merkhouder toestemming zou hebben gegeven voor het gebruik van het merk in de domeinnamen – het Hof leest in een email die de wederverkoper in dit verband liet zien niet de expliciete toestemming die de wederverkoper daarin ziet – dan had de wederverkoper er rekening mee dienen te houden dat de toestemming door de merk-

42 HvJ EU 11 november 2020, C-809/18P, ECLI:EU:C:2020:902 (*EU IPO/John Mills Ltd & Jerome Alexander Consulting Corp (MINERAL MAGIC)*).

43 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:5558.

- 44 HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221.  
45 HvJ 29 september 2020, C-449/18 P en C-474/18 P, ECLI:EU:C:2020:772 (*Massi/Messi*).  
46 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156, *BIE* 2020-3, nr. 7, m.nt. M.F.J. Haak (*Equivalenza*).  
47 Gerecht 16 juni 2021, T-368/20, ECLI:EU:T:2021:372 (*Miley Cyrus/Cyrus*).

houder ooit zou kunnen worden beëindigd. Dat de merkhouder in het verleden kortingen verleende aan de wederverkoper voor gemerkte producten, is gebruikelijk en volgens het Hof geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan bij die wederverkoper gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat merkrechten ten opzichte van hem niet meer geldend zouden worden gemaakt. Ook het feit dat tussen de wederverkoper en de voormalig merkhouder tijdens een werkbezoek zou zijn gesproken over de domeinnamen, acht het Hof niet relevant omdat Sinvest als opvolgend merkhouder daarvan niet op de hoogte was. Het Hof oordeelt in lijn met de vaste rechtspraak op dit punt tot slot dat de omstandigheid dat Sinvest pas vier jaar na kennisname van het gebruik heeft gesommeerd, niet tot rechtsverwerking kan leiden; enkel stilzitten wordt altijd onvoldoende geacht en dat is hier niet anders.

Het Hof is niet overtuigd door het argument van de wederverkoper dat zijn positie onredelijk benadeeld of verzaamd wordt als het zou oordelen dat Sinvest haar merkenrechtelijke aanspraken alsnog tegen hem geldend kan maken, omdat hij veel heeft geïnvesteerd in de vindbaarheid van zijn websites, hij die investeringen niet kan terugverdienen en van de inkomsten uit de webshops afhankelijk is voor zijn levensonderhoud en pensioenvoorziening: omdat hij er niet op mocht vertrouwen dat de gestelde impliciete toestemming voor onbeperkte duur zou zijn, had hij er rekening mee dienen te houden dat die zou worden beëindigd. Dat hij zijn investeringen niet zou terugverdienen, komt dan ook voor zijn rekening en risico. Hetzelfde geldt voor zijn pensioenvoorziening: Het Hof oordeelt dat de omstandigheid dat de wederverkoper (als gevolg van de vergrote vindbaarheid extra) gegenereerde inkomsten niet heeft gereserveerd voor zijn pensioenvoorziening, er één is die Sinvest in de gegeven omstandigheden niet kan worden verweten.

Het Hof oordeelt vervolgens dat de wederverkoper zich schuldig maakt aan inbreuk op het merk van Sinvest. Aardig zijn nog de overwegingen die zijn gewijd aan de toewijsbaarheid van de vorderingen tot overdracht van de inbreukmakend geoordeelde domeinnamen. Onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad inzake *ITT Holdings/Karl Dungs*<sup>44</sup> brengt het Hof in herinnering dat de houder van een domeinnaam alleen kan worden gedwongen die aan een ander over te dragen als hij daartoe rechtens verplicht is en dat die plicht kan berusten op een overeenkomst of eruit kan voortvloeien dat de registratie of het gebruik van de domeinnaam onrechtmatig is jegens die ander. Van dat laatste is hier sprake. Het Hof ziet geen aanleiding aan de overdracht de voorwaarde te verbinden dat Sinvest de wederverkoper vergoedt. Artikel 2.21 lid 3 voorziet in de mogelijkheid dat de rechter kan gelasten dat inbreukmakende goederen alleen worden afgegeven tegen een door

die rechter vast te stellen vergoeding. Dat artikel is hier echter niet van toepassing volgens het Hof omdat het niet-wettelijk geregelde recht op de domeinnaam niet kwalificeert als *goed* in de zin van die bepaling.



*Messi EU merkaanvraag*

### **MESSI en MILEY CYRUS – bekendheid naam kan conceptueel verschil opleveren**

In het kader van de oppositie ingesteld door 'MASSI,' een Spaans merk voor fietsartikelen en sportkleding, tegen het depot van het beeldmerk 'MESSI' (zie afbeelding) oordeelde het HvJ EU<sup>45</sup> dat de bekendheid van de persoon die zijn naam als merk probeert in te schrijven, een relevante factor is bij de beoordeling van het verwarringsgevaar aangezien dit invloed kan hebben op de perceptie van het relevante publiek. Profvoetballer Messi was ten tijde van zijn depot in 2011 zó bekend, dat verwarringsgevaar volgens het HvJ was uitgesloten. In *Equivalenza*<sup>46</sup> had het HvJ EU een geval waarbij conceptuele verschillen opwegen tegen fonetische en visuele overeenstemming tot 'uitzonderlijk' bestempeld, waarbij er sprake dient te zijn van een duidelijke, vaste en onmiddellijk begrijpelijke betekenis van het teken bij het relevante publiek. Blijkbaar meent het HvJ dat hier sprake is van zo een 'uitzonderlijk geval'. Zijn bekendheid mocht hier op basis van eigen waarneming worden verondersteld. In een vergelijkbare casus, en onder verwijzing naar *Messi*, kwam het Gerecht tot het oordeel dat de Kamer van Beroep ten onrechte de oppositie van het woord/beeldmerk CYRUS ingesteld tegen het depot van het woordmerk 'MILEY CYRUS' had toegewezen. De naam Miley Cyrus is volgens het Gerecht<sup>47</sup> het symbool van een begrip geworden door de beroemdheid van de persoon die deze naam draagt. Het hierdoor ontstane begripsmatige verschil neutraliseert de visuele en fonetische overeenstemming. Ook hier mocht de bekendheid deze naam worden verondersteld op basis van eigen waarneming. Een interessante vervolgvraag is wel waar de grens hier ligt en dus welke mate van bekendheid van een persoon rechtvaardigt dat die bekendheid als feit van algemene bekendheid wordt aangenomen door de rechter? Messi en Miley Cyrus zijn wellicht bekend in de hele EU, maar hoe zit het met minder bekende celebrities?

### **Converse – art. 21 Rv**

In de procedure die volgde op beslag dat Converse in 2009 liet leggen op een voorraad Converse gympen

van Sporttrading, heeft het Hof Den Bosch<sup>48</sup> beslist dat het gelegde beslag terecht was. Ook de curator van het inmiddels failliete Sporttrading is het niet gelukt het beroep op uitputting te laten slagen wegens gebrek aan bewijs. Het Hof stelt wel vast dat Converse in strijd met artikel 21 Rv heeft gehandeld door zich te blijven beroepen op verklaringen waarvan zij inmiddels wist of redelijkerwijs kon weten dat deze (deels) onjuist waren. Het ging hier om verklaringen van diverse Converse medewerkers met betrekking tot het ontbreken van bepaalde echtheidskenmerken in de aangetroffen schoenen. In die verklaringen zaten diverse onjuistheden. Dit gaf het Hof geen aanleiding de vorderingen af te wijzen of om de bewijslast om te keren maar het had wel gevolgen voor de beoordeling van de proceskosten. De toegekende advocaatkosten in hoger beroep werden verminderd met 25 %. Converse had ook beslag gelegd op de administraties van FM en Ferro. Er is echter niet gebleken dat deze partijen betrokken waren bij de handel in de betreffende Converse-gympen en Converse moet daarom de schade vergoeden die is veroorzaakt door de beslaglegging.

#### **Philip Morris – binnenbrengen in Unie**

Het Hof Den Haag heeft beslist<sup>49</sup> dat artikel 9 lid 4 Uniemerkenverordening geen terugwerkende kracht toekomt. Philip Morris had in december 2015 conservatoir beslag laten leggen op een partij sigaretten voorzien van haar merken. Deze partij sigaretten was niet ingevoerd in de EU/EER maar bevond zich fysiek wel op het grondgebied van de EU/EER. Philip Morris meent dat de Uniemerkenverordening hier toegepast dient te worden. Sinds 23 maart 2016 is het huidige artikel 9 lid 4 Uniemerkenverordening in werking getreden. Daarin is bepaald dat de houder van een Uniemerk het recht heeft te verhinderen dat derden in het economisch verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van de verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerk of in zijn belangrijkste onderdelen daarvan niet kan worden onderscheiden.

Net als de rechtbank is het Hof Den Haag van oordeel dat deze nieuwe inbreukgrond hier niet mag worden toegepast, omdat dit zou neerkomen op het verlenen van terugwerkende kracht aan artikel 9 lid 4 Uniemerkenverordening. Uit de rechtspraak van het HvJ EU volgt dat ter verzekering van de eerbiediging van de rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel er, kort gezegd, alleen terugwerkende kracht aan een bepaling toegekend mag worden als daarin expliciet is voorzien of als het uit de doelstelling van de verordening of de opzet daarvan blijkt dat de Uniewetgever een dergelijk retroactief effect heeft beoogd. Hiervan is niet gebleken.

Het Hof beoordeelt deze kwestie dan ook aan de hand van hetgeen in het *Class*, het *Philips* en het *Nokia arrest* is bepaald,<sup>50</sup> namelijk dat gebruik van het merk in het economisch verkeer waartegen de merkhouder zich kan verzetten een binnenbrengen van de goederen in de EU/EER veronderstelt en dat uit derde landen afkomstige goederen niet in de EU/EER worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden. Het enkele fysieke binnenbrengen van goederen kan niet worden aangemerkt als invoeren in de EU/EER. De partij sigaretten waarop beslag is gelegd, zijn niet-Uniegoederen gebleven en zijn niet in het vrije verkeer gebracht en Philip Morris heeft evenmin bewijs geleverd dat deze goederen noodzakelijkerwijs in de EU in de handel zullen worden gebracht. Van merkinbreuk is dus niet gebleken en het beslag is ten onrechte gelegd.

Ook ten aanzien van een door Philip Morris in 2020 in de haven van Rotterdam in beslag genomen container met tabakssticks van het merk HEETS, die stond op een schip onderweg naar de Filipijnen, besliste het Hof Den Haag<sup>51</sup> dat Philip Morris geen beroep kon doen op artikel 9 lid 4 Uniemerkenverordening. Het Hof overweegt dat artikel 9 lid 4 Uniemerkenverordening – net als de APV – niet van toepassing is op inbreuken die het gevolg zijn van aan de merkhouder voorbehouden handelingen met oorspronkelijke merkgoederen, zoals in geval bij illegale parallelhandel en hoeveelheidoverschrijdingen. In deze kwestie staat onbestreden vast dat het om een partij oorspronkelijke, van Philip Morris zelf afkomstige merkgoederen gaat, die nog niet door Philip Morris of met haar toestemming in de EU/EER in de handel zijn gebracht. Het was evenmin te verwachten dat deze goederen in de EU/EER in de handel zouden worden gebracht, waardoor de toepassing van het *Class-arrest* Philip Morris ook niet kon baten.

#### **Uitputting**

In het verslagjaar heeft de Hoge Raad zich tot twee keer toe uitgelaten over uitputting.

#### **Guy Laroche**

Bij arrest van 19 maart 2021<sup>52</sup> vernietigde de Hoge Raad het arrest van het Hof Den Haag<sup>53</sup> in de zaak tussen Guy Laroche en 4EW. Deze kwestie ging over de vraag of de merkrechten van Guy Laroche ten aanzien van een restvoorraad van merkproducten, die in het kader van een loyaliteitsactie bij supermarkten Carrefour waren geproduceerd en als zodanig aan Carrefour Frankrijk waren verkocht, waren uitgeput. Het hof had beslist dat er inderdaad sprake was van uitputting op basis van een uitgebreide analyse van de verschillende stappen waarin de producten zijn verhandeld en de in dat verband gewisselde documentatie. Op basis daarvan heeft het hof aangenomen dat Guy Laroche toestemming heeft gegeven voor de verhandeling van de merkproducten in de

- 48 Hof Den Bosch 1 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2699 (*Converse/Sporttrading qq en Mexx Industries*).
- 49 Hof Den Haag 15 december 2020, EPT 20201215 (*Philip Morris/World Freight*).
- 50 HvJ 8 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 (*Class*), HvJ 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09 ECLI:EU:C:2011:796 (*Philips en Nokia*).
- 51 Hof Den Haag 23 december 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2549 (*Phillip Morris Products/ Rotterdamse Producten Mij.*).
- 52 HR 19 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:417 (*Guy Laroche/4EW*).
- 53 Hof Den Haag 20 november 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:3223, *BIE* 2019-3, nr. 14, m.nt. G van der Wal, T. Geerlof en S. Said (*Guy Laroche/4EW II*).



- 
- 54 HvJ EU 23 april 2009, ECLI:EU:C:2009:260 (*Copad/Dior*).  
55 Dit is nu artikel 25 lid 2 UMvO.  
56 HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:641 (*Hennessy*).  
57 HvJ EU 30 november 2004, C-16/03, ECLI:EU:2004:759 (*Peak Holding*), punt 40-42 en 51.

EU. De merkrechten van Guy Laroche zijn volgens het Hof in ieder geval uitgeput omdat Carrefour Frankrijk over alle merkproducten kon beschikken en Guy Laroche door de betaalde licentievergoeding de economische waarde van haar merk gerealiseerd. Ook het beroep op de Copad-uitzondering<sup>54</sup> (artikel 22 lid 2 UMvO oud<sup>55</sup>) is door het Hof afgewezen; van ernstige schade aan de reputatie van het merk waardoor er een gegronde reden voor verzet tegen verdere verhandeling kan ontstaan, was niet gebleken. Guy Laroche had ingestemd met verkoop van haar producten in een loyaliteitsactie bij een supermarkt, waarvoor reclame werd gemaakt op een wijze die niet wezenlijk verschilde van de manier waarop de restvoorraad later op websites werd aangeprezen. Diverse klachten van Guy Laroche treffen doel omdat het Hof een onbegrijpelijke uitleg aan de gedingstukken heeft gegeven en de Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het Hof Den Haag ter verdere behandeling en beslissing. Wordt dus vervolgd.

### **Hennessy**

Voor het aannemen van uitputting is niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de betreffende producten buiten de EER op de markt te brengen, zo overweegt de Hoge Raad<sup>56</sup> in een zaak over in beslaggenomen Hennessy-producten. Hennessy had bij de

verkoop het oogmerk gehad dat de producten buiten de EER in de handel zouden worden gebracht en klaagt erover dat het Hof zou hebben miskend dat het oogmerk van de verkoop en het kunnen realiseren van 'EER waarde' bepalen of er sprake is van in de handel brengen. De Hoge Raad gaat hier dus niet in mee en overweegt met een verwijzing naar *Peak Holding*<sup>57</sup> dat bedoeling van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten niet aan uitputting in de weg staan. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER gevestigd is. Verder is niet van belang of de merkhouder de economische waarde van zijn merk daadwerkelijk heeft gerealiseerd en of de merkhouder met het oog op verdere verhandeling buiten de EER een lagere prijs heeft bedongen dan hij gedaan zou hebben bij verdere verhandeling binnen de EER. Het gaat erom dat de merkhouder de *mogelijkheid* heeft gehad de economische waarde te realiseren. Dat is het geval als de merkhouder zijn producten in de EER verkoopt. Gelet hierop is het oordeel van het Hof dat de rechten van Hennessy met betrekking tot de in beslag genomen Hennessy-producten zijn uitgeput omdat de producten zijn verkocht aan diverse afnemers en onder T2 status aan deze kopers zijn geleverd in Rotterdam, niet onjuist of onbegrijpelijk.