
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. Zij danken Emma Messemackers van de Graaff voor haar assistentie bij de totstandkoming van deze terugblik.

- 1 Hof Den Haag 12 april 2022, C/09/58 1242 / HA ZA 19-1062, IEF 20668 (Nestlé/Impossible foods).
- 2 EUIPO 10 maart 2022, zaak C 191/43.
- 3 Kamer van Beroep 5 mei 2021, zaak C 33 961.
- 4 Het hof verwijst in dit verband in een noot naar het arrest van het HvJ in zaak C-408/18 P (HP) ECLI:EU:C:2018:1010 en de daar geciteerde rechtspraak van het Gerecht, maar merkt in dezelfde noot op dat het BenGH bij arrest van 15 juni 2020 in zaak C 2019/6 (PET'S BUDGET) anders oordeelde (te weten: "Het is niet nodig dat er, zoals door het bedrijf ANISERCO wordt beweerd, een "direct en onmiddellijk verband" tussen het teken en de bewuste waren en diensten bestaat, zodat het relevante publiek in staat is "onmiddellijk en zonder verder nadenken" hierin een beschrijving van een van de kenmerken van deze waren en diensten te herkennen." Dit is inderdaad opvallend, en wij menen dat ook het BenGH hierin de rechtspraak van het hof had dienen te volgen. Dit is ook de praktijk zoals blijkt uit de 'Guidelines' gepubliceerd door EUIPO.

Inleiding

Dit is de derde terugblik merkenrecht die wij voor u mogen verzorgen. Net als in de afgelopen jaren hebben wij een selectie gemaakt van uitspraken waarvan wij denken dat ze overwegingen en/of beslissingen bevatten die van belang zijn voor de praktijk van de gemiddelde BIE-lezer. We beginnen met rechtspraak van het HvJ EU, de Hoge Raad en de Nederlandse gerechtshoven, die we niet hebben gerangschikt naar rechterlijke instantie, maar naar onderwerp. Daarna volgt de bespreking van de zaken waarin het BenGH in het verslagjaar arrest heeft gewezen. Lagere feitenrechtspraak en uitspraken uit Alicante treft u, net als voorgaande jaren, niet aan in deze terugblik. Uitspraken van het Gerecht evenmin, op één na, omdat daarin een belangrijk procedureel oordeel is gegeven. De verslagperiode loopt van juli 2021 t/m juni 2022.

Inbreukzaken (inclusief geldigheidsverweren)

Hof Den Haag 12 april 2022 (Incredible Burger/ Impossible Burger)

Onderscheidend vermogen, kwade trouw, verwarringsgevaar

In een lezenswaardig arrest heeft het hof Den Haag de beslissing van de rechtbank dat het gebruik van het merk INCREDIBLE BURGER door Nestlé voor haar Garden Gourmet vega burgers inbreuk maakt op het Uniemerk van Impossible Foods voor haar IMPOSSIBLE BURGER bekrachtigd.¹

Net als de nietigheidskamer van EUIPO en de Kamer van Beroep, acht het hof het merk IMPOSSIBLE BURGER geldig en niet, zoals Nestlé stelt, beschrijvend voor de betrokken producten: vega burgers.^{2,3}

Het hof memoreert dat een merk beschrijvend is als het in de opvatting van het relevante publiek (een kenmerk van) de waren of diensten waarvoor het is

aangevraagd beschrijft. Er moet wel een voldoende direct en specifiek verband bestaan tussen het merk en (een kenmerk van) de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd; het relevante publiek (in dit geval: het algemene publiek met een laag aandachtsniveau) moet hierdoor meteen, dus zonder noodzaak tot verder nadenken, het merk opvatten als een beschrijving van (een kenmerk van) de waren of diensten.⁴ Als de consument moet gaan interpreteren of nadenken wat dat verband zou kunnen zijn, is daaraan niet voldaan.

De bewijslast dat er sprake is van een beschrijvend merk, rust op de partij die nietigheid inroept. In dit geval: Nestlé. Nestlé heeft in dit verband gesteld dat het relevante publiek het woord 'impossible' zou kunnen opvatten als een beschrijving van de kwaliteit van de vega burger, namelijk dat die ongekend lekker is of dat het vega product lijkt op vlees. Zij verwijst daarbij naar voorbeelden als 'impossibly good' of 'impossibly nice' gecombineerd met een voedselproduct (bijvoorbeeld: an 'impossibly good cake' or 'impossibly nice pie'). De betekenis die Nestlé aan 'impossible' geeft, blijkt volgens het hof evenwel niet uit woordenboeken en valt ook niet af te leiden uit door Nestlé gegeven voorbeelden. Het hof zegt dat in de gegeven voorbeelden 'impossibly' slechts het daaropvolgende bijvoeglijk naamwoord versterkt en dan betekent het zoiets als 'heel erg' of 'ontzettend' maar het bijvoeglijk naamwoord ('nice', 'good') zegt pas wat over het product dat erop volgt. Als 'impossibly' wordt gecombineerd met 'bad' of 'dirty' geeft het bijvoorbeeld aan dat het gaat om een ontzettend slecht of vies product. Het hof oordeelt daarom dat niet kan worden aangenomen dat 'impossible' als bijvoeglijk naamwoord beschrijvend is voor een kenmerk van een vega burger. In zoverre verschilt het van aanduidingen als PERFECT BURGER en GREAT BURGER, waarvan de inschrijving als merk is geweigerd. Van die bijvoeglijke naamwoorden is immers meteen duidelijk dat die betrekking hebben op een kenmerk van de waren (een perfecte burger, een fantastische burger).

Het hof acht het evenmin aannemelijk dat het publiek het merk meteen zal opvatten als een wer- vende of lovende (reclame) uiting. Integendeel; het hof vindt het aannemelijk dat de aanduiding IMPOSSIBLE BURGER de verbeelding van het relevante publiek zal prikkelen en het zal aanzetten tot nadenken. Daarom kan niet worden geoordeeld dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en kan het als grondslag dienen voor de vorderingen.

Het hof vindt (wat ons betreft opvallend eenvoudig) de merken visueel en auditief overeenstemmend: beide merken bestaan uit woordcombinaties die even lang zijn, evenveel lettergrepen hebben en waarvan het tweede woord (burger) gelijk is. Dat ‘burger’ beschrijvend is, doet er niet aan af dat het in de beoordeling betrokken moet worden. Van begrips- matige overeenstemming is volgens het hof geen sprake. De woorden hebben een andere letterlijke betekenis. Het hof merkt op, met verwijzing naar het *Heksenkaas* arrest, dat voor begripsmatige overeen- stemming is vereist dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de gestelde overeen- stemmende begripsmatige betekenis.⁵ Gelet op betwisting van Nestlé op dit punt, kan niet worden aangenomen dat een substantieel deel van het relevante publiek bekend is met de door Impossible Foods gestelde overeenstemmende betekenis (te weten: dat beide begrippen een negatieve connotatie hebben).

Gevaar voor verwarring is volgens het hof aanneme- lijk – te meer nu er voorbeelden zijn van daadwerke- lijke verwarring – en het hof bekrachtigt de beslissing van de rechtbank.

Hof Amsterdam 28 juni 2022 (Jiskefet/Noblesse)

Ander gebruik, geldige reden, gerechtvaardigd voordeel

Het begrip “geldige reden” komt op meerdere plekken in onze merkenwetgeving voor. Verderop in deze terugblik passeert een uitspraak de revue waarin “geldige reden” in de context van normaal gebruik een rol speelt. In dit arrest van het hof Amsterdam⁶ staat de geldige reden als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE centraal.

De zaak gaat over de “Jiskefet encyclopedie”, die sinds eind 2021 door Uitgeverij Noblesse wordt uit- gegeven. Het is een naslagwerk “waarin niet alleen de bekende typetjes en vaak herhaalde sketches staan, maar ook vele toevallige passanten in het Jiskefet-universum en de tientallen uitzendingen die nooit een DVD haalden.”

Twee van de drie bedenkers en makers van Jiskefet waren *not amused* over het verschijnen van dit boek, waarmee zij geen enkele bemoeienis hebben gehad. Als houders van het merk JISKEFET vorderden zij in

kort geding een bevel voor Noblesse om op elk exemplaar van het boek en in alle verkoopuitingen duidelijk te maken dat het boek niet afkomstig is van (de makers van) Jiskefet.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland wees die vordering grotendeels toe⁷: Hij verplichtte Noblesse door middel van een sticker op de voorkant van het boek duidelijk te maken dat dit boek niet van Jiskefet zelf afkomstig is.

In het door Noblesse ingestelde hoger beroep is het hof het met de voorzieningenrechter eens dat het gebruik van de naam Jiskefet als onderdeel van de titel van het boek geen merkgebruik is, maar “ander gebruik”, omdat de titel van het boek een onderdeel is van het boek zelf en “Jiskefet” niet wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van Noblesse van die van andere uitgeverijen.

Het overweegt vervolgens dat het Noblesse vrijstaat een naslagwerk te publiceren over Jiskefet – daar- over zijn partijen het overigens ook met elkaar eens – en het oordeelt dat de titel “Jiskefet encyclopedie” een zeer voor de hand liggende titel is voor de aan- duiding van de inhoud van het boek. Mede gelet op haar grondrecht op informatievrijheid, heeft Noblesse dus een geldige reden voor het gebruik van het merk als onderdeel van de titel, aldus het hof.

Het hof is het niet met de makers van Jiskefet eens dat Noblesse ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk JISKEFET. Dat Noblesse voordeel heeft van het gebruik van de titel in de zin dat het publiek direct snapt dat het boek over Jiskefet gaat, gelooft het hof wel, maar het acht dat voordeel niet ongerechtvaardigd gelet op de toelaatbare aard en beschrijvende inhoud van het boek.

Er is ook geen sprake van afbreuk aan het onderschei- dend vermogen van het merk JISKEFET. Het gebruik op deze wijze leidt niet tot verwatering van het merk, maar onderstreept volgens het hof juist de band tussen het merk en de activiteiten van de makers van Jiskefet. Omdat het boek “op geen enkele wijze negatief appelleert” aan het merk, is aantasting van de reputatie ervan ook niet aan de orde volgens het hof.

Het hof volgt de makers van Jiskefet evenmin in hun stelling dat er afbreuk aan het merk wordt gedaan omdat het boek niet humoristisch is, terwijl het merk JISKEFET stáát voor humor. Het hof zegt daarover dat de vraag wat humoristisch is een subjectief oordeel vergt, dat niet is komen vast te staan dat het publiek de opvatting van de makers deelt en al evenmin dat dat publiek het (gebrek aan) humoristisch gehalte ervaart als afbreuk aan het merk. “De aan een merk verbonden rechten bieden geen zeggenschap over wat humor is en wat niet”, aldus het hof.

- 5 HR 12 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1215 (*Heksenkaas*).
- 6 Hof Amsterdam 28 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1851 (*Noblesse/Jiskefet*).
- 7 Rb. Noord-Holland (vzr.) 2 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2022:1851 (*Jiskefet/Noblesse*).

Dit alles leidt tot het oordeel dat Noblesse zich niet schuldig maakt aan inbreuk op het merk JISKEFET. Het vonnis van de voorzieningenrechter wordt daarom vernietigd en de vorderingen van de makers van Jiskefet worden alsnog allemaal afgewezen.

Hof Den Haag 5 oktober 2021 (Birkenstock/Footsie)

Geldigheid oppervlakte patroon



In 2016 oordeelde het HvJ EU dat een merk bestaande uit het oppervlaktepatroon van de onderzijde van een Birkenstock sandaal (afgebeeld) voor de meeste waren waarvoor het was aangevraagd, waaronder lederwaren en schoeisel, nietig was. Dat oordeel liet het HvJ EU in 2018 in stand. Het Duitse DPMA oordeelde in 2019 dat een identiek Duits merk (onderdeel van dezelfde IR) wel geldig was voor dat type waren.

In 2021 moest het hof Den Haag oordelen over de geldigheid van het Benelux-gedeelte van de IR in een door Footsie aangespannen procedure, die Footsie in eerste aanleg overwegend had gewonnen.

In zijn arrest wijst het hof er op de eerste plaats op dat geharmoniseerde bepalingen weliswaar uniform dienen te worden toegepast en uitgelegd, maar dat dat onverlet laat dat het hof zich een zelfstandig oordeel dient te vormen over een concreet geschil over een Benelux-merk en daarbij niet gebonden is aan beslissingen over hetzelfde teken als Uniemerk of elders.⁸ Dat neemt niet weg, aldus nog steeds het hof, dat aan de uitspraak van het Gerecht wel belang toekomt, nu dat over hetzelfde merk gaat.

Het hof beoordeelt vervolgens het onderscheidend vermogen van het Benelux-merk vanuit de perceptie van het relevante publiek, bestaande uit de gemiddelde consument die schoenen koopt, dat een gemiddeld aandachtsniveau heeft en niet gewend is om de herkomst van de waar af te leiden uit de (verschijnings-)vorm van de (verpakking van) de waar. Zulke merken kunnen alleen dan onderscheidend vermogen hebben, hun wezenlijke functie van herkomstaanduiding vervullen, als ze significant afwijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector.

Het hof benadrukt dat dat uitgangspunt steeds geldt wanneer er sprake is van een gelijknis tussen het merk en (een deel van) de erdoor aangeduide waren en dus ook voor beeldmerken die, zoals hier, bestaan uit een patroon dat is toegepast op het oppervlak van (een deel van) de waar. Of gelijknis in de zojuist bedoelde zin bestaat moet worden beoordeeld vanuit de perceptie van het relevante publiek, gelet op de intrinsieke kenmerken van het merk zoals die blijken uit de afbeelding in het register, alsmede gelet op de aard van de waren waarvoor het is ingeschreven.

Het Birkenstock-merk bestaat volgens het hof in wezen slechts uit een uitsnede van een zich herhalend patroon dat oneindig kan worden voortgezet, waardoor het intrinsiek bijzonder geschikt is als oppervlaktepatroon. Het hof concludeert, mede aan de hand van de door partijen overgelegde afbeeldingen van schoenen die geheel of gedeeltelijk van een oppervlaktepatroon zijn voorzien, dat het ook voor de hand ligt dat het relevante publiek het als zodanig percipieert. Het Birkenstock-merk is dus een oppervlaktepatroon en niet een logo, label of opzichzelfstaand symbool, zoals Birkenstock nog had gesteld.

Daar komt nog bij dat het hof van oordeel is dat de significante-afwijking-eis van toepassing is zodra vast staat dat de intrinsieke kenmerken het merk tot een oppervlaktepatroon maken en dat dus eigenlijk niet relevant is of het publiek het ook als zodanig percipieert.

Net als de rechtbank oordeelt het hof dat van zo'n significante afwijking geen sprake is, nu oppervlaktepatronen worden gekenmerkt door een oneindig aantal verschillende dessins, die vaak bestaan uit eenvoudige geometrische figuren als punten, cirkels, rechthoeken en lijnen in allerlei varianten. Het Birkenstock-merk is dus niet meer dan een van de vele van dergelijke gangbare patronen. Het hof is het bovendien met de rechtbank eens dat de door het Birkenstock merk opgeroepen totaalindruk banaal is: het is eenvoudig en in overeenstemming met wat gangbaar is in de betrokken sector.

Het argument van Birkenstock dat zij haar patroon heeft ontworpen en als eerste heeft gebruikt kan haar niet baten, omdat het hof oordeelt dat het enkele feit dat niet eerder een identiek of overeenstemmend teken is gebruikt, nog niet maakt dat dat teken dus significant afwijkt van wat in de sector gangbaar is.

Het marktonderzoek dat Birkenstock had ingediend, kan haar niet baten: het is uit 2014, terwijl de vraag of een merk al dan niet van huis uit onderscheidend vermogen heeft dient te worden beoordeeld naar de situatie ten tijde van het depot. In dit geval dus 2012. Het onderzoek dat zou moeten aantonen dat het merk

is ingeburgerd acht het hof niet geschikt, onder meer omdat het onvoldoende representatief was voor de Benelux en niet gericht op spontane herkenning omdat er uit antwoorden gekozen moest worden.

De eigen beoordeling van het Haagse hof levert dus een vergelijkbare conclusie op als die van Gerecht en HvJ: ook het Benelux-merk van Birkenstock is nietig.

Hof Den Haag 26 april 2022 (Van Haren/Airwair)

Positiemerk

Het hof heeft de vraag of Van Haren met een aantal schoenen uit haar schoenencollecties inbreuk maakt op de Benelux-merken van Airwair die de bescherming inroepen van een geel stiksel langs de tussen-zool van een (veterschoen), bij arrest in kort geding, bevestigend beantwoord.⁹

Enkele weken eerder had het BBIE de nietigheidsvordering van Van Haren gericht tegen een van de ingeroepen positiemerken al afgewezen.¹⁰ Dit Benelux-positiemerk wordt door Airwair aangeduid als het ‘geel-stiksel-op-zwarte-rand-merk’ en bij het depot hoort de volgende afbeelding met bijbehorende toelichting: “*the trademark consists of the combination of a black welt (pantone 19-3909 TCX) that runs along the perimeter of a boot’s outsole and a yellow stitch (pantone 3965 XGC) applied to the welt in the manner as shown. The matter shown in dotted lines, being the outline of the boot’s upper and outsole, are not part of the trademark but seeks to show the positioning*”.



Het BBIE acht inburgering, van dit *ab initio* niet onderscheidende merk, overtuigend aangetoond door Airwair. Het bijgebrachte bewijs toont tientallen jaren consistent gebruik van het merk op de Beneluxmarkt en laat duidelijk zien dat het gele stiksel wordt herkend als hét onderscheidende kenmerk van de schoen waarop dit teken is aangebracht (de Dr. Martens 1460 boot). Dit blijkt onder meer uit de vele artikelen uit de pers waarin dit kenmerk als zodanig wordt benoemd (het ‘kenmerkende gele stiksel’, het ‘beroemde gele stiksel’, etc.). Het beroep van Van Haren op de uitsluitingsgronden slaagt even-

min: een *geel* stiksel op zwarte rand wordt niet door de aard van de waar bepaald en is evenmin noodzakelijk om een technisch resultaat te verkrijgen. Het uiterlijk van de schoen als zodanig zal een rol spelen bij de aankoopbeslissing, maar het merk bestaat niet uit de schoen maar enkel uit een specifiek kenmerk (het gele stiksel op een zwarte rand). Van Haren heeft niet aangetoond – en dit valt volgens het BBIE ook moeilijk in te zien – waarom dit specifieke element intrinsiek, dus zonder rekening te houden met de door het gebruik van het merk verkregen aantrekkingskracht, dermate aantrekkelijk zou zijn dat het moet worden geacht een wezenlijke waarde aan de waren te verlenen.

Het hof gaat, mede gelet op de beslissing van het BBIE, voorshands uit van de geldigheid van het ‘gele-stiksel-op-zwarte-rand’ merk; bij deze stand van zaken is immers geen sprake van een niet te verwaarlozen kans dat dit merk niet geldig is en de nietigheidsprocedure niet zal overleven.

Het hof is van oordeel dat er sprake is van een hoge mate van overeenstemming tussen het gele-stiksel-op-zwarte-rand merk en het op vijf modellen veterschoenen van Van Haren aangebrachte stiksel op zwarte rand. Het verweer van Van Haren dat het gele stiksel op deze schoenen een versiering, en geen merkgebruik, zou zijn, wordt verworpen. Ook als het stiksel door Van Haren zou zijn bedoeld als versiering kan het door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst ervan. Niet de intentie van Van Haren, maar de perceptie van het publiek is hierbij relevant. De op de door Van Haren op de schoenen aangebrachte merktekens, kunnen niet verhinderen dat het relevant publiek door gebruik van de stiksels in het gele kleurspectrum – dat volgens het hof bij globale beoordeling van de schoen juist een zeer in het oog springend element is – de (na de aankoop gedragen) schoen aanziet voor een Dr Martens schoen of (bij de aankoop) zal menen dat er een economische band bestaat tussen van Haren en Dr Martens, zodat er een reëel gevaar is voor *post sale confusion* en indirecte verwarring aanwezig is. Het gevaar voor verwarring wordt vergroot doordat in de betreffende schoenen ook een of meer voor Dr Martens schoenen typerende elementen (zoals een zwart met gele hiellus of het gebruik van een zwarte rand op een honingkleurige zool) zijn overgenomen.

Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank: voor wat betreft vijf modellen veterschoenen, alle voorzien van gele stiksels op een zwarte rand, maakt Van Haren inbreuk op de merkrechten van Airwair en het verbod opgelegd door de voorzieningenrechter tegen deze modellen blijft in stand.

⁹ Hof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722 (Van Haren/Airwair).
¹⁰ BBIE beslissing nr. 3000257 van 8 april 2022 (Van Haren/Airwair).

- 11 Hof Den Haag 22 juni 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1074 (*EBB/Samsung*).
- 12 HvJ EU 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (*Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*).
- 13 HvJ EU 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (*Koton/EUIPO*).
- 14 HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45 (*Sky/Skykick*).
- 15 HvJ EU 15 november 2012, C-180/11 (*Bericap/Plastinnova*).
- 16 Hof Den Haag 17 mei 2022, C 200.285.282/01, ECLI:NL:GHDHA:2022:7645 (*Light In The Box/Hikvision*).

Hof Den Haag 22 juni 2021 (EBB/Samsung)

Kwade trouw

In deze zaak gaat het over de vraag of appellante EBB haar Benelux-merk BIBBY te kwader trouw heeft gedeponeerd.¹¹ Nadat het HvJ EU alle kaders heeft geschetst voor het aannemen van kwade trouw, is het interessant te lezen hoe daar op feitelijk niveau invulling aan wordt gegeven. De Haagse rechtbank oordeelde al dat sprake was van kwade trouw en verklaarde het BIBBY merk op vordering van Samsung, houdster van het merk BIXBY, nietig.

In het door EBB ingestelde principale appel beoordeelt het hof op de eerste plaats de stelling van Samsung dat EBB haar merk te kwader trouw heeft aangevraagd. In eerste aanleg twistten partijen nog over het relevante beoordelingsmoment, maar kennelijk zijn zij het er nu over eens dat als peilmoment voor de beoordeling de datum van de aanvraag tot inschrijving van het merk bepalend is.

Het hof herinnert er vervolgens aan dat “kwade trouw” weliswaar niet gedefinieerd is in het BVIE of in de Merkenrichtlijn, maar dat uit de rechtspraak van het HvJ EU, met name zijn arrest inzake *Lindt & Sprüngli*,¹² is af te leiden dat kwade trouw in de zin van artikel 2.2bis (2) BVIE globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante factoren. Daarbij moet het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager aan de hand van alle (objectieve) omstandigheden van het geval worden vastgesteld. Ook de nadere invulling van het begrip kwade trouw die volgt uit de arresten *Koton*¹³ en *Sky*¹⁴ passeert de revue alvorens het hof daadwerkelijk overgaat tot het beoordelen van het oogmerk van EBB aan de hand van de omstandigheden van deze zaak.

Daarbij acht het hof relevant dat EBB honderden merkregistraties op haar naam heeft staan. De door Samsung overgelegde stukken, waaronder buitenlandse uitspraken, laten een patroon zien van oneerlijk handelen. Het hof acht het volstrekt onaannemelijk dat de – eveneens – honderden vennootschappen van de DGA van EBB al die merken ooit daadwerkelijk zullen gaan gebruiken. Gebleken is bovendien dat EBB c.s. allerlei acties voeren tegen domeinnamen en merkaanvragen van anderen opponderen op basis van die merken. Het gaat daarbij ook nog eens om zeer bekende merken als Tesla, Apple en Baidu en EBB maakt gebruik van het niet-transparante en zeer trage registratiesysteem in Pakistan.

EBB is niet in staat gebleken een plausibele verklaring te geven met het betrekking tot het oogmerk en de commerciële logica van haar vele merkaanvragen en in het bijzonder van het BIBBY merk. Concrete bewijzen die haar verklaring zouden moeten ondersteunen dat zij daadwerkelijk voor-

nemens is het BIBBY merk te gaan gebruiken ontbreken.

Gelet op dit alles is volgens het hof voldoende komen vast te staan dat het EBB's bedoeling was afbreuk te doen aan belangen van derden en is zij niet van plan (geweest) het merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie te gaan gebruiken. Zelfs zonder dat vast zou komen te staan dat EBB een specifieke derde op het oog had, is daarom de conclusie dat EBB het merk te kwader trouw heeft gedeponeerd gerechtvaardigd.

Het Haagse hof bekrachtigt daarom het vonnis van de rechtbank voor zover dat ziet op de inhoudelijke kant van de zaak; het merk is dus nietig, de verwijzing naar de schadestaat blijft van kracht en de DGA van EBB wordt ook persoonlijk aansprakelijk gehouden voor het handelen van EBB, omdat hem persoonlijk het ernstige verwijt valt te maken dat hij de onrechtmatige handelswijze van EBB niet heeft verhinderd, hoewel hij daartoe wel in staat was.

Het hof vernietigt in incidenteel appel het oordeel uit de eerste aanleg over de proceskosten: het hof acht, anders dan de rechtbank, het volledige proceskostenregime van artikel 1019h Rv van toepassing omdat de nietigheidsvordering van Samsung kwalificeert als een vooruitgeschoven verweer in de zin van HvJ EU *Bericap*.¹⁵

Hof Den Haag 17 mei 2022 (Light in the box/Hikvision)

Uitputting, procesrecht

In deze door producent en leverancier van beveiligings- en videoproducten Hikvision geïnitieerde zaak oordeelde de Haagse rechtbank vorig jaar dat Light in de Box zich niet met succes kon beroepen op uitputting en legde zij die laatste een verbod op wegens merkinbreuk.¹⁶

Light in de Box verkocht HIKVISION-merkproducten aan EU-consumenten via haar online platform en deze producten werden vanuit China aan EU-consumenten geleverd, volgens Hikvision zonder dat zij de daarvoor vereiste toestemming had gegeven. Het verweer van Light in the Box dat de betreffende producten niet door haar zelf maar door een Hikvision distributeur via haar platform zijn verkocht zodat Light in the Box zelf geen merkinbreuk zou hebben gepleegd, wordt door het hof verworpen. Uit bijgebrachte documentatie volgt dat deze distributeur leverde aan Light in the Box in China maar geen betrokkenheid had bij de verkoop aan EU-consumenten.

Het hof memoreert dat voor een geslaagd beroep op uitputting toestemming van de merkhouder dient te worden verkregen voor ieder afzonderlijk product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd en hier-

voor zijn onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht door Light in de Box. Gezien het voorgaande komt Light in de Box ook geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzien voor ‘hosting providers’ in de implementatie van de E-Commerce richtlijn.

Light in the Box betwist ook dat Hikvision Europe een licentie had voor heel Europa, dat Hikvision Europe toestemming had van Hikvision China voor het instellen van de verbodsvordering en dat zij daarbij een eigen belang heeft. Dit zou door haar onvoldoende onderbouwd zijn. Het hof verwerpt deze verweren. Gegeven de omstandigheid dat Hikvision China in onderhavige procedure samen met Hikvision Europe optreedt en dat zij beiden stellen dat Hikvision Europe van Hikvision China een licentie heeft verkregen voor heel Europa en ook toestemming heeft een vordering wegens merkinbreuk in te stellen moet – behoudens omstandigheden die op het tegendeel wijzen, die evenwel niet zijn gesteld – van de juistheid daarvan worden uitgegaan. Een schriftelijke overeenkomst of procesvolmacht is dan niet nodig.

Hof Den Haag 19 oktober 2021 (Silk Cosmetics/Notino Benelux)

Uitputting

In een zaak aangespannen door groothandel in merkparfums Silk Cosmetics, tegen Notino, slaagt het beroep van deze laatste op uitputting van merk-rechten wél.¹⁷ Het hof Den Haag gaat ervan uit dat er sprake is van een exclusief distributiesysteem, waardoor – ingevolge onder meer *Van Doren/Lifestyle* – er een reëel gevaar is voor afscherming van nationale markten wanneer de bewijslast dat de betrokken waren aanvankelijk door de merkhouder zelf of met diens toestemming op de EER markt zijn gebracht, ligt bij de partij die zich op uitputting beroept zou rusten.¹⁸ De bewijslast wordt dus omgedraaid en Silk Cosmetics dient te bewijzen dat de betrokken merkparfums aanvankelijk door of met toestemming van de merkhouder buiten de EER in de handel zijn gezet. Daarin slaagt zij niet. Het hof acht het feit dat de buitenverpakking voor buiten de EER bestemd is (voor verkoop in de EU vereiste gegevens zoals EAN ontbreken) onvoldoende is om aan te nemen dat het verpakte product ook aanvankelijk door de merkhouder of met diens toestemming buiten de EER in de handel is gebracht. Het had op de weg gelegen van Silk Cosmetics om op basis van de batchcodes het spoor van verkoop en levering van de producten in kaart te brengen en voor het hof inzichtelijk te maken. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en wijst de vorderingen van Silk Cosmetics af.

Normaal gebruik

HvJ EU 10 maart 2022 (Maxxus/Globus)

Stelplicht en bewijslast in procedure over normaal gebruik

In Duitsland geldt een regel die er in wezen op neer komt dat de partijen in een procedure over niet-normaal gebruik over en weer opmerkingen moeten indienen over feiten die zij kennen of die met redelijke inspanning kunnen worden achterhaald. Doen zij dat niet of niet voldoende concreet dan lopen zij het risico de zaak te verliezen wegens verzaken van die plicht.

De vraag die in deze zaak voorlag bij het HvJ EU,¹⁹ is of die Duitse regel wel te verenigen is met het Unierecht en in het bijzonder met de verklaring voor recht die het HvJ EU gaf in *Ferrari*,²⁰ die erop neerkwam dat de bewijslast voor het feit dat een merk normaal is gebruikt op de houder van dat merk rust.

Het HvJ herformuleert de vraag tot die of artikel 19 Rl. zich verzet tegen een procedureregule in zaken als deze, waarin de verzoekende partij verplicht is een marktonderzoek te verrichten naar het eventuele gebruik van het merk door de houder en om haar vordering gesubstantieerd te onderbouwen waar mogelijk.

Het HvJ EU herinnert er ter beantwoording van die vraag op de eerste plaats aan dat de regels omtrent bewijslast in zaken over normaal gebruik *niet* aan het nationale recht zijn overgelaten. Het wijst op zijn arrest inzake *Ferrari*, waarin het oordeelde dat de bewijslast van normaal gebruik op de houder van het merk rust, o.m. omdat die het beste in staat is dergelijk bewijs te leveren. Dat de partij die zich op de vervallenverklaring beroept niet de bewijslast draagt, ontslaat haar niet noodzakelijkerwijs van de verplichting om in het stuk waarmee zij de procedure inleidt (hier: de dagvaarding) “een volledige uiteenzetting te geven van de feiten waarop zij haar beweringen baseert”, maar volgens het Hof leent de stelling dat de merkhouder geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt “zich naar haar aard niet voor een gedetailleerde uiteenzetting”. De Duitse regel waar de vraag betrekking op heeft, legt de bewijslast van het (niet-)gebruik op zijn minst gedeeltelijk bij de eisende partij en gaat dus te ver.

Het Hof is niet bang, zoals de Commissie, dat er een wildgroei aan procedures zal ontstaan over niet-normaal gebruik nu het dit antwoord geeft op de gestelde vragen. Het wijst erop dat er verschillende procedurele middelen zijn die misbruik van procesrecht kunnen ontmoedigen. Een procedure als deze kan ook niet worden ingezet als verkapt middel om bedrijfsgeheimen te ontfutselen aan de merkhouder: omdat normaal gebruik van een merk impliceert dat

17 Hof Den Haag 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 (*Silk Cosmetics/Notino*).

18 HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (*Van Doren/Lifestyle*).

19 HvJ EU 10 maart 2022, C-183/21, ECLI:EU:C:2022:174 (*Maxxus/Globus*).

20 HvJ EU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (*Ferrari*).

21 Hof 's-Hertogenbosch 2 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (*Quality is our Recipe/Wendy's*).

22 HvJ EU 24 maart 2022, C-529/18 P en C-531/18, ECLI:EU:C:2022:218 (*PJ en PC/EUIPO*).

23 Art. 19, eerste tot en met vierde alinea, van het Statuut van het hof van Justitie van de Europese Unie, dat krachtens art. 53, eerste alinea, van dat Statuut van toepassing is op het Gerecht, luidt: "De lidstaten zowel als de instellingen van de Unie worden voor het hof van Justitie vertegenwoordigd door een voor elke zaak benoemde gemachtigde; de gemachtigde kan door een raadsman of door een advocaat worden bijgestaan.

De staten – niet zijnde lidstaten – die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte [van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3)], alsmede de in die overeenkomst bedoelde Toezichthoudende Autoriteit van de EVA worden op gelijke wijze vertegenwoordigd. De andere partijen moeten door een advocaat worden vertegenwoordigd. Alleen een advocaat die bevoegd is om op te treden voor een rechterlijke instantie van een lidstaat of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, kan een partij voor het hof vertegenwoordigen of bijstaan."

24 HvJ EU 4 februari 2020, Uniwersytet Wrocławski en Polen / REA, C-515/17 P en C-561/17 P, EU:C:2020:73, punten 58 en 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

25 Het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht of het Statuut van het hof van Justitie van de Europese Unie.

dat merk op de markt, en niet louter intern is gebruikt, valt bewijs van gebruik niet onder een bedrijfsgeheim.

Voor de Nederlandse beroepsbeoefenaren brengt deze zaak overigens geen verandering in de regels. De regel die zei dat de stelplicht (en daarmee ook de bewijslast) in beginsel op de eisende partij rustte, is al geruime tijd verdwenen uit het BVIE.

Hof Den Bosch 2 november 2021 (*Quality Is Our Recipe/Wendy's*)

Normaal gebruik, geldige redenen

Ook op nationaal niveau was er een vermeldenswaardige uitspraak over normaal gebruik. In de juridische saga tussen de Zeeuwse snackbar Wendy's (vernoemd naar de dochter van de eigenaar) en QIOR, de eigenaar van het Amerikaanse fastfood concern Wendy's, heeft het hof Den Bosch het vonnis van de rechtbank bekrachtigd dat er sprake is van normaal gebruik van het Benelux-woordmerk WENDY'S voor 'horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars' in klasse 43.²¹

Het hof neemt in overweging dat de markt voor snackbars zich zowel in Nederland als België kenmerkt door buurtsnackbars: individuele spelers met slechts lokale vestiging. Ook een gering gebruik van een merk kan toereikend zijn om als normaal gebruik gekwalificeerd te worden. Het is geen vereiste voor normaal gebruik als zodanig dat een buurtsnackbar meerdere vestigingen heeft of buiten de regio promotie maakt voor die diensten. Gebruik in één land van de Benelux kan daarbij voldoende zijn om als normaal gebruik te worden gekwalificeerd, ook wanneer dit slechts op één regio binnen de Benelux is gericht en ook kwantitatief gering gebruik kan voldoende zijn om als normaal gebruik te worden beschouwd; er is geen *de minimis* regel.

Het gebruik van WENDY'S als handelsnaam, op een reclamebord buiten de snackbar en op verpakkingen waarin de snacks worden meegegeven is hier volgens het hof voldoende om tot instandhoudend gebruik te kunnen concluderen. Het behalen van succes als zodanig is geen vereiste voor normaal gebruik.

QIOR voerde nog aan dat een kleine buurtsnackbar genoeg heeft aan haar handelsnaam en geen rechtens te respecteren belang heeft bij het merk, terwijl QIOR wel belang heeft bij de vervallenverklaring van het merk, met het oog op verkrijging van Uniemerken en de mogelijkheid haar activiteiten uit te breiden naar de Benelux. Dit moge zo zijn, maar het hof acht dit niet relevant voor de beoordeling van de vervallenverklaring en in ieder geval onvoldoende om een beroep te kunnen doen op artikel 3.13 BW (misbruik van recht).

Procedurale aspecten

In dit verslagjaar zijn ook weer diverse uitspraken uit Luxemburg en Den Haag die alleen of met name vanuit procedureel oogpunt relevant zijn.

HvJ EU 24 maart 2022 (*PJ en PC/EUIPO*)

Onafhankelijkheid advocaat

In zijn arrest van 24 maart 2022 moest het HvJ EU beoordelen of het Gerecht het door PJ ingestelde beroep terecht niet-ontvankelijk had verklaard.²² Het beroep tegen een beslissing van de BoA was onderkend door een advocaat, die volgens het Gerecht niet aan de geldende vereisten van onafhankelijkheid voldeed, omdat hij in dienst was van het advocatenkantoor waarvan PJ medeoprichter was terwijl diezelfde PJ ook de deposant was van het merk waarvan Erdmann & Rossie de nietigheid had ingeroepen.²³

Het hof wijst op zijn eigen rechtspraak, waaruit dat volgt én waarom het een „partij” in de zin van artikel 19 Statuut, ongeacht haar hoedanigheid, niet is toegestaan *zelf* op te treden voor een rechterlijke instantie van de Unie, maar dat zij een beroep moet doen op de diensten van een derde.²⁴ De indiening van een door de verzoeker zelf ondertekend verzoekschrift voor het instellen van een beroep kan dan ook niet voldoende zijn, ook al is die verzoeker een advocaat die bevoegd is om te pleiten voor een nationale rechterlijke instantie.

Het oordeelt vervolgens dat het Gerecht het onafhankelijkheidscriterium van artikel 19 Statuut onjuist heeft uitgelegd en dat de gevallen van niet-ontvankelijkheid wegens een gebrek in de vertegenwoordiging moeten worden beperkt tot de gevallen waarin duidelijk blijkt dat de advocaat niet in staat is zijn taak van verdediging te vervullen door de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk te behartigen, zodat hij in het belang van die cliënt moet worden uitgesloten.

Toch is het hof van oordeel dat het Gerecht terecht tot niet-ontvankelijkheid heeft geconcludeerd en wel omdat de advocaat die het verzoekschrift ondertekende in dienst was van zijn cliënt PJ, die als partner van het advocatenkantoor waar de onderkenaar werkte dus daadwerkelijk controle over hem kon uitoefenen. Het hof neemt daarom aan dat de banden tussen de advocaat-medewerker en de vennoot-client van dien aard zijn dat zij de onafhankelijkheid van de advocaat kennelijk aantasten.

Het hof verwerpt ook het argument van PJ dat het Gerecht hem op de gebrekkige vertegenwoordiging had kunnen wijzen op een moment dat de situatie nog reparabel was: de toepasselijke regels voorzien niet in een verplichting voor het Gerecht of het hof om degene die beroep instelt te verwittigen of hem in staat te stellen om in de loop van de procedure een nieuwe vertegenwoordiger aan te wijzen.²⁵

Gerecht 4 mei 2022 (PwC/Haufe-Lexware)

Moment inroepen nietigheid merk, schorsing procedure

In deze zaak oordeelt het Gerecht over een puur procedurele aangelegenheid: het moment van inroepen van de nietigheid van een merk en het in verband daarmee schorsen van de procedure.²⁶

In deze zaak had Haufe Lexware oppositie ingesteld op basis van het (figuratieve) merk X Taxman tegen de aanvraag voor registratie als Uniemerkt van het teken TAXMARC door PwC. PwC was het niet eens met de beslissing waarbij de oppositie werd toegewezen, stelde beroep in, beriep zich toen voor het eerst op de nietigheid van het X TAXMAN merk en vroeg om schorsing van de procedure. Het beroep bij het Gerecht is gericht tegen de weigering van de BoA die schorsing te gelasten.

Het Gerecht is het met PwC eens dat de BoA het verzoek niet had mogen weigeren. Het herinnert eraan dat een schorsingsverzoek altijd kan worden ingediend en dat het beslissen daarop ter discretie staat van het EUIPO. Ook al is een verzoek (relatief) laat ingediend, dan nog moet het gedegen worden afgewogen. Van zo'n afweging blijkt niets uit de uitspraak van de BoA. Een schorsingsverzoek kan niet uitsluitend i.v.m. vermeende laattijdigheid worden geweigerd en in deze procedure was van laattijdigheid bovendien geen sprake, want het verzoek was ingediend voordat de gronden van beroep werden ingediend. Het Gerecht oordeelt op grond van dit alles dat de hele zaak opnieuw worden moet gedaan door BoA.

HR 11 februari 2022 (Earth Concepts/UPSTREAM en EWI)

Procedure tegen niet meer bestaande partij

Het arrest van de Hoge Raad in deze zaak bevat met name belangrijke overwegingen vanuit procedureel oogpunt.²⁷ De Hoge Raad gaat erin 'om' ten opzichte van zijn eerdere rechtspraak, door te bepalen dat de gerechtelijke procedure tegen een partij die tijdens die procedure ophoudt te bestaan, tegen *die* partij kan worden voortgezet.

Het Haagse hof zal in de procedure na cassatie opnieuw dienen te oordelen over de gegrondheid van het vorderingsrecht dat door Earth Concepts aan haar beslagen (tot onder meer levering) op diverse EARTH WATER merken, die toen nog op naam van het vervolgens gefailleerde Upstream stonden.

Het hof moet de vordering van Earth Concepts zo nodig verstaan als strekkende tot vaststelling dat zij jegens het failliete Upstream een vordering tot levering van de door haar beslagen merken heeft, hoewel die op het moment van het beslag (te goeder

trouw) werden overgedragen door Upstream aan Earth Water International, omdat Upstream zich inmiddels had gerealiseerd dat zij voor het karretje van Earth Concepts was gespannen en de merken – ten opzichte van Earth Water – te kwader trouw had gedeponeerd.

Earth Concepts had Earth Water als derde-verkrijger in de procedure in de hoofdzaak kunnen betrekken, al dan niet op de voet van artikel 118 Rv, maar had dat niet gedaan. Earth Water was tussengekomen om de rechter uit te leggen dat zij en niet Earth Concept de enige werkelijk rechthebbende was op de EARTH WATER merken waar het in deze zaak om draait.

De Hoge Raad overweegt dat in een geval als dit, waarin naast de beslaglegger ook de derde-verkrijger is betrokken, kan worden uitgemaakt wiens recht op levering in hun onderlinge verhouding dient voor te gaan (art. 3:298 BW) en of de derde-verkrijger zich kan beroepen op het bepaalde in artikel 453a lid 2 Rv. Als zij als derde-verkrijger niet zou zijn betrokken in de procedure volgend op de beslagen, had de weg van een kort geding opengestaan voor Earth Water International en, indien zij niet in de procedure in de hoofdzaak betrokken was geweest, derdenverzet (art. 376 Rv). Dit brengt mee dat Earth Concepts haar vordering met betrekking tot de EARTH WATER merken kon instellen tegen Upstream, ook als zij ermee bekend was dat laatstgenoemde de merk-rechten in weerwil van het beslag had vervreemd aan EWI c.s. Volgt cassatie omdat het Amsterdamse hof met zijn andersluidende oordeel blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Varia

HvJ EU 2 juni 2022 (Classic Coach Company)

Ouder recht, handelsnaam

In deze zaak beantwoordt het HvJ EU vragen van uitleg van onze Hoge Raad over het begrip "ouder recht" als bedoeld in artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn, die zijn opgekomen in een procedure tussen Classic Coach Company V.O.F. (CCC) en haar vennoten enerzijds en Meering Touringcars B.V. anderzijds.²⁸



²⁶ Gerecht EU 4 mei 2022, T619/21, ECLI:EU:T:2022:270 (PwC/Haufe-Lexware).

²⁷ HR 11 februari 2022, 20/01784, ECLI:NL:HR:2022:164 (Earth Concepts/Upstream en EWI).

²⁸ HvJ EU 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company).

Centrale vraag in die procedure was of Meering Touringcars B.V., als houdster van het Benelux-merk MEERING, het gebruik door CCC van een aanduiding die bestond uit de naam van de vader van de eigenaren van CCC, weergegeven als initiaal gevolgd door de familienaam Meering, op de achterzijde van de CCC touringcars kon verbieden. CCC meende van niet, omdat zij over een ouder recht beschikte als bedoeld in artikel 2.23 (2) BVIE en met een beroep op rechtsverwerking. De rechtbank wees in 2017 de vorderingen van MT toe, maar het hof vernietigde het vonnis en wees de vorderingen in 2019 alsnog af. Het oordeelde dat Meering Touringcars weliswaar nog oudere handelsnaamrechten had dan CCC m.b.t. MEERING, hetgeen zij ook als merk had beschermd, maar dat zij wegens gedogen haar recht had verwerkt om het gebruik door CCC van het teken dat Meering bevatte te verbieden op grond van die handelsnaamrechten.

Om te kunnen beoordelen of het hof het goed had gedaan, wilde de Hoge Raad van het HvJ EU weten of voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in 6(2) voldoende is dat (a) die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht of (b) vereist is dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouders kan verbieden. De Hoge Raad vroeg zich verder af of daarbij nog van belang is of de merkhouders een nóg ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft op het als merk ingeschreven teken en zo ja, of dan van belang is of de merkhouders op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden.

Ter beantwoording van die vragen wijst het HvJ EU er op de eerste plaats op dat “ouder recht” moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de overeenstemmende begrippen in regelingen van internationaal recht, op een wijze dat het daarmee verenigbaar blijft. Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met de context waarin die begrippen passen en met het door de IE-verdragsbepalingen beoogde doel. Het hof wijst er verder op dat WTO-leden krachtens de TRIPs-overeenkomst verplicht zijn handelsnamen te beschermen.

Artikel 16 van diezelfde TRIPs-overeenkomst bepaalt dat “bestaande eerdere rechten” onverlet worden gelaten, en wat “bestaand” in deze zin betekent, heeft het HvJ EU in *Anheuser Busch* uitgelegd: het betrokken recht moet binnen de temporele werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst vallen en nog steeds beschermd zijn op het tijdstip waarop de houder van dit recht zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het

merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken.^{29,30}

Het hof oordeelt vervolgens onder verwijzing naar artikel 4 lid 4 RL. jo 1 lid 2 UvP en het eerder genoemde *Anheuser Busch* arrest dat een handelsnaam voor de toepassing van artikel 6 (2) RL. een ouder recht kan vormen, mits de handelsnaam in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economisch verkeer wordt gebruikt en die van eerdere datum is dan de verkrijging van het merk waarmee het conflict bestaat.

Het wijst erop dat artikel 6 (2) RL. niet de voorwaarde bevat dat de derde het gebruik van een jonger merk moet kunnen verbieden om dit recht te kunnen doen gelden tegen de houder van dat merk. Anders dan artikel 4 (4) (b) en (c) RL. voorziet artikel 6 (2) RL. niet in de mogelijkheid een jonger merk te weigeren of nietig te verklaren, maar slechts in een beperking van de aan dat merk verbonden rechten. Bovendien geldt de eis dat oudere rechten als bedoeld in artikel 6 (2) RL. slechts van plaatselijke betekenis zijn, “hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft.” Noch uit de doelstellingen van de RL., noch uit de totstandkomingsgeschiedenis daarvan is af te leiden dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 6 (2) RL. heeft willen beperken tot oudere rechten op basis waarvan de houder ervan het gebruik van het jongere merk kan verbieden. Artikel 6 (2) RL. zou geen zelfstandige betekenis hebben als die eis zou gelden, want in dat geval zou het exact hetzelfde beogen als artikel 4 (4) RL. Dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest.

Ter beantwoording van de tweede vraag wijst het hof erop dat de Merkenrichtlijn niet de verhouding regelt tussen de verschillende rechten die als oudere rechten in de zin van 6 (2) RL. hebben te gelden, maar slechts ziet op de verhouding tussen dat soort rechten en de door inschrijving verkregen merken. De verhouding tussen oudere rechten wordt dan ook hoofdzakelijk beheerst door het nationale recht van de betrokken lidstaat. Het hof herhaalt nogmaals dat een ouder recht nog moet worden beschermd op het moment van inroepen. Als dat niet meer het geval is, is geen sprake van een ouder recht. Op die manier kan het dus inderdaad relevant zijn dat de derde een nog ouder recht heeft, maar het is aan de nationale rechter dat te beoordelen.

HR 21 oktober 2021 (Adidas/H&M)

Artikel 81 Wet RO, einde tijdperk

In onze kroniek uit 2020 maakten wij melding van het arrest van het hof Den Haag in de strepen-zaak tussen Adidas enerzijds en H&M anderzijds, waarbij

het hof Den Haag in de bodemprocedure, anders dan het hof Arnhem in het kort geding in dezelfde zaak, oordeelde dat H&M zich niet schuldig had gemaakt aan inbreuk op de drie-strepen-merken van Adidas door sportkleding te verhandelen die van twee strepen was voorzien.



Hoewel de Hoge Raad in de huidige verslagperiode het cassatieberoep van Adidas op de voet van artikel 81 (1) Wet RO verwerpt, en aldus zonder te motiveren, kan het arrest in deze kroniek natuurlijk niet onvermeld blijven omdat het het einde markeert van een procedure die maar liefst 24 jaar heeft geduurd.³¹

Benelux-Gerechtshof

Het aantal uitspraken van het Benelux-Gerechtshof is weer toegenomen afgelopen jaar. Opvallend is dat in vrijwel alle uitspraken de beslissing van het BBIE waarvan beroep door het BenGH wordt bekrachtigd. Wat verder opvalt is dat een aanzienlijk aantal beroepszaken na het wisselen van stukken is ingetrokken. Volgens artikel 1.86 Reglement op de Procevoering heeft dat tot gevolg dat het geding is vervallen en de beroepszaak in het register wordt doorgehaald.

BenGH 7 maart 2022 (Maredsous)

Intrekking

In deze zaak overweegt het BenGH naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van partijen om een oppositiebeslissing van het BBIE niet ten uitvoer te leggen, dat een dergelijk verzoek de afwikkeling van de procedure bij het BBIE betreft en dat het daarover dus niet kan beslissen.³² Blijkbaar heeft het BBIE aan het verzoek gehoor gegeven want het merk is inmiddels ingeschreven en ook de betreffende beslissing is niet meer te vinden in de database met BBIE-beslissingen. Dit laatste is opvallend te noemen; het draagt niet bij aan de transparantie en wij menen dat dit soort beslissingen toegankelijk zouden moeten blijven.

BenGH 6 september 2021 (Directbank/ABN AMRO)

Doorhaling wegens niet normaal gebruik

Het verzoek van Medirect tot doorhaling van diverse DIRECTBANK merken van ABN AMRO op grond van niet normaal gebruik voor “financiële diensten met betrekking tot hypotheek” in klasse 36, is ook in beroep afgewezen door het BenGH.³³

Hoewel ABN AMRO op dit moment geen hypotheek meer onder dit merk verstrekt, beheerde zij de eerste drie jaar van de relevante periode wel degelijk een aanzienlijke hypotheekportefeuille onder dit merk. Dat ABN AMRO het merk vermoedelijk uitfaseert, staat er niet aan in de weg dat er sprake is van normaal gebruik in de relevante periode. Anders dan Medirect betoogt, hoeft het bij normaal gebruik niet te gaan om intensief merkgebruik, zolang het gebruik gedurende de relevante periode maar plaatsvond conform de wezenlijke functie ervan en erop was gericht om enig commercieel reële afzet te behouden.

BenGH 5 oktober 2021 (Camel)

Doorhaling wegens niet normaal gebruik

Deze zaak betreft een beroep tegen de beslissing van het BBIE merk CAMEL voor klasse 25 (kleding, met name overhemden) door te halen wegens niet normaal gebruik.³⁴

Het BenGH concludeert dat de aanwezigheid van dit merk op de Amazon platformen Amazon.fr, Amazon.de en Aliexpress.com onvoldoende bewijs oplevert dat het merk normaal werd gebruikt in de Benelux. Het feit dat er op deze sites een Nederlandstalige versie wordt aangeboden, door middel van een zogenaamde vertaalmodule, is onvoldoende om tot normaal gebruik van het merk te kunnen concluderen.

Het hof overweegt verder dat door het gebruik van specifieke land-extensies (topdomein-naamlevels zoals ‘.fr’ en ‘.de’) het voor de hand ligt dat deze websites en de aangeboden producten gericht zijn op klanten in specifieke landen en dus niet daarbuiten; zelfs niet als klanten de producten kunnen bestellen en laten leveren in de Benelux. Verkoop van 27 kledingstukken aan klanten in de Benelux met een totale omzet van EUR 110,- is bovendien ‘volstrekt ontoereikend’ om normaal gebruik van de betrokken waren aan te tonen. Dergelijke aantallen worden niet beschouwd als een bewijs van reële commerciële exploitatie, in het licht van de aard van de goederen en de markt.

Het BenGH bekrachtigt de beslissing van het BBIE en wijst daarmee het verzoek tot doorhaling wegens niet normaal gebruik af.

³¹ HR 8 oktober 2021, 20/01478, ECLI:NL:HR:2021:1474 (Adidas/H&M).

³² BenGH 7 maart 2022, C 2019/2/5 (Maredsous).

³³ BenGH 6 september 2021, C 2020/7 (Directbank/ABN AMRO).

³⁴ BenGH 5 oktober 2021, C 2020/10 (Camel).

35 BenGH 7 maart 2022, C 2020/9/7 (WH Selfinvest).

36 BenGH 13 mei 2022, C 2021/1 (Cobo/EMS).

37 BenGH 27 januari 2022, C 2019/14/7 (Dealerdirect Global/WijkopenAutos).

BenGH 7 maart 2022 (WH Selfinvest)

Doorhaling wegens niet normaal gebruik

Ook de beslissing van het BBIE het verzoek tot doorhaling van het woord/beeldmerk WH SELFINVEST wegens niet normaal gebruik af te wijzen, is door het BenGH bekrachtigd.³⁵

Het verzoek betrof het hieronder afgebeelde merk:



De argumentatie van verzoekster dat er geen sprake is van normaal gebruik van dit merk omdat het logo in de vorm van een driekwartcirkel in diverse stukken wordt weggelaten en het onderscheidend vermogen daardoor zou worden gewijzigd, treft volgens het BenGH geen doel. Het BenGH laat (helaas) in het midden of door weglating van dit logo het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd, omdat het gebruiksbewijs waarop het woord/beeldmerk mét dit logo staat afgebeeld voldoende wordt geacht om te concluderen dat er sprake is van normaal gebruik.

BenGH 13 mei 2022 (C.O.B.O./EMS)

Oppositie en doorhaling wegens niet normaal gebruik

In een oppositie van het Italiaanse C.O.B.O. tegen het depot van het Belgische EMS voor COBI in klasse 12 voor, kort gezegd, scooters, afgewezen door het BBIE, wijst het BenGH de oppositie op basis van diverse COBO-woord(/beeld)merken in klassen 9, 11 en 12 voor, kort gezegd, verschillende accessoires en onderdelen van voertuigen alsnog toe.



Oppositant C.O.B.O. was er bij het BBIE niet in geslaagd afdoende bewijs voor normaal gebruik aan te brengen, waardoor de oppositie strandde. In beroep dient C.O.B.O. aanvullende facturen en andere promotiematerialen in als gebruiksbewijs en hieruit bleek volgens het BenGH dat zij het merk daadwerkelijk en afdoende (en dus normaal) had gebruikt.³⁶ Van gebruik óp waren wordt door C.O.B.O. geen bewijs overgelegd maar dit staat niet in de weg aan het aannemen van normaal gebruik. Het BenGH merkt in dit verband op dat voor gebruik als merk niet noodzakelijk is dat het merk (altijd) zichtbaar is op de waren zelf of op de verpakking is aangebracht. Het volstaat dat er een voldoende duidelijk verband tussen het merk en de waren is. Het gebruik van een

merk op een factuur, catalogi, winkelpui of website kan voldoende zijn om door het relevante publiek te worden beschouwd als een aanduiding van de herkomst van de aangekochte respectievelijk aangeboden waren. Deposant Cobi had aangevoerd dat er op de ingediende facturen slechts sprake was van gebruik als handelsnaam, en geen merkgebruik, maar dit verweer wordt verworpen. Op de facturen werd het COBO logo prominent gebruikt, naast de handelsnaam C.O.B.O S.p.A, waardoor het COBO logo volgens het BenGH (juist) niet als handelsnaam maar als merk voor de aangekochte waren zal worden beschouwd. Onder meer omdat een scooter onderhoudt behoeft waartoe onderdelen en accessoires aangekocht moeten worden, acht het BenGH 'scooters', waarvoor COBI is gedeponereerd, in hoge mate soortgelijk aan 'verschillende accessoires en onderdelen van voertuigen', de waren waarvoor de ingeroepen COBO merken zijn ingeschreven. De stap naar gevaar voor verwarring is snel gemaakt. Daarbij neemt het BenGH onder meer in aanmerking dat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft een rechtstreekse vergelijking te maken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte herinneringsbeeld dat is achtergebleven. Die eindgebruiker kan zowel een handelaar of monteur in scooters zijn, die daarvoor onderdelen zoekt, als ook een scootereigenaar die zelf zijn scooter onderhoudt.

BenGH 27 januari 2022 (Dealerdirect Global/WijkopenAutos)

Doorhaling wegens gebrek aan onderscheidend vermogen

Het BenGH heeft de beslissing van het BBIE tot doorhaling van het IK WIL VAN MIJN AUTO AF van Dealerdirect wegens gebrek aan onderscheidend vermogen bekrachtigd.³⁷ Dit merk is *ab initio* beschrijvend voor diensten in klasse 35 (kort gezegd: bemiddeling bij recommerce van voertuigen) voor wat betreft het 'aangegeven lijdend voorwerp': auto's.

In eerste instantie was het woordmerk door het BBIE op basis van inburgeringsbewijs ingeschreven. Concurrent WijkopenAuto's heeft een aantal jaren later om doorhaling op grond van 2.20bis (1)(a) BVIE verzocht. Het BBIE heeft daarop het bijgebrachte bewijs opnieuw beoordeeld en kwam tot de conclusie dat het toch niet voldoende was om inburgering aan te tonen.

Dit levert volgens het BenGH geen schending van het rechtszekerheidsbeginsel op, zoals in hoger beroep door Dealerdirect was aangevoerd. Een verzoek tot doorhaling, volgend op eenzijdige toekenning van een aangevraagd depot, houdt steeds een herbeoordeling op tegenspraak in, waarbij bijkomende argumenten aangedragen en bijkomende stukken beoordeeld kunnen worden. Dit uitgangspunt is er juist op gericht om een grotere rechtszekerheid te waarborgen.

Het BenGH overweegt wat betreft het rechtskader en relevante principes voor inburgering, dat een teken als ingeburgerd wordt beschouwd als voldoende kan worden aangetoond dat het gebruik van een teken heeft geresulteerd in wijziging van de perceptie van het publiek, meer specifiek dat het publiek het teken op depotdatum als merk waarnam en als zodanig kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een wijziging van het teken zal als gevolg hebben dat het teken naast zijn beschrijvende eigenschap bij het relevante publiek (en dus binnen de klasse-aanduiding) een “*nieuwe betekenis*” zal verkrijgen. Een dergelijke “*nieuwe betekenis*” betreft volgens het BenGH op zich geen voorwaarde voor inburgering maar kan als het gevolg worden beschouwd van een geslaagde en bewezen inburgering. De in overweging te nemen criteria omtrent inburgering zijn helder uit het CHIEMSEE-arrest, aldus het BenGH.³⁸ Meer in het bijzonder dienen alle bewijselementen meegenomen te worden in de beoordeling.

Het BenGH benadrukt wel dat marktonderzoeken met als voorwerp herkenning van een bepaald teken als merk, uitgevoerd met de juiste relevante doelgroep en wetenschappelijk onderbouwde methodologie, als *direct* bewijs van inburgering kunnen worden beschouwd aangezien wordt aangetoond (of niet) dat zich er een wijziging heeft voorgedaan van de perceptie van het teken bij het relevante publiek.

Ook de overige elementen hebben een plaats in de bewijsvoering maar deze bewijzen zullen volgens het BenGH een *indirecte* werking hebben aangezien op indirecte wijze wordt getracht te bewijzen dat er zich een wijziging in de perceptie van het relevante publiek heeft voorgedaan.

Op zichzelf lijkt dit juist, maar punt is uiteraard, zo menen wij, dat er vrijwel altijd iets aan te merken is op marktonderzoeken nu daarvoor geen gouden standaarden bestaan. Ook in deze zaak gaat het mis op de marktonderzoeken. Zo wordt de gehanteerde vraagstelling in een van de marktonderzoeken, wat ons betreft terecht, sturend beschouwd. De eerste vraag “*ik wil van mijn auto af*”, herkent u dit merk? houdt al de conclusie in van wat er bewezen dient te worden, namelijk of consumenten dit teken als merk zijn gaan percipiëren. Een dergelijke vraag mag misschien wel gesteld worden indien de bekendheid van het merk wordt onderzocht, maar is volgens het BenGH gebrekkig indien net de gewijzigde perceptie het voorwerp van het onderzoek betreft. Door het begrip “*ik wil van mijn auto af*” aan te duiden als merk, wordt de perceptie reeds aangenomen (een zogenaamde *mental link* wordt gesuggereerd).

BenGH, 7 maart 2022 (Drelin/Gilmar)

Overeenstemming en verwarringsgevaar

Het BenGH bekrachtigde ook de beslissing van het BBIE in de zaak waarin Gilmar op basis van haar merk ICE in oppositie opkwam tegen inschrijving van ICE WATCH voor identieke waren (reiskoffers en reistasen in klasse 18) op naam van Drelin.³⁹ Het betrof het volgende merk en teken:



Drelin voerde onder meer aan dat het BBIE het aandachtsniveau van het relevant publiek anders had moeten beoordelen. Volgens Drelin zou dit aandachtsniveau hoog of bovengemiddeld zijn, omdat koffers dure producten zijn die minder vaak dan gewone consumptiegoederen worden verkocht.

Het BenGH gaat hier niet in mee en volgt het BBIE in zijn beslissing dat het relevante publiek – het gewone publiek – een normaal aandachtsniveau heeft. Drelin's verwijzing naar een uitspraak van het Gerecht over trekkersrugzakken, waarin een hoog of bovengemiddeld aandachtsniveau aan het relevant publiek werd toegekend, acht het BenGH niet relevant. Aan koffers en reiskoffers stelt het relevant publiek immers niet dezelfde eisen als aan trekkersrugzakken, waarvan bijzondere technische kwaliteiten worden verwacht in termen van prestaties, comfort en zelfs bestendigheid tegen specifieke klimaatomstandigheden.

Drelin voerde ook aan dat de visuele en auditieve gelijkenissen zouden worden opgeheven door begripsmatige verschillen. ICE WATCH zou verwijzen naar een merk van een derde (!) voor horloges (!) en zou voor het relevante publiek een duidelijke en vaste begripsinhoud hebben die het publiek onmiddellijk kan begrijpen, zoals geldt voor tekens als PICASSO, OBELIX, MESSI.⁴⁰ Maar dat hier sprake van is, is niet door Drelin aangetoond.

Het BenGH overweegt verder dat bij de beoordeling of er sprake is van gevaar voor verwarring, de eventuele bekendheid van het teken evenmin een relevant criterium is, aangezien het streven is de houder van oudere rechten afdoende te beschermen tegen latere aanvragen voor identieke of overeenstemmende tekens. De argumenten van Drelin op basis van de neutraliseringstheorie en de vermeende reputatie van het aangevraagde merk, zijn daarom irrelevant, aldus het BenGH. Hiermee lijkt het BenGH in te gaan tegen uitspraken zoals het aangehaalde *Messi* en, recenter, *MILEY CYRUS*,⁴¹ waarin de

38 HR 11 november 2016, 15/01397, ECLI:NL:HR:2016:2573 (*Chiemsee*).
39 BenGH, 7 maart 2022, C 2020/15/8 (*Drelin / Gilmar*).
40 Zie HvJ EU 12 januari 2006 in zaak C-361/04 P, punt 20 (*PICARO*), HvJ EU 18 december 2008 in zaak C-16/06 (*MOBELIX*), Gerecht EU 26 april 2018 in zaak T-554/14 (*MESSI*).

41

42 Gerecht EU 16 juni 2021, T-368/20 (MILEY CYRUS).

43 BenGH 7 maart 2022, C 2020/17/8 (Lamborghini/Urus).

reputatie van het aangevraagde teken juist wél in de beoordeling van de overeenstemming werd betrokken. Beide bespraken wij in onze terugblik van vorig jaar.⁴²

BenGH 7 maart 2022 (Lamborghini/URUS)

Bekend merk

Tot slot de zaak waarin het bekende automerk Lamborghini bakzeil heeft gehaald in een oppositie die zij op basis van haar EU-merk URUS voor, onder meer, SUV's in klasse 12 had ingesteld tegen het door Urus B.V. aangevraagde depot URUS voor diverse zakelijke en financiële diensten in klasse 35 en 36.



Urus B.V. houdt zich bezig met dienstverlening aan grote melkvee- en vleeshouwerijen aan wie zij rund-/melkveegegenetica en daarbij passende diensten levert. Kort na het depot van Urus B.V. introduceert Lamborghini een SUV onder het merk URUS.

Het BenGH bekrachtigt de beslissing van het BBIE de oppositie van Lamborghini tegen dit depot op grond van 'sub c' af te wijzen.⁴³ Met het BBIE is het BenGH van oordeel dat Lamborghini niet heeft aangetoond dat het merk URUS bekend is voor andere waren dan SUV's en alleen bij het doelpubliek van SUV's en niet bij het brede publiek. De stelling dat de bekendheid van LAMBORGHINI en/of de hoge kwaliteit en exclusiviteit van auto's van Lamborghini ertoe leiden dat de submerken die zij gebruikt vrijwel direct na introductie bekende merken worden, heeft Lamborghini niet onderbouwd.

Het aandachtsniveau van het doelpubliek van de waren en diensten van zowel het oudere merk als het aangevraagde merk is hoger dan normaal oordeelt het BenGH. Voorwaarde voor een geslaagde oppositie op grond van artikel 2.2ter lid 3, sub a BVIE (ofwel 'sub c') is dat het relevante publiek een verband legt

tussen het oudere merk en teken, in die zin dat het teken het oudere merk in gedachten oproept. De vaststelling dat de conflicterende merken gelijk zijn, is niet zonder meer voldoende voor de conclusie dat er een verband is. Het BenGH is net als het BBIE van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat dit publiek een verband zal leggen tussen de merken, gelet op de verschillen tussen SUV's waarvoor het oudere merk is ingeschreven en de zakelijke diensten waarvoor het jongere merk is aangevraagd, die niets gemeenschappelijk hebben en de verschillen tussen het doelpubliek van die waren enerzijds en het doelpubliek van die diensten anderzijds. Het is volgens het BenGH zeer onwaarschijnlijk dat het doelpubliek van die waren (SUV's) enerzijds en het doelpubliek van die diensten (zakelijke en financiële diensten) anderzijds, met de door de merken aangeduide waren en diensten in dezelfde context zal worden geconfronteerd.

Op grond van het ontbreken van het vereiste verband kan de oppositie niet slagen, maar het BenGH gaat verder en overweegt uitgebreid dat de oppositie ook zou moeten worden afgewezen als er wel sprake zou zijn geweest van een dergelijk verband.

Om aan te nemen dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel in de vorm van kielzogvaren is de enkele omstandigheid dat Urus B.V. op de hoogte was van het oudere merk onvoldoende, oordeelt het BenGH. Vanwege de verschillen in doelpubliek valt volgens het BenGH niet in te zien dat en hoe voordeel kan worden getrokken uit het gebruik van het jongere merk.

Dat URUS in het Latijn oeros betekent en naar stieren verwijst, zal door de gemiddelde Benelux-consument niet worden begrepen als een verwijzing naar de stier in het logo van LAMBORGHINI. Het ligt veeleer voor de hand, zoals Urus B.V. stelt, dat er sprake is van een van Lamborghini losstaande keuze van een passend merk voor haar dienstverlening omdat zij zich immers bezighoudt met dienstverlening aan veehouderijen.

Lamborghini slaagt er ook niet in afbreuk aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie te bewijzen en het BenGH wijst het verzoek in beroep af.