

2014

IE KORT

MERKEN
RECHT
SPRAAK

HvJ EU

PROF. MR. D.J.G. VISSER

© 2014 D.J.G. Visser, Amsterdam
2de druk

ISBN 978-90-8692-045-7
NUR 827/828

Klos Morel Vos & Schaap
Weteringschans 24
1017 SG Amsterdam

Postbus 75988
1070 AZ Amsterdam

Tel. 020-5773577

www.kmvs.nl

Uitgeverij deLex
www.delex.nl

Voorwoord

Deze uitgave bevat korte samenvattingen van de meeste beslissingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) van de afgelopen jaren over het merkenrecht. De meeste uitspraken hebben betrekking op de uitleg van de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening. Daarnaast zijn enkele uitspraken over verwante regelingen opgenomen. Niet alle hoger beroepen van merkweigerings- en oppositiezaken afkomstig van het BHIM zijn opgenomen.

Bij de meeste uitspraken staat een samenvatting van de relevante rechtsregel in één of twee zinnen en een weergave van de feiten in één of twee zinnen. Daarna volgt een iets uitgebreidere samenvatting met oorspronkelijke passages tussen aanhalingstekens.

Ook in de passage tussen aanhalingstekens zijn de verwijzingen naar regelgeving verkort weergegeven. Verder zijn enkele Nederlandse vindplaatsen genoemd en wordt hier en daar verwezen naar andere arresten. Achterin is een chronologisch rechtspraakoverzicht opgenomen.

Deze uitgave is slechts bedoeld als eerste kennismaking, geheugenteuntje, of opfrissing van kennis over de Europese merkenrechtspraak voor studie en praktijk. Raadpleeg als het er op aankomt altijd de volledige teksten. De volledige tekst van alle uitspraken is terug te vinden op de website van het HvJ EU: www.curia.europa.eu.

De uitgave is samengesteld met hulp van kantoorgenoten en studentstagiaires die werkzaam zijn (geweest) bij Klos Morel Vos & Schaap. Uitspraken van na 1 januari 2014 zijn niet opgenomen.

Suggesties voor aanpassing en meldingen van fouten zijn welkom via het volgende e-mail adres: dirk.visser@kmvs.nl

Dirk Visser
Universiteit Leiden
Klos Morel Vos & Schaap

Inhoudsopgave

Merkweigerig (woord- en beeldmerken)	9
Merkweigerig (vormen)	22
Merkweigerig (kleuren, geuren en klanken)	33
Merkinbreuk (verwarringsgevaar)	40
Merkinbreuk (bekende merken)	60
Merkinbreuk (internet)	69
Merkinbreuk (overig)	75
Beperkingen merkenrecht	77
Parallelimport	86
Parallelimport binnen de EER	100
Normaal gebruik	102
Kwade trouw	110
Uitburgering	112
Ander gebruik	114
Territoriale werking verbod	115
Vergelijkende reclame	116
Gemiddelde consument	123
Anti-Piraterij-verordening	124
TRIPs	125
Chronologisch overzicht	127
Uitgebreide inhoudsopgave	130



Door Wrigley werd (zonder bewijs van inburgering) een aanvraag ingediend bij het OHIM voor de inschrijving van de woordcombinatie 'doublemint' voor waren van onder meer de klassen 3, 5 en 30 en meer in het bijzonder voor kauwgom.

BIE 2004/18

IER 2004/12, m.nt. ChG

Zie ook: Biomild en Postkantoor

Doublemint

(beschrijvende merken)

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01 P, Wrigley/OHIM; Doublemint

Artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening

Een woord moet als merk worden geweigerd als het in één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Voor een weigering van inschrijving op grond van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening is het volgens het Hof niet noodzakelijk dat de tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten. Het is voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen.

'Met het verbod op inschrijving van [tekens die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd] als gemeenschapsmerk streeft artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. (Ov. 31).

Voor een weigering van inschrijving door het OHIM op grond van artikel 7 lid 1 sub c [Merkenverordening] is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.' (Ov. 32).



Biomild

(beschrijvende woordcombinaties)

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00, Campina Melkunie/BMB; Biomild

Artikel 3 lid 1 sub c Merkenrichtlijn

Een combinatie van beschrijvende woorden is zelf ook beschrijvend, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat.

Campina verzocht het BMB het samengestelde woord 'Biomild' als merk in te schrijven voor waren van de klassen 29, 30 en 32 (diverse voedingsmiddelen, waaronder zuivelproducten). Het in Nederland onder dit merk op de markt gebrachte product was een 'natuurlijke' yoghurt met een milde smaak.

IER 2004/22, m.nt. ChG

Zie ook: Doublemint en

Postkantoor

Bij de beoordeling van de beschrijvendheid van een woordcombinatie volstaat het niet het beschrijvende karakter van de bestanddelen van de combinatie vast te stellen; ook voor het nieuwe woord zelf dient een beschrijvend karakter te worden vastgesteld.

Een merk dat bestaat uit een nieuw woord dat wordt gevormd door bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c, 'tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het bestaat, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen.

Voor de beoordeling of een dergelijk merk onder de in artikel 3 lid 1, sub c [Merkenrichtlijn] genoemde weigeringsgrond valt, is het irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan waarmee dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen worden aangeduid.' (Dictum).

Postkantoor

(merkweigering)

**HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, KPN/BMB;
Postkantoor**

Artikel 3 Merkenrichtlijn

Bij merkweigering: bestaan synoniemen is niet relevant. Inschrijving in ander land is niet relevant. Combinaties van beschrijvende tekens moeten iets extra's hebben. Disclaimers mogen niet.

KPN verzocht het BMB inschrijving van het woord 'Postkantoor' voor papier, reclame, verzekeringen, uitgeven van frankeerzegels, bouw, telecommunicatie, transport, opvoeding, en het geven van technische voorlichting en advisering.

BIE 2005/106

IER 2004/22, m.nt. ChG

Zie ook: Doublemint en Biomild

1) Rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden. 'Artikel 3 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit niet alleen rekening moet houden met het merk zoals het is gedeponereerd, maar met alle relevante feiten en omstandigheden. Deze autoriteit moet rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden, alvorens een definitieve beslissing te nemen over een aanvraag voor de inschrijving van een merk. Een rechterlijke instantie bij wie beroep is ingesteld tegen een beslissing over een aanvraag voor de inschrijving van een merk, moet eveneens rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden binnen de grenzen van de uitoefening van haar bevoegdheden, zoals vastgesteld door de toepasselijke nationale regelgeving.'

2) Inschrijving in ander land is niet relevant. 'De inschrijving van een merk voor bepaalde waren of diensten in een lidstaat heeft geen invloed op het onderzoek dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit in een andere lidstaat verricht met betrekking tot een aanvraag voor de inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.'

3) Bestaan synoniemen is niet relevant. 'Artikel 3 lid 1 sub c [Merkenrichtlijn] verzet zich tegen de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.'

Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten.'

- 4) Beschrijvendheid voor bepaalde waren leidt niet tot onderscheidendheid voor andere waren.

'Artikel 3 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een merk dat beschrijvend is voor kenmerken van bepaalde waren of diensten, maar dit niet is voor kenmerken van andere waren of diensten in de zin van artikel 3 lid 1 sub c [Merkenrichtlijn] niet kan worden geacht voor deze andere waren of diensten noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen te hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.'

Dat een merk kenmerken van bepaalde waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 3 lid 1 sub c [Merkenrichtlijn] is irrelevant voor de beoordeling of ditzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.'

- 5) Een combinatie van beschrijvende aanduidingen moet iets extra's hebben.

'Artikel 3 lid 1 sub c [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor kenmerken van deze waren of diensten in de zin van deze bepaling, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van die bepaling.'

Bij de beoordeling of een dergelijk merk valt onder de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub c [Merkenrichtlijn], is het irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, dan wel of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.'

- 6) Disclaimers mogen niet.

'De [Merkenrichtlijn] verzet zich ertegen dat een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit een merk inschrijft voor bepaalde waren of bepaalde diensten op voorwaarde dat deze een bepaald kenmerk niet bezitten.'

- 7) Alle ontoelaatbare merken moeten worden geweigerd.

'Artikel 3 [Merkenrichtlijn] verzet zich tegen de praktijk van een voor merkinschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident ontoelaatbare merken wordt geweigerd.' (Volledig dictum geciteerd).

Chiemsee

(geografische benaming, inburgering)



**HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97,
Windsurfing Chiemsee/Huber**

Artikel 3 lid 1, sub c en lid 3 Merkenrichtlijn

Een geografische benaming kan geen merk zijn als deze in de toekomst als herkomstaanduiding kan worden gebruikt. Inburgering als merk is mogelijk.

Windsurfing Chiemsee maakte op basis van haar woordbeeldmerk Chiemsee (zie afbeelding) voor kleding bezwaar tegen het gebruik van de naam 'Chiemsee' op kleding door Huber en Attenberger in de omgeving van de Chiemsee (het grootste meer in Beieren).

NJ 2000/269, m.nt. DWFV
IER 1999/30, m.nt. ChG
NTER 1999/7-8, m.nt. HMHS

De inschrijving van een geografische benaming als merk is ook verboden als de geografische benaming in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kan worden gebruikt. (Ov. 37).

Een geografische benaming kan als merk worden ingeschreven, 'indien zij na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. In een dergelijk geval heeft de geografische benaming namelijk een nieuwe betekenis gekregen, die niet meer enkel beschrijvend is, hetgeen haar inschrijving als merk rechtvaardigt.' (Ov. 47).

'Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan ook rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.' (Ov. 51).

Have a break

(inburgering slagzin)

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03, Nestlé/Mars; Have a break
Artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn



Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.

Mars maakte bezwaar tegen de inschrijving als merk van Nestlé van de slagzin 'have a break' wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, omdat deze slagzin niet zelfstandig maar uitsluitend in de combinatie 'Have a break, have a Kit Kat' door Nestlé werd gebruikt.

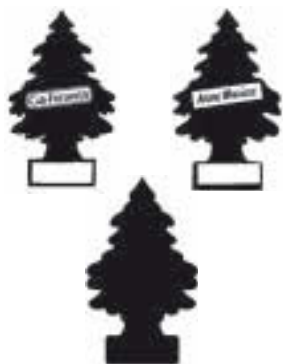
BIE 2006, p. 311
(actualiteiten) DJGV

Artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn bevat geen beperking tot 'zelfstandig gebruik' en vermeldt slechts 'het gebruik dat [...] is gemaakt' van het merk.

'De uitdrukking 'gebruik van het teken als merk' moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming. (Ov. 29).

Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.' (Ov. 30).

'Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 [Merkenrichtlijn] verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.' (Dictum).



L & D/ OHIM & Julius Sämann

(inburgering)

HvJ EG 17 juli 2008, zaak C-488/06 P, L & D/OHIM & Julius Sämann

Artikelen 8 lid 1 sub b en 73 Merkenverordening

Onderscheidend vermogen kan ook voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk.

Oppositie tegen beeldmerk Aire Limpio op grond van oudere communautaire, nationale en internationale beeldmerken die een dennenboom voorstellen en met verschillende opschriften.

Het Hof heeft reeds geoordeeld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen ook kan voortkomen uit het gebruik van een merk als onderdeel van een ander ingeschreven merk. Het is voldoende dat ten gevolge van dit gebruik de betrokken kringen de door het merk aangeduide waar of dienst daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. (Ov. 49).

Voor zover L & D nog aanvoert dat de beoordeling van het Gerecht, volgens welke het silhouet van een dennenboom een dominerende rol speelt bij het merk ARBRE MAGIQUE, afwijkt van de rechtspraak van het Hof, hoeft enkel te worden vastgesteld dat, anders dan rekwirante betoogt, geenszins uit die rechtspraak blijkt dat in het geval van gecombineerde merken bestaande uit zowel grafische elementen als woord-elementen, laatstgenoemde elementen systematisch als dominerend moeten worden beschouwd. (Ov. 55).

Het Gerecht heeft vastgesteld dat merk nr. 91991 in Italië bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat, die met name voortvloeit uit het langdurige gebruik ervan als onderdeel van het merk ARBRE MAGIQUE en de bekendheid van laatstgenoemd merk in die staat. (Ov. 66).

Zelfs indien wordt aangenomen dat L & D kon aanvoeren dat merk nr. 91991 slechts een zeer zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit omdat het enkel wordt gevormd door de vorm van de waren die onder dit merk worden verhandeld en deze vorm noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, dient in deze omstandigheden te worden vastgesteld dat een dergelijk argument, ook al was het gegrond, in elk geval geen afbreuk kan doen aan de vaststelling van het Gerecht dat dit merk in Italië een bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen wegens de bekendheid ervan in deze lidstaat. (Ov. 67).

Europolis

(territoriale inburgering)

**HvJ EG 7 september 2006, zaak C-108/05, Bovemij/BMB;
Europolis**

Artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn

Inburgering moet worden aangetoond in het gehele gebied waar een weigeringsgrond bestaat.

Het BMB weigerde de inschrijving van het teken EUROPOLIS dat Bovemij-dochter Europolis geruime tijd in Nederland, maar niet in de rest van Benelux had gebruikt als aanduiding voor (fiets)verzekeringen.

'Artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. (Dictum sub 1).

Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of één van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.' (Dictum sub 2).

Audi/BHIM

(slagzin)

**HvJ EU 21 januari 2010, zaak C-398/08 P, Audi/BHIM;
Vorsprung durch Technik**

Artikelen 7 lid 1 sub b en 63 Merkenverordening



Audi
Vorsprung durch Technik

De slogan 'Vorsprung durch Technik' van Audi werd door het BHIM geweigerd als merk.

Een bekende slogan die blijk geeft van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is, kan een merk zijn.

Alle merken bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door deze merken aangeduide waren of diensten brengen per definitie in mindere of meerdere mate een objectieve boodschap over. Dergelijke merken missen niet wegens dit feit alleen elk onderscheidend vermogen. Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven, en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitlegingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten. (Ov. 56-57).

Gesteld dat de slogan 'Vorsprung durch Technik' een objectieve boodschap overbrengt, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. (Ov. 58).

In deze context dient te worden vastgesteld dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan. Zoals Audi heeft opgemerkt, laat de opeenvolging van de woorden 'Vorsprung durch Technik', die 'voorsprong door techniek' betekent, in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitlegingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert. (Ov. 59).

ANDERE ZAKEN OVER ONDER- SCHEIDEND VERMOGEN VAN WOORD(BEELD)- MERKEN

Artikel 3 lid 1 sub d
Merkenrichtlijn
Artikel 7 lid 1 sub b en c
Merkenverordening
Artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn

NJ 2002/139, m.nt. DWFV,
BIE 2001, p. 344 (actualiteiten)
Br., IER 2001/54, m.nt. SdW,
AA 2002, p. 40, m.nt. ChG,
NTER, m.nt. HMHS

NJ 2002/140, m.nt. DWFV
IER 2001/56, m.nt. HMHS

BIE 2003/19, m.nt. Ste
IER 2002/52, m.nt. ChG

HvJ EG 29 september 2001, zaak C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby-dry

Baby-dry was volgens het HvJ EG ten onrechte als gemeenschapsmerk voor luiers geweigerd op basis van artikel 7 lid 1 sub c Merkenverordening.

‘Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.’ (Ov. 40).

N.B. Algemeen wordt aangenomen dat dit arrest inmiddels is achterhaald door Biomild en Postkantoor.

HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99, Merz & Krell/OHIM; Bravo

Het Bundespatentgericht weigerde het woordmerk Bravo voor schrijfbepoedigdheden op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn, omdat het woord ‘bravo’ voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuiging zou zijn. HvJ EG: Reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten kunnen op zich merken zijn.

‘Het is aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.’ (Ov. 40).

HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline

Companyline is in het Engelse taalgebied een beschrijvende combinatie die geen onderscheidend vermogen heeft voor (een ‘lijn’ van) verzekeringsproducten voor ondernemingen (‘companies’).

‘In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt. De beschrijvende betekenis is ondubbelzinnig en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.’ (Ov. 19).

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve

Volgens het Gerecht van Eerste Aanleg was het woord Streamserve samengesteld uit een basiswerkwoord (‘serve’) en een zelfstandig naamwoord (‘stream’) en liet het bij de betrokken consumenten dus geen ongewone indruk achter. Het was verder van oordeel dat het woord Streamserve betrekking had op een techniek voor het overbrengen van

numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt en dat die overbrengingstechniek een van de functies van de betrokken waren was en niet alleen een van de toepassingsgebieden daarvan. Het Gerecht heeft daaruit afgeleid dat dit woord kon dienen ter aanduiding van een kenmerk van het merendeel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren, zodat voor de inschrijving van dit woord voor die waren de absolute weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 sub c van verordening nr. 40/94 moest gelden. Daarentegen was het Gerecht van oordeel dat het OHIM niet had aangetoond dat dit woord een beschrijvend karakter kon hebben, en evenmin dat het onderscheidend vermogen miste voor de waren van de categorieën 'handboeken' en 'publicaties.' (Ov. 14-17).

HvJ EG: 'Door [...] aan te nemen dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang nastreefde, volgens hetwelk de voorgestelde tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting over de doelstellingen van die bepalingen, zodat het die bepalingen juist heeft uitgelegd.' (Ov. 26).

HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch

In het Duits betekenen de woorden 'Universaltelefonbuch' en 'Universalkommunikationsverzeichnis' respectievelijk universele telefoongids en universele communicatiegids. Zij zijn correct gevormd in overeenstemming met de grammaticaregels van deze taal en bestaan uit gangbare Duitse termen. De woordcombinaties 'Telefonbuch' en 'Kommunikationsverzeichnis' duiden de soort van de waren en de bestemming van diensten aan, waarvoor merkinschrijving wordt gevraagd. Zij kunnen derhalve worden aangemerkt als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten.

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Sat.1/OHIM; Sat.2

Sat.2 is een combinatie van een gebruikelijke afkorting voor 'Satelliet' met een cijfer, maar kan toch wél onderscheidend vermogen hebben voor een televisiezieker. 'Dat merken bestaande uit een woordelement en een cijferelement in de telecommunicatiesector vaak worden gebruikt, wijst erop dat een dergelijke combinatie niet kan worden geacht in beginsel onderscheidend vermogen te missen.' (Ov. 44). Het gemeenschapsmerk is inmiddels ingeschreven (op 6 februari 2006).

IER 2005/8

HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols

Een gangbare familienaam kan op zichzelf een merk zijn.

'In het kader van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], dient de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van een uit een – zelfs gangbare – familienaam bestaand merk concreet te gebeuren, aan de hand van de criteria die gelden voor alle in artikel 2 van voornoemde richtlijn bedoelde tekens, uitgaande van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de perceptie van de betrokken kringen. Dat aan de rechtsgevolgen van de inschrijving van het merk ingevolge artikel 6 lid 1 sub a van dezelfde richtlijn beperkingen zijn gesteld, is niet van invloed op deze beoordeling.' (Dictum).

IER 2005/9

HvJ EG 5 oktober 2004, zaak C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS

HvJ EG: Het Gerecht heeft art. 7 lid 1 sub d Merkenverordening correct toegepast. Het feitelijk oordeel van het Gerecht was dat het woord 'BSS' ten tijde van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het merk BSS een gebruikelijke soortnaam voor een gebalanceerde zoutoplossing ('balanced salt solution') was geworden voor de doelgroep van de betrokken waren, (oogartsen en oogchirurgen). Dit bleek uit verschillende wetenschappelijke woordenboeken en publicaties en uit de verkoop door verschillende vennootschappen van oogproducten onder benamingen met het woord 'BSS'.

'Het Gerecht heeft aan zijn oordeel dat het merk BSS uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik van het doelpubliek gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, en dat het om die reden bij de litigieuze beslissing rechtmatig nietig is verklaard, in punt 39 van het bestreden arrest terecht ten grondslag gelegd, dat niet het beschrijvende karakter van het merk, maar het heersende gebruik in de kringen waarin deze waren worden verhandeld, beslissend is.' (Ov. 28).

HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit

Slagzinnen kunnen een merk zijn en er gelden geen andere/strengere criteria voor het onderscheidend vermogen. Wel moet rekening worden gehouden met 'de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden.' (Het HvJ EG bevestigde de beslissing van het Gerecht om de beslissing van de Kamer van Beroep om wél strengere criteria aan te leggen te vernietigen.) Zie inmiddels Kamer van Beroep 24 januari 2006 (R 392/1999-2): merk geaccepteerd en ingeschreven.

HvJ EG 9 maart 2006, zaak C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen

'Matratzen' kan in Spanje een geldig merk zijn voor matrassen, ook al is het in het Duits volledig beschrijvend voor de waar 'matrassen.'

'Artikel 3, lid 1 sub b en c [Merkenrichtlijn] verzet zich niet ertegen dat een leenwoord uit een taal van een andere lidstaat, waarin het onderscheidend vermogen mist of beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in een lidstaat als nationaal merk wordt ingeschreven, tenzij de betrokken kringen in de lidstaat waar de inschrijving is aangevraagd, in staat zijn om de betekenis van dat woord vast te stellen.' (Dictum).

HvJ EG 15 september 2005, zaak C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID

Dit acroniem voor 'biometrical identification' wordt door het relevante publiek als zodanig opgevat en mist derhalve elk onderscheidend vermogen. Het lettertype (Arial) en de grafische elementen punt '■' en het teken '®', zijn 'niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst.' (Ov. 70-72).



IER 2005/8



HvJ EU 15 maart 2012, zaken C-90/11 en C-91-11, Alfred Strigl/ Markenam et Securvita/Öko-Invest

In Duitsland werd inschrijving gevraagd van respectievelijk de nietigheid ingeroepen van de tekens 'Multi Markets Fund MMF' en 'NAI – Der Natur-Aktien-Index'. 'Multi Markets Fund' duidt een fonds aan dat op vele financiële markten investeert. De lettercombinatie "NAI" in de financiële sector als de afkorting van de woordcombinatie "Natur-Aktien-Index".

Het gaat dus om een beschrijvende aanduiding gecombineerd met de afkorting daarvan.

'Artikel 3 lid 1 sub b en c Merkenrichtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.' (Dictum).

HvJ EU 12 juli 2012, zaak C 311/11 P, Smart Technologies/BHIM

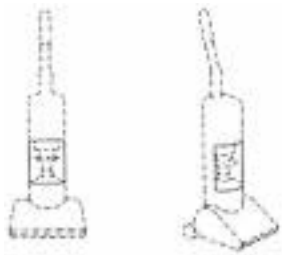
Wir machen das Besondere einfach

De slagzin "Wir machen das Besondere einfach" heeft geen onderscheidend vermogen voor computerprogrammatuur. 'Dat het relevante publiek deskundig is, heeft geen beslissende invloed op de juridische criteria die worden gebruikt om te beoordelen of een teken onderscheidend vermogen heeft. Het is juist dat het relevante deskundige publiek per definitie een hoger aandachtsniveau dan de gemiddelde consument heeft, maar dat wil nog niet zeggen dat het voor het teken voldoende is dat sprake is van een zwakker onderscheidend vermogen, indien het relevante publiek een deskundig publiek is.' (Ov. 48).

MERKWEIGERING (VORMEN)



Stofzuigerfabrikant Dyson deponeert merk dat bestaat uit “een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding”.



Dyson

(kenmerk geen teken)

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-321/03, Dyson/Registrar of Trade Marks

Artikel 2 Merkenrichtlijn

Een merkaanvraag die op algemene en abstracte wijze betrekking heeft op een voorwerp dat een veelheid aan verschillende verschijningsvormen kan aannemen is niet bepaald en niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen teken en kan geen merk vormen.

Het voorwerp van een aanvraag kan slechts een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. (Ov. 28).

Deze bepaling noemt weliswaar slechts twee- of driedimensionale tekens die visueel waarneembaar zijn en die dus door middel van letters of lettertekens of door een afbeelding kunnen worden voorgesteld, maar uit de tekst van zowel artikel 2 als de zevende overweging van de considerans van de richtlijn, die spreekt van een “niet-limitatieve opsomming” van tekens die een merk kunnen vormen, blijkt dat dit geen uitputtende opsomming is. Het Hof heeft derhalve reeds geoordeeld dat, hoewel artikel 2 van de richtlijn geen tekens noemt die als zodanig niet visueel kunnen worden waargenomen, zoals klanken of geuren, die tekens niet met zoveel woorden uitgesloten zijn. (Ov. 32).

Evenwel kan niet worden aanvaard dat het voorwerp van elke merkaanvraag noodzakelijkerwijs een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn is, omdat anders deze voorwaarde een dode letter zou worden. Zoals het Hof reeds heeft vastgesteld, heeft dat vereiste met name tot doel te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen. (Ov. 33, 34).

In casu staat vast dat de merkaanvraag in het hoofdgeding geen betrekking heeft op een specifiek type transparante verzamelbak die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, maar op algemene en abstracte wijze op alle denkbare vormen van een dergelijke verzamelbak. (Ov. 35).

Gelet op de aan het merk verbonden uitsluitende rechten, zou de houder van een merk voor een dergelijk onbepaald voorwerp een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel verkrijgen in strijd met het door artikel 2 van de richtlijn nagestreefde doel, aangezien hij het recht zou hebben om te beletten dat zijn concurrenten stofzuigers kunnen aanbieden die een of andere soort van transparante verzamelbak aan de buitenkant hebben, ongeacht de vorm ervan. (Ov. 38).

Het voorwerp van de merkaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, is dus in werkelijkheid niet meer dan een eigenschap van de betrokken waar en is dus geen 'teken' in de zin van artikel 2 van de richtlijn. (Ov. 39).

Mitsdien moet aan de verwijzende rechter worden geantwoord dat artikel 2 van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken zoals die welke in het hoofdgeding is ingediend, die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen 'teken' in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen. (Ov. 40).



De vorm van een vorkheftruck (Linde), een zaklantaarn (Winward) en een horloge (Rado) werden in Duitsland als merk geweigerd.

NJ 2003/481, m.nt. JHS
BIE 2004/19
IER 2003/48, m.nt. HMHS

Linde

(vormmerken)

HvJ EG 8 april 2003, zaken C-53/01 t/m C-55/01, Linde, Winward & Rado/DPMA

Artikel 3 lid 1 sub b en c Merkenrichtlijn

Voor vormmerken geldt geen strenger beoordelingscriterium, maar vanwege de perceptie van het publiek kan het moeilijker zijn om onderscheidend vermogen aan te tonen. Bovendien moet rekening worden gehouden met het algemeen belang dat bepaalde vormen vrij beschikbaar moeten blijven.

‘Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn], van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, moet geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken’ (Dictum sub 1).

Vanwege de ‘perceptie’ van het publiek kan het in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit evenwel niet uit dat zij als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3 lid 3 van de richtlijn.’

‘Naast artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn] is ook artikel 3 lid 1 sub c van betekenis voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

Bij het onderzoek van de in artikel 3 lid 1 sub c voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.’ (Dictum sub 2).

Henkel

(vorm van verpakking)



Henkel maakte bezwaar tegen de weigering door het Duitse merkenbureau een vormmerk voor een wolwasmiddelfles in te schrijven wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01, Henkel/DPMA; wolwasmiddelfles

Artikel 3 lid 1 sub c en e Merkenrichtlijn

Ingeval van 'vormloze' waren (bijvoorbeeld vloeistoffen) moet de vorm van de verpakking van de waar gelijkgesteld worden met de vorm van de waar. Een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft onderscheidend vermogen. Perceptie van het publiek is bij vormmerken anders dan bij woord- of beeldmerken.

'Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn], en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3 lid 1 sub c van deze richtlijn.' (Dictum sub 1).

'In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk.' (Ov. 52).

'Het onderscheidend vermogen [dient] te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.' (Dictum sub 2).

Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet om de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub b van de richtlijn opzij te zetten. Een merk dat daarentegen op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.



Werther's Echte

(inburgering vorm snoepje)

HvJ EG 22 juni 2006, zaken C-24/05 en C-25/05, Storck/OHIM; vorm snoepje

Artikel 7 lid 1, 2 en 3 Merkenverordening

Een driedimensionaal merk kan onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Inburgering is vereist in alle lidstaten waar onderscheidend vermogen ontbrak.

Storck vroeg inschrijving als merk voor de vorm en de verpakking van haar snoepje Werther's Echte.

Het Gerecht heeft rechtens genoegzaam aangetoond dat de vorm van de snoepjes en de vorm van de verpakking 'niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is.' (Ov. 26, zaak C-24/05).

'Een driedimensionaal merk kan [...] onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht.' (Ov. 59, zaak C-25/05).

Volgens artikel 7 lid 1 sub b jo. lid 2 [Merkenverordening] moet inschrijving van een merk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. Volgens artikel 7 lid 3 van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving evenwel niet geweigerd indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

'Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3 [Merkenverordening] slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.' (Ov. 83, zaak C-25/05).

'Aangezien het Gerecht [...] heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.' (Ov. 86, zaak C-25/05).

Philips/Remington

(technisch bepaalde vorm)



HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, Philips/Remington; vorm scheerapparaat

Artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn

Een uitsluitend technische bepaalde vorm kan geen merk zijn, ook niet als er technische alternatieven kunnen bestaan. Inburgering is hierop niet van invloed.

Philips trachtte op basis van vormmerken (zie afbeelding) de verkoop van driekoppige scheerapparaten door Remington te laten verbieden.

NJ 2003/481, m.nt. JHS
BIE 2003/89, m.nt. AAQ,
IER 2002/42, m.nt. FWG
AA 2003, p. 43, m.nt. ChG
BMMB 2002, p. 188,
m.nt. Gevers & Teeuwissen
NTER 2003/1-2, m.nt. HMHS

‘Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3 lid 1 sub e tweede streepje van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particularieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.’ (Ov. 82).

‘[E]en teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn wordt geweigerd, [kan] nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 3 verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.’ (Ov. 75).

‘De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkwerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3 lid 1 sub e wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskennmerken aanwezig zijn.’ (Ov. 78).

Een vorm kan niet als merk worden ingeschreven ‘indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.’ (Dictum sub 4).

‘De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 [Merkenrichtlijn].’ (Dictum sub 2).



Benetton Group/ G-Star International

(wezenlijke waarde)

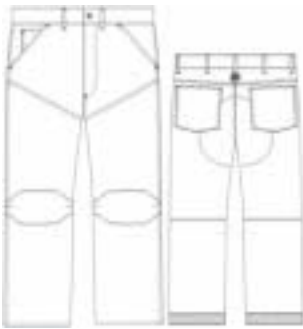
**HvJ EG 20 september 2007, zaak C-371/06, Benetton Group/
G-Star International; Elwood spijkerbroek**

Artikel 3 leden 1 sub e en 3 Merkenrichtlijn

De vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, kan geen merk vormen, ook niet door inburgering.

G-Star stelt dat de vorm van de Elwood-spijkerbroek door o.a. uitgebreide reclamecampagnes als merk bekend is geworden.

Artikel 3 lid 1 sub e, derde streepje, Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingssteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar. (Dictum).





Het BHIM weigerde de merk-inschrijving van het Lego-blokje als vormmerk.

LEGO/BHIM

(technisch bepaald)

HvJ EU 14 september 2010, zaak C-48/09 P, Lego/BHIM

Artikel 7 lid 1 sub e en sub ii Merkenverordening

Een technisch bepaalde vorm kan geen merk zijn. Het bestaan van technische alternatieven is niet relevant. Bij de beoordeling kan rekening worden gehouden met (oude) octrooien.

Wanneer de vorm van een waar immers louter daarin bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op diens verzoek geoctrooieerde technische oplossing omvat, zal een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperken. In het stelsel van intellectuele-eigendomsrechten zoals dat in de Unie is ontwikkeld, kunnen technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt. (Ov. 46).

Bij de beoordeling van de technische bepaaldheid gaat het om de wezenlijke kenmerken van het vormmerk. De “wezenlijke kenmerken” zijn de belangrijkste elementen van het teken. De identificatie van die wezenlijke kenmerken van een vormmerk kan worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of juist worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek waarin rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend. Dit hangt af van het geval en in het bijzonder van de moeilijkheidsgraad ervan. Wanneer de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, worden nagegaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. (Ov. 68-72).

Het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen vormt bij de vaststelling van de technische bepaaldheid geen omstandigheid waardoor de weigeringsgrond wordt opzijgezet. (zie Philips/Remington) (Ov. 83).

Nadat de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, hoeft in het kader van het onderzoek van het functionele karakter van het teken, bestaande uit de vorm van de waar, enkel te worden beoordeeld of deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Dit onderzoek betreft natuurlijk de analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar. Bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven. (Ov. 84-85).



Freixenet-fles

HvJ EU 20 oktober 2011, zaken C 344/10 P en C 345/10, Freixenet/BHIM

Artikel 7 lid 1 sub b Merkenverordening

De vorm van een fles met bepaalde kenmerken, zonder naam of opschrift, kan een merk zijn (mits hij significant afwijkt van wat gebruikelijk is).

Freixenet heeft verzoeken ingediend voor inschrijving als gemeenschapsmerk van de litigieuze afbeeldingen. Freixenet had daarbij aangegeven dat de merken waarvan inschrijving werd verzocht onder de categorie „overige” vielen en bestonden in een aanbiedingsvorm van een product. Freixenet maakte daarbij in het éne geval aanspraak op de kleur „matte goudkleur” en omschreef het merk als een „witte gematteerde fles die, wanneer zij met wijn gevuld is, een matte goudkleur krijgt alsof zij bevroren is”. In het ander geval maakte Freixenet aanspraak op de kleur „mat zwart” en omschreef zij het merk als een „zwarte gematteerde fles”. Bij deze verzoeken was voorts een verklaring gevoegd waarin Freixenet bevestigde dat „het merk niet beoogde particuliere en exclusieve bescherming te verkrijgen voor de vorm van de fles, maar voor de specifieke uiterlijke verschijning van het oppervlak daarvan”.

In plaats van na te gaan of de aangevraagde merken op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft het Gerecht zich er toe beperkt om in algemene termen vast te stellen dat, aangezien geen enkele fles zonder etiket of vergelijkbare vermelding wordt verkocht, enkel dit woordelement het mogelijk maakt om de herkomst van de betrokken mousserende wijn vast te stellen, zodat de kleur en de mattering van het glas van de fles voor de mousserende wijn niet „als merk konden functioneren” wat het relevante publiek betreft, wanneer zij niet in combinatie met een woordelement werden gebruikt. (Ov. 50).

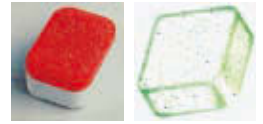
Een dergelijke beoordeling leidt er stelselmatig toe dat merken in de vorm van de uiterlijke verschijning van de verpakking van de waar zelf die geen opschrift of woordelement omvat, worden uitgesloten van de bescherming die mogelijk door de Merkenverordening wordt verleend. Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 7 lid 1 sub b Merkenverordening heeft geschonden. (Ov. 51-52).

ANDERE ZAKEN OVER VORMMERKEN

Artikel 7 lid 1 sub b
Merkenverordening



**HvJ EG 29 april 2004, zaken
C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P
t/m C-472/01 P, Henkel en P&G/
OHIM; afwasmiddeltabletten**



Tweekleurig afwasmachineblokje van Henkel en gekleurd gespikkeld afwasmachineblokje van Procter & Gamble (zie afbeeldingen) missen ieder onderscheidend vermogen.

**HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02 P, Maglite/OHIM;
zaklantaarn**

De vijf gedeponeerde Maglite zaklantaarns (zie afbeelding) missen ieder onderscheidend vermogen. Het feit dat ze zijn aan te merken als 'hoogwaardig design' brengt niet automatisch onderscheidend vermogen met zich mee.

**HvJ EG 30 juni 2005, zaak C-286/04 P, Eurocermex/OHIM;
Corona bierflesje**

De vorm van een fles met lange hals waarin een schijfje citroen is vastgeklemd en waarvoor de kleuren geel en groen worden geclaimd (zie afbeelding) heeft geen onderscheidend vermogen voor o.a. bier. (HvJ EG geeft geen inhoudelijke beoordeling.)

**HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-173/04 P, SiSi/OHIM;
vorm stazakjes**

Het Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg dat dergelijke zakjes (zie afbeelding) 'geen onderscheidend vermogen hebben op grond [van het feit] dat deze verpakkingswijze in de Gemeenschap reeds wordt gebruikt voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen, zodat zij niet zo ongebruikelijk is dat de gemiddelde consument ze op zich opvat als een aanduiding van de specifieke commerciële herkomst van een waar behorend tot deze categorie.' (Ov. 66).

HvJ EU 24 mei 2012, zaak C 98/11 P, Lindt & Sprüngli/BHIM

Driedimensionaal teken in vorm van chocolade haas met rood lint. Rekwirante is er niet in geslaagd aan te tonen dat dit merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van de Unie het geval is. Om die reden kan het argument van rekwirante dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen, en de statistische gegevens die zij ter onderbouwing van dit argument heeft verstrekt, niet worden aanvaard. (Ov. 61).

Rekwirante beargumenteerde voorts dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dat daarom bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke nationale markten. Hierover moet worden opgemerkt dat de verkrijging van een merk door onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het *ab initio* onderscheidend vermogen miste, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. In casu heeft het Gerecht echter geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien rekwirante hoe dan ook niet kwantitatief afdoende heeft bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het volledige grondgebied van de Unie. (Ov. 62-62).

Enkele arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg over vormmerken, waarin wél voldoende onderscheidend vermogen aanwezig werd geacht:

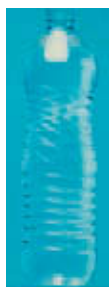


GEA 5 maart 2003, zaak T-128/01, DaimlerChrysler/OHIM; Jeep-grille

Voldoende onderscheidend en niet technisch bepaald:

‘In dit verband zij opgemerkt dat het betrokken teken de voorzijde van een auto weergeeft. Die voorzijde heeft een onregelmatige vorm en bevat in het midden zeven brede verticale openingen en aan elke zijde bovenaan een cirkel die de koplampen van het voertuig voorstelt. Op het tijdstip van indiening van de aanvraag was deze afbeelding de tekening van een ongebruikelijke grille die het beeld van een ouderwetse grille met een eenvoudige configuratie oproep, welke in de omstandigheden van het tijdstip van de indiening van de aanvraag niet als alledaags kon worden beschouwd.

Het betrokken teken kan dus niet worden beschouwd als het beeld dat iemand spontaan voor de geest komt als de typische weergave van een hedendaagse grille. De vaststelling van het OHIM, dat het betrokken teken bestaat uit elementen die gewoonlijk worden gebruikt voor de weergave van een grille, kan derhalve niet worden aanvaard. In deze omstandigheden dient te worden aangenomen dat de betrokken grille in het geheugen van het in aanmerking komende publiek de commerciële herkomst van de waar kan oproepen, en dus motorvoertuigen met een dergelijke grille kan onderscheiden en individualiseren ten opzichte van die van andere ondernemingen.’ (Ov. 46-48).



GEA 3 december 2003, zaak T-305/02, Nestlé/OHIM; vorm van fles

Niet alledaags, esthetisch, bijzonder (zie afbeelding).

De combinatie van de presentatie-elementen, waaruit het aangevraagde merk bestaat, is werkelijk specifiek en kan niet als alledaags worden aangemerkt:

‘Zo heeft de duidelijk cilindrische buik van de fles schuine ribbels, die enerzijds het getailleerde deel van de fles volledig bedekken en de werving en kromming van het bovendeel versterken, en anderzijds terugkomen in de in tegengestelde richting lopende groeven in het onderste deel van de fles, zodat het geheel een opmerkelijk en gemakkelijk te onthouden design vormt. Deze combinatie verleent de betrokken fles dus een bijzonder uiterlijk dat, mede gelet op het esthetisch resultaat van het totaal, de aandacht van het in aanmerking komende publiek trekt en dit publiek, ontvankelijk geworden voor de verpakking van de betrokken waren, in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.’ (Ov. 41).



GEA 24 november 2004, zaak T-393/02, Henkel/OHIM; witte doorzichtige flacon

De combinatie van visuele kenmerken verleent de flacon ‘een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk dat de aandacht van het betrokken publiek trekt en dit publiek, ontvankelijk geworden voor de verpakking van de betrokken waren, in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst.’ (Ov. 40).

Libertel

(kleurmerken, algemeen belang)

HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Libertel/BMB; kleur oranje

Artikel 2 en 3 Merkenrichtlijn

Een kleur kan een merk zijn, maar daarvoor is vrijwel altijd inburgering vereist. Rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, op grond waarvan de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt. Weergave op papier en/of omschrijving is onvoldoende, een internationaal erkende kleurcode is vereist.

Libertel diende een aantal kleurmerkaanvragen in voor de kleur oranje (PMS 144) voor (mobiele) telecommunicatiediensten.

BIE 2004/50, m.nt. AAQ
IER 2003/50, m.nt. ChG

‘Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel 3 lid 1 sub b en lid 3 [Merkenrichtlijn], op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.’ (Dictum sub 1).

‘Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.’ (Dictum sub 2).

‘Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b en lid 3 [Merkenrichtlijn] toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 3).

In de regel is inburgering vereist. ‘Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.’ (Ov. 66).



Heidelberger Bauchemie

(kleurcombinaties)

HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02, Heidelberger Bauchemie; blauw-geel

Artikel 2 en 3 Merkenrichtlijn

Een kleurcombinatie kan een merk zijn, maar registratie vereist een 'systematische schikking' (naast een kleurvoorbeeld, een omschrijving en internationaal erkende kleurcode).

Heidelberger Bauchemie diende een kleurmerkaanvraag in voor de combinatie blauw en geel (merkweergave: een rechthoekig stuk papier waarvan de bovenste helft blauw en de onderste helft geel) voorzien van kleurcodes en de omschrijving: 'Het aangevraagde merk bestaat uit de bedrijfskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten.'

BIE 2004, p. 275
(actualiteiten) AAQ
IER 2004/90, m.nt. ChG

'De gewone vorm- en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het noemen van twee of meer kleuren 'in alle denkbare vormen' [...] voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van artikel 2 van de richtlijn. Dergelijke voorstellingen lenen zich immers tot tal van verschillende combinaties, zodat de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te kunnen herhalen, en de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zijn, zich van de omvang van de beschermde rechten van de merkhouder te vergewissen.' (Ov. 34–35).

'Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, op voorwaarde dat:

- wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en
- de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.' (Dictum sub 1).

'Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.' (Dictum sub 2).

Sieckmann

(geurmerken)

HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00, Sieckmann/DPM; geurmerk

Artikel 2 Merkenrichtlijn

Niet visueel waarneembare tekens kunnen merken zijn als ze deugdelijk grafisch (kunnen) worden weergegeven. Bij geuren is dat (vermoedelijk/nog) niet mogelijk.

Sieckmann diende een geurmerk-aanvraag in bestaande uit de scheikundig zuivere stof methylcinnamaat (kaneelzuurmethylester), chemische formule: C₆H₅-CH = CHCOOCH₃, met een houder met daarin een geurmonster en de verklaring dat de geur gewoonlijk wordt omschreven als balsem-achtig-fruitig met een zweem van kaneel.

NJ 2003/600, m.nt. JHS
IER 2003/21, m.nt. ChG
NTER 2003/7-8,
m.nt. J. Koopman

Vanuit het oogpunt van registerduidelijkheid is deugdelijke grafische weergave een vereiste.

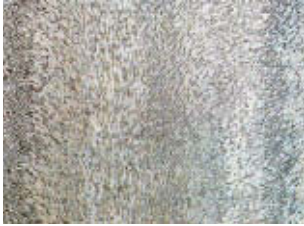
‘Artikel 2 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.’ (Dictum sub 1).

‘Slechts een enkeling [zal] in een scheikundige formule de betrokken geur herkennen. Een dergelijke formule is niet voldoende begrijpelijk. Bovendien staat een scheikundige formule [...] niet voor de geur van een stof, maar voor de stof zelf, en laat zij aan duidelijkheid en nauwkeurigheid te wensen over. Zij is dus geen voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Ofschoon de beschrijving van een geur grafisch is, is die beschrijving niet voldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief. Het depot van een geurmonster vormt geen grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Voorts is een geurmonster niet stabiel en duurzaam genoeg.’ (Ov. 69-71).

‘In geval van een olfactorisch teken voldoet noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling.’ (Dictum sub 2).

ANDERE MERK- WEIGERINGSZAKEN

(vormen en kleuren)



HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P, Glaverbel/OHIM; oppervlak van glasplaat

Artikel 2 en 3 Merkenrichtlijn

Glaverbel deponeerde een dessin als gemeenschapsmerk dat bedoeld was om te worden toegepast op glas voor sanitaire installaties.

Het Gerecht van Eerste Aanleg overwoog: 'dat het dessin, bestaande uit een ontelbaar aantal streepjes, ongeacht het oppervlak van de plaat, samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf, waarin de evidente kenmerken van de waar tot uiting komen, waardoor het dessin in de eerste plaats wordt opgevat als een technisch middel om het glas ondoorzichtig te maken. De complexe en fantasievolle aard van het aangevraagde dessin lijkt eerder een gevolg te zijn van een esthetische of decoratieve afwerking. Op grond van de algemene complexiteit van het dessin en de toepassing ervan op de buitenkant van de waar is het niet mogelijk, aldus het Gerecht verder, bijzondere details van dit dessin te onthouden, noch om het dessin waar te nemen zonder tegelijkertijd de wezenlijke kenmerken van de waar te zien. Tot slot laat het dessin niet steeds dezelfde indruk achter. Deze indruk varieert namelijk naar gelang van de hoek waaronder men de waar bekijkt, de lichtintensiteit en de kwaliteit van het glas.' (Ov. 33).

Het Gerecht heeft hieruit geconcludeerd, dat het teken geen aanduiding van de herkomst van de waar bevat voor het relevante publiek, dat zowel vaklui in de bouwsector als het grote publiek omvat.

Verklaringen van vaklui en consumenten dat zij het glas wel als afkomstig van Glaverbel herkennen doen daar volgens het Gerecht niet aan af. Dit betreft feitelijke waarderingsen waar het HvJ EG niet over oordeelt.



HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-447/02, KWS Saat/OHIM; kleur oranje

De kleur oranje (HKS7) is niet zeldzaam voor zaaigoed en zaadverwerkingsmachines en kan (zonder inburgering) geen merk zijn.

HvJ EG 7 juli 2005, zaak C 418/02, Praktiker Märkte/DPM; detailhandelsdiensten

Een merk kan worden ingeschreven voor 'detailhandelsdiensten'.

Het Duitse merkenbureau weigerde het merk Praktiker in te schrijven als merk voor 'detailhandel in bouw, doe-het-zelf en tuinartikelen en andere verbruiksgoederen voor de doe-het-zelver.'

'Het begrip 'diensten' in de zin van de [Merkenrichtlijn], met name in artikel 2 ervan, omvat de diensten die in het kader van de detailhandel in waren worden verricht. Voor de inschrijving van een merk voor deze diensten is het niet noodzakelijk de betrokken dienst(en) concreet te omschrijven. Een nadere omschrijving van de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, is daarentegen wel noodzakelijk.' (Dictum).

**HvJ EG 30 maart 2006, zaak C-259/04, Elizabeth Emanuel/
Continental Shelf 128; Elizabeth Emanuel**

De inschrijving van een merk (i.c. Elizabeth Emanuel) dat overeenkomt met de naam van de (oorspronkelijke) ontwerpster en eerste producent van de kleding waarop dit merk is aangebracht, 'kan wegens deze bijzonderheid alleen niet worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3 lid 1 sub g, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.'

'Een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.' (Dictum).

**HvJ EU 5 juli 2011, zaak C-263/09 P, Edwin Co. Ltd/
BHIM & Elio Fiorucci**

Artikel 50 lid 1 sub c en artikel 52 lid 2 Merkenverordening.

De Italiaan Elio Fiorucci maakt op grond van zijn (bekende) eigen naam bezwaar tegen het merk Elio Fiorucci van Edwin, op grond van misleiding en op grond van strijd met het recht op naam.

De toepassing van artikel 52 lid 2 Merkenverordening is niet beperkt tot de loutere gevallen waarin de inschrijving van een gemeenschapsmerk in strijd is met een recht dat uitsluitend beoogt de naam als kenmerk van de persoonlijkheid van de belanghebbende te beschermen.' (Ov. 36).

**HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10, The Chartered Institute of
Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks; IP Translator**

De Merkenrichtlijn 'moet aldus worden uitgelegd dat zij oplegt dat de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen.'

De Merkenrichtlijn 'moet aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice [...], voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is.'

‘De aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de in artikel 1 van deze Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie, moet nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.’ (Dictum).

Arthur & Félicie

(teken gelijk aan merk)

**HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas;
Arthur (& Félicie)**

Artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn



LTJ Diffusion maakte op basis van haar woordbeeldmerk Arthur voor o.a. kleding bezwaar tegen het gebruik van het merk Arthur & Félicie door Sadas, eveneens voor kleding.

BIE 2003, p. 203
(actualiteiten) DJGV
NJ 2004/208, m.nt. JHS
IER 2003/47, m.nt. HMHS

*Zie inmiddels GEA 24 november 2005, zaak T-346/04:
Arthur & Félicie maakt wél inbreuk op oudere merk Arthur op grond van 'sub b'.*

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

'Artikel 5 lid 1 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.' (Dictum).

'Het criterium van gelijkheid tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. De absolute bescherming die artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn verleent, wanneer een teken dat gelijk is aan het merk wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan overigens niet worden uitgebreid tot situaties waarvoor zij niet is bedoeld, in het bijzonder niet tot die situaties waarin een specifieke bescherming geldt op grond van artikel 5 lid 1 sub b van de richtlijn. (Ov. 50).

Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt. (Ov. 51).

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten' (Ov. 52).



Adam Opel/Autec

(schaalmodel; functies)

HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05, Adam Opel/Autec

Artikel 5 leden 1 sub a en 2; artikel 6 lid 1 sub b Merkenrichtlijn

Gebruik merk voor schaalmodellen is geen merkgebruik.

Autofabrikant Opel maakt bezwaar tegen het gebruik van het Opel-logo op schaalmodellen.

‘Wanneer een merk zowel voor auto’s – waarvoor het bekend is – als voor speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen:

- in de zin van artikel 5, lid 1, sub a [Merkenrichtlijn] een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk;
- in de zin van artikel 5, lid 2, van dezelfde richtlijn een gebruik dat de merkhouder kan verbieden, indien de in deze bepaling omschreven bescherming in het nationale recht is opgenomen – wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk.’ (Dictum sub 1).



‘Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk van deze schaalmodellen, in de zin van artikel 6, lid 1, sub b [Merkenrichtlijn].’ (Dictum sub 2).



Puma/Sabel

(verwarringscriterium)

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma/Sabel; springende roofkat

Artikel 4 en 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn



Het relevante criterium in art. 4 en 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn is verwarringsgevaar. De toevoeging 'inhoudende de mogelijkheid van associatie' heeft geen betekenis.

Puma maakte op grond van haar beeldmerk, voorstellende een poema, bezwaar tegen de merk-inschrijving door Sabel van een 'springende roofkat' als merk voor o.a. lederwaren.

NJ 1998/523, m.nt. DWFV

BIE 1998/9

IER 1997/54, m.nt. ChG

AA 1998, p. 700, m.nt. HCJ

'Het criterium 'gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk', als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren' (Dictum).

'Het verwarringsgevaar dient [...] globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.' (Ov. 22).

'Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. [...] [De] indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, [speelt] een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.' (Ov. 23).

'Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.' (Ov. 24).

'In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.' (Ov. 25).

Canon/Cannon

(soortgelijkheid en bekendheid)

**HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97,
Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon**

Artikel 4 en 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn

Soortgelijkheid van waren is mede afhankelijk van de bekendheid van het oudere merk.

Canon maakte bezwaar tegen de merkschrijving door Metro-Goldwyn-Mayer van het woordmerk Cannon voor o.a. videofilmcassettes.

NJ 1999/393, m.nt. DWFV
IER 1998/44, m.nt. ChG

‘Artikel 4, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.’ (Dictum).

‘De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.’ (Ov. 17).

‘Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b [Merkenrichtlijn] kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.’ (Dictum).

Lloyd/Loint's

(verwarringsgevaar)

**HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97, Lloyd/Klijssen;
Lloyd/Loint's**

Artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn

De enkele auditieve gelijkenis kan voldoende zijn om verwarringsgevaar aan te nemen. Het gaat om de 'gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.'

Lloyd Schuhfabrik maakte op grond van haar woordmerk Lloyd voor schoenen bezwaar tegen de merkschrijving door Klijssen van het woordmerk Loint's, eveneens voor schoenen.

NJ 2000/375, m.nt. DWFV
IER 1999/48

'Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de [Merkenrichtlijn] kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.' (Dictum).

'Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.' (Ov. 26).

'Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet – bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen – in algemene zin te zeggen.' (Dictum).

Picasso/Picaro

(verwarringsgevaar)

**HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04, Erven Picasso/
DaimlerChrysler; Picasso/Picaro**

Artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening



Visuele en fonetische overeenstemming kan worden gecompenseerd door nadrukkelijk begripsmatig verschil.

De erven Picasso maakten op basis van het woordmerk Picasso voor auto's bezwaar tegen de inschrijving van het woordmerk Picaro door DaimlerChrysler, eveneens voor auto's. Eerder verleenden de Citroën voor het voeren van het merk Picasso.

BIE 2006, p. 71
(actualiteiten) DJGV

De merken Picasso en Picaro stemmen visueel en fonetisch overeen. Begripsmatig is het woordteken Picasso bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordteken Picaro kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegend) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek. (Ov. 55).

Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. (Ov. 56).

'Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar (i.c. auto's) wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.' (Ov. 40).

'Bij voorrang [dient] rekening [...] te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijken te geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren.' (Ov. 47).

Obelix/Mobilix

(verwarringsgevaar)

HvJ EG 18 december 2008, zaak C-16/06 P, Les Éditions Albert René/Orange A/S; OBELIX/MOBILIX

Artikelen 8 en 63 Merkenverordening

Aangezien het woordteken “OBELIX” voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, wegen de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens op tegen de fonetische en eventuele visuele overeenstemmingen van deze tekens.

Stripboekuitgever en houder van het merk OBELIX, Les Éditions Albert René, maakt bezwaar tegen de registratie van het merk Mobilix.

Het Gerecht heeft op basis van een feitelijke beoordeling geconstateerd dat het teken “OBELIX” naar een bekende stripfiguur verwijst en derhalve begripsmatig van het teken “MOBILIX” verschilt, en heeft het zich dus niet uitgesproken over de vraag of het merk OBELIX algemeen bekend is. (Ov. 96).

Volgens de rechtspraak houdt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in dat auditieve en visuele overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. (Ov. 98).

Wat het argument betreft dat is ontleend aan het feit dat rekwirante houdster is van een merkenfamilie met het achtervoegsel „-ix”, dient erop te worden gewezen dat zij zich weliswaar op verschillende oudere merken beroept die volgens haar tot dezelfde familie behoren, maar zij haar oppositie uitsluitend op het oudere merk OBELIX heeft gebaseerd. (Ov. 100).

Il Ponte Finanziaria/ F.M.G. Textiles

(seriemerken)

**HvJ EG 13 september 2007, zaak C-234/06, Il Ponte Finanziaria/
F.M.G. Textiles**

Artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening

Seriemerken moeten 'op de markt aanwezig zijn' om van invloed te zijn op verwarringsgevaar. 'Defensieve merken' passen niet in het communautaire systeem.

Oppositie door de houder van oudere nationale merken die het bestanddeel 'Bridge' gemeen hebben.

'[...] bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, kan geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn.' (Ov. 64).

Op grond van de artikelen 15 lid 1 en 2 van de Merkenverordening kan worden aangenomen dat een ingeschreven merk is gebruikt wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven. Het is echter niet mogelijk om op grond van deze bepalingen door het bewijs van gebruik van het ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op de grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. (Ov. 86).

De houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, kan zich niet aan de op hem rustende bewijslast onttrekken met een beroep op een nationale bepaling, op grond waarvan tekens als merk kunnen worden ingeschreven die niet bestemd zijn om in het economisch verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter bescherming van een ander teken dat wel in het economisch verkeer wordt gebruikt. (Ov. 101).

Het begrip „geldige redenen” in artikel 43 lid 1 en 2 Merkenverordening verwijst immers naar omstandigheden die zich buiten de wil van de merkhouder voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het merk, en niet naar nationale wetgeving die in een uitzondering voorziet op de regel van vervallenverklaring van het merk wegens het niet gebruiken ervan gedurende vijf jaar, zelfs al is het de wil van de merkhouder om het merk niet te gebruiken. (Ov. 102).

De stelling dat de houder van een nationale inschrijving die oppositie instelt tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, beroep kan doen op een ouder merk waarvan het bewijs van gebruik niet is geleverd op grond dat dit merk krachtens nationale wetgeving een „defensief merk” vormt, is dus niet verenigbaar met artikel 43, leden 2 en 3 Merkenverordening. (Ov. 103).



BHIM/Shaker; Limoncello

HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05 P, BHIM/Shaker;
Limoncello

Artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening

Verskillende dominerende beeldelementen staan niet in de weg aan ver-warringsgevaar tussen een woord/beeldmerk en een oudere woordmerk.

Tegen inschrijving van een woord/beeldmerk met het woord limoncello en een bord met afbeeldingen van citroenen tegen een blauwe achtergrond werd oppositie ingesteld op grond van het oudere Spaanse woordmerk 'Limonchelo'.

Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het ver-warringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan. (Ov. 35).

Hieraan moet worden toegevoegd dat, om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, de mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming ervan dient te worden bepaald, terwijl in voorkomend geval moet worden beoordeeld welk belang aan deze verschillende elementen moet worden toegekend gelet op de categorie betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. (Ov. 36).

In het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat indien het aangevraagde merk een samengesteld merk van visuele aard is, de beoordeling van de door dit merk opgeroepen totaalindruk alsmede de vaststelling of een bestanddeel ervan dominerend is, moeten gebeuren op basis van een visuele analyse. Het heeft hieraan toegevoegd dat in een dergelijk geval alleen voor zover een eventueel dominerend bestanddeel niet-visuele semantische aspecten bevat, dit bestanddeel dient te worden vergeleken met het oudere merk met inaanmerkingneming van deze andere semantische aspecten, zoals relevante fonetische aspecten of abstracte concepten. (Ov. 38).

Op basis van deze overwegingen heeft het Gerecht, in het kader van het onderzoek van de betrokken tekens, eerst vastgesteld dat het aangevraagde merk een dominerend element had bestaande in de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord. Het heeft daaruit vervolgens afgeleid dat de fonetische of begripsmatige kenmerken van de overige elementen van dat merk niet hoefden te worden onderzocht.

Ten slotte heeft het geconcludeerd dat het feit dat de afbeelding van een met citroenen versierd rond bord de andere bestanddelen van het aangevraagde merk domineerde, elk gevaar voor verwarring op grond van visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de termen limonchelo en limoncello, die deel uitmaken van de betrokken merken, belette. (Ov. 39).

Met deze benadering heeft het Gerecht geen globale beoordeling van het gevaar voor verwarring van de betrokken merken gemaakt. (Ov. 40).

Volgens de rechtspraak van het Hof moet immers bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd. (Ov. 41).

Carbonell/La Española

(verwarring bij woordbeeldmerken)



**HvJ EG 3 september 2009, zaak C-498/07 P, Aceites del Sur/
Koipe; Carbonell/La Española**

Artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening

Bij beeldmerken kan het visuele element sterk domineren en bij overeenstemming verwarring wekken, ondanks verschillende woardelementen.

Aceites del Sur is merkhouders van een beeldmerk van een olijfolie etiket en stelt oppositie in tegen de registratie als merk van een ander olijfolie etiket door Koipe (zie afbeeldingen)

Het Gerecht was van oordeel dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen van deze merken, in het bijzonder het woardelement. Hierdoor kon het Gerecht zijn analyse, waarbij hij de visuele vergelijking van deze tekens van wezenlijk belang achtte, op goede gronden baseren op de overeenstemming van de tekens en op het bestaan van gevaar voor verwarring van de merken La Española en Carbonell. (Ov. 66).

Na een gedetailleerde vergelijkende analyse van de conflicterende merken op visueel vlak, heeft het Gerecht vervolgens vastgesteld dat het geheel van elementen die de twee betrokken merken gemeen hebben, een globale visuele indruk van grote overeenstemming creëerde, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert, waardoor bij de consument onvermijdelijk gevaar voor verwarring van deze merken ontstaat. (Ov. 68).

Ten slotte heeft het gepreciseerd dat dit verwarringsgevaar niet wordt afgezwakt door de aanwezigheid van een verschillend woardelement, gelet op het zeer zwakke onderscheidend vermogen van het woardelement van het aangevraagde merk, dat verwijst naar de geografische herkomst van de waar. (Ov. 69).

Hoewel het Gerecht van oordeel was dat het beeldelement van de conflicterende merken domineerde ten opzichte van de andere bestanddelen ervan, heeft het niet nagelaten om rekening te houden met het woardelement. Het Gerecht heeft daarentegen juist in het kader van de beoordeling van dit element in wezen gesteld dat het te verwaarlozen was, in het bijzonder op grond dat de verschillen tussen de woordtekens van de conflicterende merken niet kunnen afdoen aan de conclusie waartoe het was gekomen na het vergelijkend onderzoek van deze merken op visueel vlak. (Ov. 70).

Het Gerecht heeft de regel inzake de globale beoordeling correct toegepast in het kader van het onderzoek van het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken. (Ov. 71).

Ferrero/BHIM; Kinder

(overeenstemming)

HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P, Ferrero/BHIM; Kinder
Artikel 8 lid 1 sub b en lid 5 Merkenverordening



Zonder gelijkheid of overeenstemming behoeft verwarringsgevaar niet te worden onderzocht.

Ferrero maakt op grond van haar oudere woordmerk KINDER bezwaar tegen de registratie van het woordbeeldmerk 'TiMi KiNDERJOGHURT' door Tirol Milch.

Het Gerecht heeft geoordeeld dat er ondanks de aanwezigheid van het element 'kinder' in de twee betrokken tekens, een aantal visuele en fonetische kenmerken waren waardoor uitgesloten was dat de tekens in casu werden opgevat als overeenstemmende tekens. (Ov. 26).

De gelijkheid of de overeenstemming van de conflicterende merken is een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van artikel 8 lid 1 sub b en van artikel 8 lid 5 Merkenverordening. Deze bepalingen vinden dus kennelijk geen toepassing wanneer het Gerecht vaststelt dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen. Alleen wanneer de conflicterende merken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient die rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, ondanks de geringe mate van overeenstemming van deze merken, het betrokken publiek deze merken met elkaar kan verwarren of een verband tussen deze merken legt, omdat er andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het oudere merk bestaan. (Ov. 66).

Het bestaan van een „familie” of „serie” van merken is een element waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden. In dat geval vloeit het verwarringsgevaar immers voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken (zie arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM). (Ov. 97).

In het bestreden arrest heeft het Gerecht echter geoordeeld dat de aan de orde zijnde tekens gelet op een aantal visuele en fonetische kenmerken ervan niet als overeenstemmende tekens konden worden opgevat. Dat oordeel kan niet op losse schroeven wordt gezet door het bestaan van een „familie” of „serie” van merken. (Ov. 100).

Calvin Klein

(oppositie en kwade trouw)



Calvin Klein stelt oppositie in op basis van haar CK beeldmerken tegen het depot van het merk CK CREACIONES KENNYA.



HvJ EU 2 september 2010, zaak C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM

Artikel 8 lid 1 sub b en lid 5 Merkenverordening 40/94

Kwade trouw is bij de overeenstemmingsvraag in een oppositieprocedure niet relevant.

Het Gerecht heeft opgemerkt dat de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk wordt overheerst door het bestanddeel „creaciones kennya” en dat de consument zijn aandacht grotendeels daarop zal vestigen. Bovendien heeft het Gerecht opgemerkt dat het bestanddeel „ck” ten opzichte van dat bestanddeel slechts een ondergeschikte positie inneemt, hetgeen er in feite op neerkomt dat het bestanddeel „ck” te verwaarlozen is in het aangevraagde merk. (Ov. 57).

Het Gerecht heeft aldus, na op basis van een correcte analyse te hebben vastgesteld dat de conflicterende merken in geen enkel opzicht overeenstemmen, in de punten 53 tot en met 57 van het bestreden arrest terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat, hoewel de oudere merken bekende merken zijn en de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn. (Ov. 58).

In dit verband zij verduidelijkt dat de overeenstemming van de conflicterende merken moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument op basis van de intrinsieke kenmerken van deze merken en niet op basis van omstandigheden die verband houden met de handelwijze van de aanvrager van het gemeenschapsmerk. (Ov. 46).

Derhalve dient te worden vastgesteld dat het Gerecht bij zijn analyse geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door geen rekening te houden met de als misbruik aangeduide handelwijze van de merkaanvrager. Hoewel een dergelijke handelwijze een uitermate relevante factor is in de context van een procedure krachtens artikel 51 lid 1 sub b [inmiddels art. 52 lid 1 sub b] van de Merkenverordening, welke bepaling in de onderhavige hogere voorziening niet aan de orde is, moet met dit gegeven immers geen rekening worden gehouden in de context van een oppositieprocedure krachtens artikel 8 van deze verordening. (Ov. 47).



Adidas/Marca II

(inbreukvraag)

HvJ EG 10 april 2008, zaak C-102/07, Adidas/Marca II

Artikel 5 lid 1 sub b; artikel 6 Merkenrichtlijn

Bij de inbreukvraag speelt geen vrijhoudingsbehoefte buiten de in artikel 6 van de richtlijn geregelde gevallen.

Adidas maakte bezwaar tegen het gebruik van twee strepen, Marca en H&M beriepen zich op vrijhoudingsbehoefte ten aanzien van het gebruik van twee strepen.



De perceptie door het publiek van een teken als versiering kan niet in de weg staan aan de door artikel 5 lid 1 sub b van de richtlijn verleende bescherming, wanneer dat 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, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. (Ov. 34).

In casu moet dus worden nagegaan of de gemiddelde consument bij het zien van sport- en vrijetijdskleding die is voorzien van streepmotieven die op dezelfde plaatsen zijn aangebracht en dezelfde kenmerken vertonen als het op verzoek van Adidas ingeschreven streepmotief, met het enige verschil dat zij uit twee en niet uit drie strepen bestaan, zich kan vergissen over de herkomst van die waar door te menen dat die wordt verhandeld door Adidas of een daarmee economisch verbonden onderneming. (Ov. 35).

Zoals blijkt uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn speelt daarbij niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol, maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt. Hoe bekender het merk, hoe groter namelijk het aantal marktdeelnemers dat overeenstemmende tekens zal willen gebruiken. De aanwezigheid op de markt van een grote hoeveelheid met overeenstemmende tekens voorziene waren zou inbreuk kunnen maken op het merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden aangetast en de wezenlijke functie daarvan, namelijk de consumenten de herkomst van de betrokken waren te garanderen, in gevaar kan worden gebracht. (Ov. 36).

Vrijhoudingsbehoefte speelt een rol bij weigering en nietigheid van merken en bij beoordeling van verworping tot soort aanduiding, maar niet bij de beschermingsomvang, buiten de gevallen bedoeld in artikel 6 van de richtlijn.

De [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat bij de bepaling van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van een merk geen rekening kan worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte, behoudens voor zover de in artikel 6, lid 1, sub b, van die richtlijn omschreven beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen van toepassing is. (Dictum).

Céline

(gebruik handelsnaam als merk)

HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Céline SARM/Céline SA
Artikel 5 lid 1 sub a; artikel 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn

*Gebruik van een aan een ouder merk gelijke handelsnaam of bedrijfs-
embleem voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk
is ingeschreven, kan door de merkhouders worden verboden op grond van
artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn, als er sprake is van een gebruik voor
waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.*

*Ouder Frans merk Céline
(gedeponeerd 1948) treedt op
tegen gebruik jongere maatschap-
pelijke benaming/handelsnaam/
bedrijfsembleem Céline (1950).*

Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfs-
embleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of
diensten. Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een
vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfs-
embleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het
gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een
bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap
of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet wor-
den aangemerkt als gebruik voor waren of diensten als bedoeld in arti-
kel 5, lid 1, van de richtlijn. (Ov. 21).

Daarentegen is sprake van gebruik voor waren in de zin van artikel 5,
lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschap-
pelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt,
aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt. (Ov. 22).

Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik
voor [...] waren of diensten in de zin van die bepaling, wanneer de derde
het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ont-
staat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handels-
naam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij
in de handel brengt of de diensten die hij verricht. (Ov. 23).

Gebruik zonder toestemming van een aan een ingeschreven merk gelijk
teken door een derde voor waren of diensten die dezelfde zijn als waar-
voor dat merk is ingeschreven, kan slechts op grond van artikel 5, lid
1, sub a, van de richtlijn worden verboden, indien dit gebruik afbreuk
doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de
wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of
diensten te waarborgen. (Ov. 26).

Dit is het geval wanneer het teken door de derde voor zijn waren of
diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het
kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken
waren of diensten. In een dergelijk geval kan het gebruik van dat teken
namelijk de wezenlijke functie van het merk in gevaar brengen. Om zijn
rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededing-
ging dat het EG-Verdrag tot stand wil brengen en handhaven te kunnen
vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle waren

of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd of verricht onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. (Ov. 27).

Gelet op het voorgaande is het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfsembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, een gebruik dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

Indien dit het geval is, kan artikel 6, lid 1, sub a, van de richtlijn aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (Ov. 36).

Montex/Diesel

(doorvoer)

HvJ EG 9 november 2006, zaak C-281/05, Montex/ Diesel

Artikel 5 leden 1 en 3 Merkenrichtlijn

Het enkele gevaar dat de goederen hun bestemming, een lidstaat waarin geen enkele bescherming voor het merk Diesel bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in de lidstaat van doorvoer illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk in de lidstaat van doorvoer.

Montex laat spijkerbroeken in Polen [destijds buiten de EU] in elkaar zetten en de vervaardigde broeken via Duitsland naar Ierland terugbrengen.

Artikel 5 leden 1 en 3 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk de doorvoer door een lidstaat waarin dit merk is beschermd, in casu de Bondsrepubliek Duitsland, van door het merk aangeduide en onder de regeling extern douanevervoer geplaatste waren met als bestemming een andere lidstaat waarin een dergelijke bescherming niet bestaat, in casu Ierland, slechts kan verbieden wanneer een derde ten aanzien van deze waren, terwijl zij onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, een handeling verricht die noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in deze lidstaat van doorvoer in de handel worden gebracht. (Dictum sub 1).

Het is in dat opzicht in beginsel irrelevant of de voor een lidstaat bestemde goederen afkomstig zijn uit een geassocieerde staat dan wel uit een derde staat, en of zij in het land van oorsprong rechtmatig dan wel in strijd met een aldaar bestaand merkrecht van de merkhouder zijn vervaardigd. (Dictum sub 2).

ANDERE ZAKEN OVER VERWARRING

Artikel 8 lid 1 sub b
Merkenverordening
Artikel 5 lid 1 sub b
Merkenrichtlijn

NJ 2000/714,
BIE 2001/9, m.nt. JHS
IER 2000/50, m.nt. RdR
NTER 2000/10, m.nt. R.P. Raas



HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca/Adidas; drie versus twee strepen

Marca verkocht kleding met 2 strepen, Adidas maakte daar bezwaar tegen op basis van haar 3-strepen merk. Zie ook Adidas/Fitnessworld en Marca/Adidas II

‘Artikel 5, lid 1, sub b [Merkenrichtlijn], kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval:

- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en
- een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat,

het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.’ (Dictum).

‘Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd’. (Ov. 39).

HvJ EG 28 April 2004, zaak C-3/03 P, Matratzen Concord/ OHIM-Hukla; Matratzen

Hukla stelde op basis van haar Spaanse merk ‘Matratzen’ oppositie in tegen registratie van een woordbeeldmerk als gemeenschapsmerk voor matrassen door Matrassen Concord.

Het Gerecht is van oordeel dat het woord ‘Matratzen’ als het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk moet worden beschouwd. Het Gerecht komt vervolgens tot de conclusie dat de twee merken voor het relevante publiek visueel en auditief overeenstemmen. Ten slotte heeft het Gerecht beslist dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de mate van gelijksoortigheid van de door deze merken aangeduide waren tezamen genomen hoog genoeg zijn en dat de kamer van beroep daarom terecht gevaar van verwarring tussen de betrokken merken heeft aangenomen.

Het Gerecht heeft ‘terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.’ (Ov. 32).

HvJ EG 12 oktober 2004, zaak C-106/03 P, Verdial/OHIM; Saint-Hubert 41/Hubert

Woordbeeldmerk Hubert (zie afbeelding) stemt onvoldoende overeen met het oudere Franse woordmerk ‘Saint-Hubert 41’ om verwarring aan te nemen ‘ongeacht de bekendheid van het oudere merk of de omstandigheid dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.’ (Ov. 54).



HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C-120/04, Medion/ Thomson; Life/Thomson Life

Ouder merk 'Life' tegen jonger merk 'Thomson Life'. Verwerping Duitse 'Präge-theorie'. (Volgens deze theorie zou bij de vergelijking van de totaalindrukken het meest 'geprägte' (pregnante) bestanddeel, te weten 'Thomson', het 'slechts medebepalende' bestanddeel 'Life' grotendeels naar de achtergrond doen verdwijnen).

Er kan bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten bestaan, 'wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.' (Dictum).

HvJ EG 1 december 2005, zaak C-512/04 P, Vitakraft/OHIM en Krafft; Krafft/Vitakraft

Het Spaanse Krafft stelde op basis van haar Spaanse woordbeeldmerken met het woord 'Krafft' (zie afbeeldingen) oppositie in tegen de inschrijving van het woordmerk 'Vitakraft'.



Volgens het Gerecht van Eerste aanleg is er sprake van verwarringsgevaar, onder andere omdat het bestanddeel 'Kraft' voor het Spaanstalige publiek het meest onderscheidende bestanddeel is, omdat dit geen betekenis heeft in het Spaans. Dit is een feitelijk beoordeling waar het HvJ EG zich niet over uitspreekt.

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04 P, Mühlens/OHIM en Zirh; Sir/Zirh

Woordmerk Zirh maakt geen inbreuk op woordbeeldmerk Sir (zie afbeelding). Auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

'Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.' (Ov. 35, met verwijzing naar Picasso/Picaro).

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-235/05 P, L'Oréal/OHIM en Revlon; Flex/Flexi Air

Revlon stelde een oppositie in tegen het woordmerk 'Flexi Air' van L'Oréal voor haar verzorgingsproducten op grond van haar woordmerk 'Flex'.

Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde dat, ondanks het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk, er gevaar voor verwarring bestond.

Het HvJ EG bevestigde dat het moet gaan om een globale beoordeling van de totaalindrukken.

HvJ EU 16 juli 2011, zaak C-317/10 P, Union Investment Privatfonds GmbH/UniCredito Italiano SpA & BHIM

Union Investment Privatfonds stelde op basis van onder andere haar merken UNIFONDS en UNIRAK oppositie in tegen de woordtekens 'UNIWEB' en 'UniCredit Wealth Management' van UniCredito.

Na te hebben geconstateerd dat sprake was van een 'serie' van merken, heeft de kamer van beroep nagenoeg automatisch geconcludeerd dat het relevante publiek het voorvoegsel 'UNI' met [rekwirante] zal associëren wanneer dit voorvoegsel wordt gebruikt voor beleggingsfondsen, en dat derhalve gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat. (Ov. 48).

Het Gerecht heeft dat oordeel vernietigd, omdat zij meent dat er ondanks het serie-element geen gevaar voor verwarring is gebleken. Dat oordeel van het Gerecht wordt weer door het Hof van Justitie vernietigd.

In casu impliceert de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring ingewikkelde feitelijke beoordelingen ter verificatie of het gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat de aangevraagde merken deel uitmaken van de merkenserie waarop rekwirante zich beroept. Derhalve dient de zaak te worden terugverwezen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak over de bij het Gerecht door UniCredito ingestelde beroepen en over de door rekwirante ingestelde vorderingen tot gedeeltelijke vernietiging van de litigieuze beslissingen. (Ov. 64).



HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-196/11 P, Formula One Licensing/BHIM & Global Sports Media; F1 woordbeeldmerken

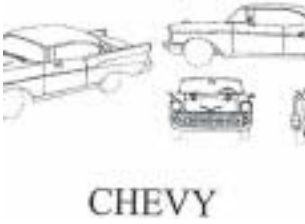
Vergelijking van twee woordbeeldmerken met het element "F1".



Het Gerecht heeft vastgesteld dat de consument het element "F1" in een gewone typografie als de afkorting van "formule 1" zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding, en dat het publiek een generieke betekenis toeschrijft aan het teken "F1". Het Gerecht heeft ten slotte daaraan toegevoegd dat de aanwezigheid van de letter "f" en het cijfer "1" in het aangevraagde merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft. (Ov. 50).

Hoewel de vaststellingen van het bestreden arrest zijn verricht met betrekking tot het teken in het oudere merk of met betrekking tot het element "F1" in het aangevraagde merk, heeft het Gerecht, aangezien het in punt 54 van dat arrest van oordeel was dat dit teken en dit element gelijk zijn, aldus met zijn vaststellingen geoordeeld dat dit teken een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Derhalve heeft het Gerecht de geldigheid van deze oudere merken ter discussie gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening geschonden. (Ov. 50-51).

MERKINBREUK
(BEKENDE MERKEN)



General Motors maakte op basis van haar Benelux woordmerk Chevy voor auto's bezwaar tegen het gebruik van het Benelux woordmerk Chevy voor schoonmaakartikelen door Yplon.

NJ 2000/376, m.nt. DWFV
IER 1999/51, m.nt. ChG

Chevy

(bekendheid)

HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97, General Motors/Yplon; Chevy

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn

Bekendheid in een aanmerkelijk deel (van één land) van de Benelux is voldoende.

'Artikel 5, lid 2 van de [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.' (Dictum).

'Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk. Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.' (Ov. 30).



PAGO

(bekendheid in de EU)

HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-301/07, PAGO/Tirolmilch

Artikel 9 lid 1 sub c Merkenverordening

Een gemeenschapsmerk kan 'bekend' zijn in de EU, wanneer het bekend is in één EU Lidstaat.

PAGO heeft beeldmerk voor vruchtendranken, bestaand uit de afbeelding van een groene glazen fles met een kenmerkend etiket en een kenmerkende dop. PAGO verkoopt in Oostenrijk onder de benaming "Pago" vruchtensap in dergelijke flessen. Het gemeenschapsmerk van PAGO is in deze lidstaat zeer bekend. Tirolmilch verkoopt ook in Oostenrijk vruchtendrank met melkwei onder de benaming „Lattella". Deze drank werd aanvankelijk verkocht in een kartonnen verpakking. Later werd de drank ook in glazen flessen verpakt. Twee flesvormen stemmen in verschillende opzichten overeen met het gemeenschapsmerk PAGO. Tirolmilch gebruikt in haar reclame een afbeelding die, zoals het gemeenschapsmerk van PAGO, een fles naast een gevuld glas toont. PAGO maakt daar bezwaar tegen.

Het begrip "bekend" veronderstelt een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek. Het relevante publiek is het publiek waarop het gemeenschapsmerk is gericht, dat wil zeggen – naargelang van de aangeboden waar of dienst – het grote publiek dan wel een specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep. Er kan niet worden verlangd dat het merk bekend is bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. (Ov. 21-24).

Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn. (ov 25-26).

Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de Merkenrichtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn. Daar het in casu gaat om een gemeenschapsmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de Merkenverordening. (Ov. 27).

Een merk is 'bekend' in de zin van artikel 9 lid 1 sub c [Merkenverordening] wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap. (Dictum).



Davidoff/Gofkid

(verwatering)

HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff/Gofkid; Davidoff/Durffee

Artikel 4 lid 4 sub a en 5 lid 2 Merkenrichtlijn



Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn is ook van toepassing op merk gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

Davidoff maakte op basis van haar woordbeeldmerk Davidoff (voor o.a. rookartikelen) bezwaar tegen het gebruik van het woordbeeldmerk Durffee door Gofkid.

BIE 2003, p. 55
(actualiteiten) DJGV
BIE 2003/81
IER 2003/25
NTER 2003/4, m.nt. HMHS
AA 2003, p. 781, m.nt. ChG
Zie ook: Adidas/Fitnessworld

‘De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2, van de [Merkenrichtlijn], dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.’ (Dictum).

Bij de uitleg van artikel 5, lid 2 van de Richtlijn mag niet uitsluitend worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar zal ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Het artikel kan niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt. (Ov. 24-25).

‘Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.’ (Ov. 26).

Adidas/Fitnessworld

(verwatering)

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, Adidas/Fitnessworld Trading; drie versus twee strepen

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn



Adidas maakte op basis van haar drie-strepenbeeldmerk voor sportkleding bezwaar tegen het gebruik van twee strepen op sportkleding door Fitnessworld (zie afbeeldingen).

BIE 2004/24, m.nt. Ste
IER 2004/13, m.nt. JK
BMMB 2003, p. 210,
m.nt. P.L. Reeskamp
Zie ook: Davidoff/Gofkid

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn is ook van toepassing op gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Verwarring is niet vereist, het volstaat dat het publiek een verband legt. Wanneer het publiek een teken louter als versiering opvat is er geen sprake van merkinbreuk.

‘Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2, van de [Merkenrichtlijn], moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.’ (Dictum).

‘De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.’ (Dictum).

‘Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] niet is vervuld.’ (Dictum).

Intel

(bekende merken, verwatering)

HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07, Intel Corporation/ CPM United Kingdom

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn

De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept, staat gelijk aan het bestaan van 'een verband' tussen de conflicterende merken.

Het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

Het merk INTEL is een zeer bekend merk voor o.a. micro-processors. De merkhouders zoeken de vernietiging van het woordmerk INTELMARK, voor marketing- en telemarketingdiensten, omdat het tot verwatering van het oudere merk INTEL zou leiden.

'De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een verband, in de zin van het [...] arrest Adidas-Salomon en Adidas Benelux, tussen de conflicterende merken.' (Ov. 63).

'De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
 - deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
 - het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook,
- impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een verband, in de zin van het reeds aangehaalde arrest Adidas-Salomon en Adidas-Benelux, tussen de conflicterende merken.' (Ov. 64).

'Hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.' (Ov. 67).

'Het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.' (Ov. 77).

‘Bij de beoordeling of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is daarentegen van geen belang of de houder van het jongere merk werkelijk commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk.’ (Ov. 78).

‘De omstandigheid dat:

- het oudere merk zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en
- deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en
- het oudere merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en
- het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument,

volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn.’ (Ov. 80).

‘Artikel 4, lid 4, sub a, van de richtlijn dient aldus te worden uitgelegd dat:

- door het gebruik van het jongere merk afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek;
- een eerste gebruik van het jongere merk kan volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen;
- het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.’ (Ov. 81).



L'Oréal/Bellure

(voordeel trekken uit bekend merk)

HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L'Oréal/Bellure

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn

Bescherming van de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. Voor 'ongerechtvaardigd voordeel trekken' hoeft geen sprake te zijn van verwarringsgevaar, afbreuk doen, of schade.

Voldoende is dat sprake is van 'in het kielzog van het bekende merk varen' om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.

Bellure verkoopt parfums die qua naam en uiterlijk verwijzen naar bekende parfummerken, waaronder die van L'Oréal, en er qua geur kopieën van zijn.

Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het in artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. 'Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie' (Ov. 58).

Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van die bepaling noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. (Dictum sub 1).

Artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet voldoet aan alle voorwaarden voor goorloofdheid genoemd in artikel 3 bis lid 1 Misleidende reclame en vergelijkende reclame richtlijn het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk,

die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. (Dictum sub 2).

Artikel 3 bis lid 1 Misleidende reclame en vergelijkende reclame richtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat een adverteerder die in vergelijkende reclame expliciet of impliciet vermeldt dat de waar die hij in de handel brengt, een imitatie is van een waar met een algemeen bekend merk, „goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak” in de zin van genoemd artikel 3 bis, lid 1, sub h. Het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet als een „oneerlijk voordeel” ten gevolge van de bekendheid van dat merk in de zin van dat artikel 3 bis, lid 1, sub g, worden beschouwd. (Dictum sub 3).

ANDERE ZAKEN OVER BEKENDE MERKEN

Artikel 8 lid 5
Merkenverordening

Artikel 8 lid 5
Merkenverordening
Zie ook: Intel



HvJ EU 10 mei 2012, zaak C 100/11 P, Helena Rubinstein & L'Oréal/BHIM & Allergan

Oppositie op grond van het merk BOTOX tegen de merken BOTOLIST en BOTOCYL door BHIM terecht toegewezen.

Het Gerecht heeft vastgesteld dat „de omvang van het marktaandeel van BOTOX in het Verenigd Koninkrijk, 74,3 % in 2003, net als de mate van bekendheid van het merk bij het gespecialiseerde publiek dat vertrouwd is met farmaceutische behandelingen tegen rimpels, te weten 75 %, volstaat om aan te tonen dat er een aanzienlijke mate van herkenning van het merk op de markt bestaat”. (Ov. 34).

Het Gerecht heeft het argument van Allergan ter sprake gebracht dat met de litigieuze merken concreet werd beoogd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk BOTOX voor de behandeling van rimpels, waardoor dit merk aan waarde zou inboeten. Volgens het Gerecht zijn die risico's voldoende ernstig en reëel om de toepassing van artikel 8 lid 5 Merkenverordening te rechtvaardigen. Het Gerecht heeft ter terechtzitting benadrukt dat rekwirantes hebben toegegeven dat, hoewel hun producten geen botulinetoxine bevatten, zij toch voordeel beoogden te trekken uit het imago van dat product, dat te vinden is in het merk BOTOX, een uniek merk in dit verband. (Ov. 39).

HvJ EU, 14 november 2013, zaak C-383/12 P, Environmental Manufacturing/BHIM & Société Elmar Wolf

Het Gerecht geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting door de bewijsstandaard bij verwatering te verlagen.

‘Het begrip “wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument” behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van de Verordening, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan.’ (Ov 37).

‘Het is juist dat de Verordening en de rechtspraak van het Hof niet eisen dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk aanvaarden, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen.’ (Ov. 42).

‘Dergelijke gevolgtrekkingen mogen evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar deze berusten op “een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.’ (Ov. 43).



Google France

(adwords)

**HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08
Google France**

Artikel 5 leden 1 en 2 Merkenrichtlijn en artikel 9 lid 1 Merkenverordening

Adwords die overeenstemmen met merken zijn niet toegestaan als de gemiddelde internetgebruiker daardoor in verwarring kan worden gebracht.

Google verkoopt voor zoekmachine-advertentiedienst trefwoorden die overeenstemmen met merken aan aanbieders van dezelfde of soortgelijke producten. De merkhouders maken daar bezwaar tegen.

Computerrecht 2010/176,
m.nt. O.M.B.J. Volgenant
IER 2010/82
NJ 2012/523, m.nt. JHS

Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk. (Ov. 90).

Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoert, verschijnt normaal de home- en advertentiepage van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave is verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld „gesponsorde links”, ergens bovenaan, wordt getoond. Daarom kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst geen afbreuk kan doen aan de reclamefunctie van het merk. (Ov. 97-98).

Artikel 5 resp. 9 lid 1 sub a Merkenrichtlijn resp. Merkenverordening moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. (Dictum sub 1).

De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5 leden 1 en 2 van de richtlijn of artikel 9 lid 1 van de verordening. (Dictum sub 2).

Artikel 14 van de richtlijn inzake elektronische handel moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder. (Dictum sub 3).

L'Oréal/eBay

(merkgebruik op elektronische marktplaats)



HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09, L'Oréal/eBay
Artikel 5 Merkenrichtlijn en artikel 9 Merkenverordening

Privé-verkoop is geen gebruik in het economisch verkeer. De beheerder van een elektronische marktplaats maakt geen "gebruik" van een merk.

Via eBay worden van binnen en buiten de EU tweedehands en gepirateerde merkartikelen verkocht.

IER 2011/58, m.nt. ChG
NJ 2012/525, m.nt. JHS

Wanneer een natuurlijk persoon een merkproduct via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt, kan de houder van het merk zijn merkrecht niet inroepen. Indien, daarentegen, de verkopen die op een dergelijke marktplaats worden gerealiseerd, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, begeeft de verkoper zich in „het economisch verkeer” in de zin van genoemde artikelen. (Ov. 55).

Verkoop of reclame van buiten de EU via een elektronische marktplaats gericht op consumenten binnen de EU kan door de merkhouder worden verboden. (Dictum sub 1).

De terbeschikkingstelling aan erkende distributeurs van artikelen die voor demonstratie aan de consument in de erkende verkooppunten zijn bestemd en flacons waaruit kleine hoeveelheden kunnen worden gehaald die als gratis monsters aan de consument kunnen worden gegeven, vormt behoudens tegenbewijs geen “in de handel brengen”. (Dictum sub 2).

De merkhouder kan zich verzetten tegen verkoop van waren waarvan de buitenverpakking is verwijderd, wanneer dit tot gevolg heeft dat wezenlijke informatie, zoals die betreffende de identiteit van de fabrikant of de persoon die voor het in de handel brengen ervan verantwoordelijk is, ontbreekt, of wanneer hij bewijst dat de verwijdering van de verpakking afbreuk doet aan het imago van genoemd product en dus aan de reputatie van het merk. (Dictum sub 3).

Aan de beheerder van een elektronische marktplaats kan worden verboden om met behulp van aan een merk gelijke trefwoorden, die deze beheerder heeft gekozen in het kader van een dienst van vermelding op internet, reclame te maken voor de op die marktplaats verkochte producten van dat merk, wanneer die advertentie het de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of genoemde waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. (Dictum sub 4).

De beheerder van een elektronische marktplaats maakt geen „gebruik” in de zin van de artikelen 5 Merkenrichtlijn en 9 Merkenverordening van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens die voorkomen in verkoopaanbiedingen die op zijn site worden getoond. (Dictum sub 5).

Artikel 14 lid 1 van de richtlijn inzake elektronische handel moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de beheerder van een elektronische marktplaats wanneer deze geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis had van of controle had over de opgeslagen gegevens. Genoemde beheerder heeft een dergelijke rol wanneer hij bijstand verleent die onder meer bestaat in het optimaliseren van de wijze waarop de betrokken verkoopaanbiedingen worden getoond of het bevorderen daarvan. Wanneer de beheerder van de elektronische marktplaats geen actieve rol heeft gehad als bedoeld in de voorgaande alinea en zijn dienstverlening derhalve binnen de werkingssfeer van artikel 14 lid 1 van die richtlijn valt, kan hij zich in een zaak die tot een veroordeling tot het betalen van schadevergoeding kan leiden niet op de vrijstelling van aansprakelijkheid als bedoeld in die bepaling beroepen wanneer hij kennis heeft gehad van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen en hij, ingeval hij deze kennis had, niet prompt heeft gehandeld overeenkomstig lid 1, sub b, van genoemd artikel 14. (Dictum sub 6).

Artikel 11 van de handhavingsrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het van de lidstaten vereist dat zij ervoor zorgen dat de op het gebied van de intellectuele-eigendomsrechten bevoegde nationale rechterlijke instanties de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen gelasten om maatregelen te treffen die niet alleen bijdragen tot het doen eindigen van de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op die rechten, maar ook tot het voorkomen van nieuwe inbreuken van die aard. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor het legitieme handelsverkeer scheppen. (Dictum sub 7).



Interflora/ Marks & Spencer

(adwords)

HvJ EU 22 september 2011, zaak C-323/09, Interflora/Marks & Spencer

Artikel 5 lid 1 sub a en lid 2 Merkenrichtlijn

Niet-misleitend gebruik van merken als Adword tast de functies van het merk niet aan.

Interflora maakt bezwaar tegen het gebruik van het woord Interflora als Adword door Marks & Spencer.

IER 2011/71, m.nt. ChG,
NJ 2012/526, m.nt. JHS

Een merkhouder kan een concurrent kan verbieden om zijn merk te gebruik en als Adword, wanneer dit gebruik een van de functies van het merk kan aantasten. Een dergelijk gebruik:

- tast de herkomstaanduidingsfunctie van het merk aan wanneer de op basis van dit trefwoord getoonde reclame het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde;
- tast in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals Adwords, de reclamefunctie van het merk niet aan, en
- tast de investeringsfunctie van het merk aan indien dit het gebruik door de houder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort. (Dictum sub 1).

De houder van een bekend merk kan een concurrent verbieden om reclame te maken op basis van een trefwoord dat overeenkomt met dit merk en dat deze concurrent zonder toestemming van die merkhouder heeft geselecteerd in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, wanneer die concurrent daarmee ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk trekt (aanhaken), dan wel die reclame afbreuk aan dat onderscheidend vermogen (verwatering) of aan die reputatie (afbreken) doet.

Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen dit type afbreuk te beschermen, moeten artikel 5, lid 2, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat die merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten. (Ov. 77).

Reclame op basis van een dergelijk trefwoord doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk (verwatering), indien deze reclame er met name toe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt. (Ov. 94).

De houder van een bekend merk kan daarentegen met name niet verbieden dat concurrenten op basis van trefwoorden die overeenkomen met dit merk reclame laten verschijnen waarin een alternatief voor de waren of diensten van de houder van dit merk wordt voorgesteld, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van de houder van dat merk wordt aangeboden, als deze reclame niet tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt of de functies van het bekende merk anderszins worden aangetast. (Dictum sub 2).

Dergelijk gebruik valt in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en wordt dus wordt verricht met een “geldige reden” in de zin van artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn (Ov. 91).

MERKINBREUK
(OVERIG)



Winters vult in opdracht van een buiten de EU gevestigde opdrachtgever op de merkrechten van Red Bull inbreukmakende blikken met energydrink die bestemd zijn voor buiten de EU.

IER 2012/41, m.nt. AMEV



Winters/Red Bull

(vullen in opdracht)

HvJ EU 15 december 2011, zaak C-119/10, Winters/Red Bull

Artikel 5 lid 1 b Merkenrichtlijn

In opdracht van een ander vullen van inbreukmakende blikken bestemd voor buiten de EU is geen gebruik van een merk.

Een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, maakt zelf geen "gebruik" van deze tekens in de zin van artikel 5 Merkenrichtlijn, maar zorgt hij uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde. (Ov. 30).

Daarbij komt nog dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van die tekens maakt "voor waren of diensten" die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in dat artikel. In het hoofdgeding staat vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven. (Ov. 31).

Weliswaar heeft het Hof tevens vastgesteld dat voornoemd begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het heeft namelijk geoordeeld dat de situatie van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt dat een verband tussen dat teken en die verleende diensten ontstaat. (Ov. 32).

Specsavers/Asda

(merk als gebruikt)

HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers/Asda

Artikel 9 lid 1 sub b en c Merkenverordening



De wijze waarop een merk wordt gebruikt (bijvoorbeeld de kleur) kan relevant zijn bij de beoordeling van de inbreukvraag.

Supermarktketen Asda maakte reclame voor brillen met een logo en in een kleur groen vergelijkbaar met die van brillenketen Specsavers. Groen is echter ook de huiskleur van Asda zelf. Asda gebruikte ook de aanprijzingen "Be a real spec saver at Asda" en "Spec savings at ASDA".

[zie ook bij "normaal gebruik" overige zaken]



Wanneer een gemeenschapsmerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel (dictum sub 2).

Anderzijds is daarbij ook relevant "dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven. (dictum sub 3).

"De omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, een relevante omstandigheid zijn bij de beoordeling of voor het gebruik van dat teken een „geldige reden" bestaat" (ov. 49).



Kruidvat (destijds dochter onderneming van Evora) maakte in haar reclamekrantje gebruik van afbeeldingen van (legaal parallel geïmporteerde) merkparfums (Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune) van Dior. Dior maakte daar bezwaar tegen op grond van auteursrecht en merkenrecht.

NJ 2001/132, m.nt. JHS
BIE 1998/41, m.nt. Ste.
IER 1997/55, p. 224
AA 1999, p. 480, m.nt. HCJ

Dior/Evora

(reclame door wederverkoper)

HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora

Artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn

De wederverkoper van een merkproduct mag het merk ook gebruiken in zijn reclame voor de verdere verhandeling van dit product.

‘De artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.

Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2 [Merkenrichtlijn] er tegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.

De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkenrecht of een auteursrecht zich niet er tegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.’ (Dictum).



BMW/Deenik

(niet-officiële merkdealer)

HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW/Ronald Deenik
Artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn

Een niet-officiële dealer mag een automerk gebruiken om duidelijk te maken dat hij er in gespecialiseerd is, zolang hij niet de indruk wekt dat hij een commerciële band heeft met de merkhouder.

Garagehouder Deenik was gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands auto's van het merk BMW alsmede in de reparatie en het onderhoud van auto's van dit merk. Hij was niet aangesloten bij het dealernet van BMW. BMW maakte bezwaar tegen de wijze waarop hij adverteerde.

NJ 2001/134, m.nt. JHS
IER 1999/16, m.nt. RdR

'Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a [Merkenrichtlijn].

De artikelen 5 tot en met 7 [Merkenrichtlijn] staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.' (Dictum).

'De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.' (Ov. 61).



Arsenal/Reed

(blijk van steun, trouw of gehechtheid)

**HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, Arsenal/
Matthew Reed**

Artikel 5 lid 1 sub a en 6 Merkenrichtlijn

Aanbrengen van merken van voetbalclubs op sjaals en dergelijke is merkgebruik in de zin van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn. Een disclaimer op de plaats van verkoop helpt niet.

Reed verkocht in zijn kraam sjaals voorzien van merken van Arsenal. In die kraam stond een bord met de volgende tekst: 'The word or logo(s) on the goods offered for sale, are used solely to adorn the product and does not imply or indicate any affiliation or relationship with the manufacturers or distributors of any other product, only goods with official Arsenal merchandise tags are official Arsenal merchandise.'

NJ 2003/265, m.nt. MRM
IER 2003/10, m.nt. ChG
NTER 2003/5, m.nt. HMHS

‘Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren [...], kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder. (Ov. 56).

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn [...]. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.’ (Ov. 57).

‘In een situatie die niet onder artikel 6 lid 1 [Merkenrichtlijn] valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.’ (Dictum).

De Engelse verwijzingsrechter weigerde de uitspraak toe te passen, omdat het HvJ EG zelf de feiten anders was gaan vaststellen (High Court 12 december 2002). Het Court of Appeal volgde (de feitenvaststelling van) het HvJ EG wél (Court of Appeal 21 mei 2003).



Gerri/Kerry Spring

(herkomstaanduiding)

HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02, Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry

Artikel 6 lid 1 sub b Merkenrichtlijn

Auditief verwarringsgevaar tussen herkomstaanduiding en merk is niet bepalend, het gaat erom of het gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Gerolsteiner Brunnen maakte op grond van haar woordmerk 'Gerri' voor mineraalwater bezwaar tegen het feit dat Putsch in Duitsland frisdranken op de markt brengt met etiketten met de woorden 'Kerry Spring'. Deze dranken worden door de Ierse vennootschap Kerry Spring Water met water van de bron Kerry Spring geproduceerd en gebotteld te Ballyferriter, in het graafschap Kerry in Ierland.

IER 2004/29, m.nt. JK

'Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding in het economisch leven niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. De kans dat er een of andere fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat, is immers reeds aanzienlijk in een Gemeenschap van vijftien lidstaten met een grote taalkundige verscheidenheid, en zal nog groter worden na de volgende uitbreiding.' (Ov. 25).

'Artikel 6, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouders het gebruik van de herkomstaanduiding krachtens artikel 5 [Merkenrichtlijn] slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.' (Dictum).

'Voor deze rechter zouden met betrekking tot drank in flessen met name onder meer de vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te beoordelen of de producent van de drank met de geografische herkomstaanduiding daden van oneerlijke mededinging stelt ten aanzien van de merkhouders.' (Ov. 26).



Op de scheermesjes van LA-laboratories stond de volgende tekst: 'alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje'.

BIE 2006, p. 131
(actualiteiten) DJGV
IER 2005/51
Zie ook: BMMB 2005, p. 136-137.

Gillette/LA-Laboratories

(bestemmingsexceptie)

HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03, Gillette/LA-Laboratories

Artikel 6 lid 1 sub c Merkenrichtlijn

Gebruik van een merk om de bestemming van een waar aan te geven mag als dat nodig is.

'Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.' (Dictum).

De voorwaarde van een 'eerlijk gebruik' [...] brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking.

Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
- de goede naam van dit merk wordt geschaad; of
- de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product.

Artikel 6 lid 1 sub c kan ook van toepassing zijn wanneer een derde 'niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt.' (Dictum).



Spirit Sun en Context Cut zijn merken van Freiesleben voor edelstenen met twee bijzondere slijpvormen. Hölterhoff gebruikte deze merken als verwijzing naar slijpvormen van eigen producten in een transactie met een juwelier.

NJ 2003/75, BIE 2002, p. 201
(actualiteiten) DWFV
IER 2002/29
NTER 2002/10, m.nt. HMHS

Hölterhoff/Freiesleben

(aanduiding van eigenschappen)

HvJ EG 14 mei 2002, zaak C- 2/00, Hölterhoff/Freiesleben; 'Spirit Sun & Context Cut'

Artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn

Wanneer iemand een merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat, is artikel 5 lid 1 van richtlijn niet van toepassing.

'Artikel 5 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt, dat de waar uit eigen productie afkomstig is en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat.' (Dictum).

Portakabin/Primakabin

(adwords en uitputting)

HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08, Portakabin/Primakabin

Artikelen 6 en 7 Merkenrichtlijn

Verwarrend gebruik van een merk als Adword is in beginsel verboden. Uitputting of beschrijvend gebruik of een andere gegronde reden kan echter een rechtvaardiging opleveren.

Primakabin gebruikt het merk Portakabin als Adword voor de verkoop van onder andere tweedehands Portakabin cabines.

IER 2010/82.1,
m.nt. R.A.M. Quanjel-Scheurs
NJ 2012/524, m.nt. JHS

De merkhouder kan verbieden dat een derde met een Adword dat overeenstemt met het merk van de merkhouder reclame maakt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, wanneer die reclame het de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. (Dictum sub 1).

De adverteerder kan zich dan in het algemeen niet op de in artikel 6 lid 1 [Merkenrichtlijn] vermelde uitzondering beroepen om aan dat verbod te ontkomen. De nationale rechter dient echter na te gaan of er, gelet op de omstandigheden van de zaak, inderdaad geen gebruik in de zin van artikel 6, lid 1, is geweest dat kan worden beschouwd als gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. (Dictum sub 2).

Op grond van artikel 7 Merkenrichtlijn kan gebruik van een merk als Adword om reclame te maken voor de wederverkoop van waren die met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht niet worden verboden, tenzij een gegronde reden in de zin van lid 2 van voormeld artikel rechtvaardigt dat deze houder zich hiertegen verzet, zoals een gebruik van dat teken dat de indruk wekt dat er een economische band bestaat tussen de wederverkoper en de merkhouder, of een gebruik dat de reputatie van het merk ernstig schaadt. (Dictum sub 3).

De nationale rechter, die dient te beoordelen of in de bij hem aanhangige zaak al dan niet sprake is van een gegronde reden:

- kan niet op basis van het enkele feit dat een adverteerder het merk van een ander gebruikt onder de toevoeging van woorden die aangeven dat de betrokken waren worden doorverkocht, zoals „gebruikt” of „tweedehands”, constateren dat de advertentie de indruk wekt dat de wederverkoper en de houder van het merk economisch zijn verbonden of de reputatie van het merk ernstig schaadt;
- moet vaststellen dat een dergelijke gegronde reden bestaat wanneer de wederverkoper zonder toestemming van de houder van het merk dat hij in het kader van de reclame voor zijn wederverkoopactiviteiten gebruikt, de vermelding van dit merk heeft verwijderd van

de waren die door deze merkhouder zijn vervaardigd en in de handel gebracht en deze vermelding heeft vervangen door een etiket waarop de naam van de wederverkoper vermeld staat, waardoor dat merk onzichtbaar wordt gemaakt, en

- moet in zijn overweging betrekken dat het een wederverkoper die is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands waren van een merk niet kan worden verboden gebruik te maken van dit merk om bij het publiek te adverteren voor zijn wederverkoopactiviteiten, die behalve de verkoop van tweedehands waren van bedoeld merk de verkoop van andere tweedehands waren omvatten, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

Viking Gas/Kosan Gas

(navullen)

HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, Viking Gas/Kosan Gas

Artikelen 5 en 7 Merkenrichtlijn

Navullen van als vormmerk geregistreerde gasflessen mag.

Kosan Gas verhandelt flessengas in 'composietflessen' (lichte flessen). De bijzondere vorm van die flessen is ingeschreven als driedimensionaal gemeenschapsmerk. Kosan Gas maakt bezwaar tegen het navullen van deze flessen door Viking Gas.

IER 2011/69

Composietflessen, die zijn bestemd om meerdere malen te worden hergebruikt, vormen niet louter een verpakking van het originele product, maar hebben een autonome economische waarde en moeten worden aangemerkt als opzichzelfstaande waren. (Ov. 30).

Er dient een afweging plaats te vinden van, enerzijds, het legitiem belang van de licentiehouder van het recht op het in de vorm van de composietfles bestaande merk en houder van de daarop aangebrachte merken om te profiteren van de aan die merken verbonden rechten, en, anderzijds, de legitieme belangen van de kopers van die flessen, en met name het recht om ten volle van hun eigendomsrecht op die flessen te genieten, alsmede het algemeen belang van handhaving van een onvervalste mededinging. (Ov. 31).

De verkoop van composietflessen stelt de merkhouder in staat stelt om de economische waarde van de aan die flessen verbonden merken te realiseren en daarmee zijn de uitsluitende merkrechten uitput. (Ov. 32)

De mededinging op de stroomafwaartse markt van navulling van gasflessen zou op ongerechtvaardigde wijze worden beperkt en zou zelfs het risico van afscherming van die markt met zich brengen, wanneer die licentie- en merkhouder zijn fles dankzij de – niet door het merkenrecht beschermde – bijzondere technische kenmerken ervan, zou kunnen opdringen. Dat risico wordt bovendien nog vergroot door het feit dat de composietfles duur is in verhouding tot het gas, en de koper, als hij weer vrij wil zijn in de keuze van zijn gasleverancier, afstand zal moeten doen van zijn voor de aankoop van de fles verrichte oorspronkelijke investering, die slechts rendabel is wanneer de fles een voldoende aantal malen wordt hergebruikt. (Ov. 34).

De houder van een exclusieve licentie voor het gebruik van composietgasflessen die zijn bestemd om te worden hergebruikt, waarvan de vorm is beschermd als driedimensionaal merk en waarop die houder zijn als woord- en beeldmerken ingeschreven naam en logo heeft aangebracht, kan zich niet ertegen kan verzetten dat die flessen, na te zijn aangekocht door consumenten die vervolgens het daarin aanwezige gas hebben opgebruikt, door een derde, tegen betaling, worden ingewisseld voor composietflessen die zijn gevuld met gas dat niet van die houder afkomstig is, tenzij die houder zich kan beroepen op een gegronde reden in de zin van artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn. (Dictum).

Silhouette/Hartlauer

(europese uitputting)

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96, Silhouette/Hartlauer

Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn



Alleen als een merkproduct binnen de EU (of EER) met toestemming van de merkhouder in het verkeer is gebracht is er sprake van uitputting.

Hartlauer importeerde originele, uit de mode geraakte brilmonturen van het merk Silhouette uit Bulgarije (dus 'parallel' van buiten de EU en EER). Merkhouder Silhouette verzette zich daartegen.

NJ 1999/392, m.nt. DWFV
BIE 2000/13,
IER 1998/35, m.nt. EJA
AA 1999, p. 61, m.nt. HCJ

'[D]e artikelen 5 en 7 van de richtlijn [moeten] aldus worden uitgelegd, dat zij een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten bevatten.' (Ov. 25).

'In die omstandigheden kan de richtlijn niet aldus worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht. (Ov. 26).

Deze uitlegging is bovendien de enige die ten volle spoort met het doel van de richtlijn, namelijk de werking van de interne markt te verzekeren. Een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitputting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije dienstverlening.' (Ov. 27).

'Artikel 7 lid 1 van de [Merkenrichtlijn] verzet zich tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.' (Dictum).



Van Doren + Q/Listyle; Stüssy

(bewijslast)

**HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00, Van Doren + Q/Lifestyle;
Stüssy**

Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn

De parallelimporteur moet bewijzen dat sprake is van parallelimport van binnen de EU. Als er een reëel gevaar bestaat dat markten worden afgeschermd kan de bewijslast echter bij de merkhouders komen te liggen.

Lifestyle parallelimporteert in Duitsland kleding van het merk Stüssy. Van Doren is exclusief importeur en maakt daar bezwaar tegen.

BIE 2004/11
IER 2003/49
AA 2004, p. 185, m.nt. ChG
NTER 2003/9, m.nt. HMHS

‘Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouders gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de [Merkenrichtlijn].

De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouders zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouders met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.’ (Dictum).



Class International

(achter de douane)

HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, Class/SmithKline Beecham e.a.

Artikel 5 lid 1 en 3 sub c Merkenrichtlijn

Artikel 9 lid 1 en 2 sub c Merkenverordening

Zolang parallel geïmporteerde goederen zich achter de douane bevinden en een eindbestemming binnen de Gemeenschap niet vast staat, is er geen sprake van merkinbreuk.

Class International bracht een container met tandpasta van het merk Aquafresh uit Zuid-Afrika in Rotterdam de Gemeenschap binnen. Merkhoudster Beecham legde 'achter de douane' beslag.

IER 2006/8, m.nt. ChG

De merkhoudster kan zich niet verzetten tegen 'de enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot – van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhoudster mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst. (Dictum sub 1).

De begrippen 'aanbieden' en 'in de handel brengen' van goederen [...] kunnen mede omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhoudster kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. (Dictum sub 2).

In een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, rust de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht [...] kan worden uitgeoefend, op de merkhoudster, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.' (Dictum sub 3).



Diesel maakt bezwaar tegen verhandeling van Diesel-schoenen door Makro. Makro stelt dat deze schoenen door een licentiehouder van Diesel, derhalve met toestemming van Diesel, in de EU in het verkeer zijn gebracht. Diesel betwist dat sprake is geweest van een licentie of van toestemming.

NJB 2009, 1931
IER 2010/9, m.nt. H.M.H.
Speyant
NJ 2011/165, m.nt. ChG

Makro/Diesel

(toestemming)

HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-324/08, Makro/Diesel

Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn

Toestemming voor in het verkeer brengen kan impliciet zijn, mits naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht.

Artikel 5 Merkenrichtlijn geeft de merkhouder een uitsluitend recht dat hem onder meer toestaat, iedere derde te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te hebben. Artikel 7 lid 1 van dezelfde richtlijn bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder zelf of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De toestemming, die erop neerkomt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht in de zin van dat artikel 5, is het beslissende element voor de uitputting van dat recht en zij moet dus worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming. (Ov. 21-23).

De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen hebben evenwel ertoe geleid dat het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke regel wijzigingen kan ondergaan. Zo heeft het Hof geoordeeld dat de uitputting van het uitsluitend recht onder meer effect kan sorteren wanneer de verhandeling van de waren gebeurt door een persoon die economisch verbonden is met de merkhouder, zoals bijvoorbeeld een licentiehouder. Wanneer de betrokken waren voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht door een persoon die niet economisch verbonden is met de merkhouder en zonder uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde, kan de wil om afstand te doen van het uitsluitend recht in de zin van artikel 5 blijken uit een impliciete toestemming van de merkhouder. (Ov. 23-25).

Artikel 7, lid 1 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht. (Ov. 35).

Copad/Dior

(aantasting luxueus imago)

HvJ EG 23 april 2009, zaak C-59/08, Copad/Dior

Artikelen 7 en 8 Merkenrichtlijn

Een merkhouder kan op grond van merkinbreuk optreden tegen de verkoop van merkproducten door een licentienemer als daardoor de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast.

Licentienemer SIL heeft in strijd met haar contractuele verplichtingen prestigieuze korsetten onder het merk Christian Dior verkocht aan Copad, een onderneming die als discounter actief is.

NJB 2009, 974

IER 2009/47, m.nt. ChG

Artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat de aan een merk verbonden rechten door de merkhouder kunnen worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst die om prestigerechten de verkoop aan discounters verbiedt van waren als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het hoofdgeding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast. (Dictum sub 1).

Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in artikel 8 lid 2 van deze richtlijn bedoelde bepalingen. (Dictum sub 2).

Wanneer desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, kan de merkhouder enkel een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk. (Dictum sub 3).

Coty/Simex

(geen uitputting testflacons)

HvJ EU 3 juni 2010, zaak C-127/09, Coty/Simex

Artikel 7 Merkenrichtlijn en artikel 13 Merkenverordening

Op 'parfumtestflacons' die niet mogen worden verkocht is geen uitputting van toepassing.

Simex Trading verkoopt 'parfumtestflacons' van merken van Coty Prestige, die volgens de contractuele voorwaarden van Coty Prestige niet mogen worden verkocht maar alleen als testers mogen worden aangeboden, en bovendien buiten de EU zijn geleverd.

IER 2010/84

Er is alleen sprake van uitputting van de aan het merk verbonden rechten wanneer er vanuit kan worden gegaan dat de houder van dit merk uitdrukkelijk of impliciet heeft toegestemd tot het respectievelijk in de EU of de EER in de handel brengen van de waren waarvoor die uitputting wordt aangevoerd. (Dictum sub 1).

Wanneer "parfumtestflacons" zonder eigendomsoverdracht en met een verbod op verkoop ervan ter beschikking worden gesteld aan met de merkhouder contractueel verbonden tussenhandelaren opdat hun klanten de inhoud ervan voor testdoeleinden kunnen verbruiken, en waarbij de merkhouder deze waar te allen tijde kan terugroepen en de presentatie ervan zich duidelijk onderscheidt van die van de parfumflacons die de merkhouder gewoonlijk ter beschikking stelt aan deze tussenhandelaren, aangezien deze testflacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen "demonstratie" en "mag niet worden verkocht" zijn aangebracht, kan er, bij gebreke van enig bewijselement in tegengestelde zin – waarover de verwijzende rechter dient te oordelen – niet van worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan. (Dictum sub 2).

ANDERE ZAKEN OVER PARALLEL- IMPORT

Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn

HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98, Sebago/G-B Unic

Er is slechts toestemming van de merkhouder in de zin van artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn, wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. BIE 2000/60, IER 1999/49

HvJ EG 20 november 2001, zaken C-414/99 en C-415/99, Zino Davidoff/A & G Imports, Levi Strauss/Tesco en Costco

De toestemming van de merkhouder voor import binnen de EER kan impliciet zijn.

Maar, 'een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:

- uit het feit dat de merkhouder niet aan alle achtereenvolgende kopers van de buiten de EER in de handel gebrachte waren heeft meegedeeld dat hij zich tegen het verhandelen in de EER verzet;
- uit het feit dat op de waren niet is vermeld dat het verboden is ze in de EER in de handel te brengen;
- uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de van het merk voorziene waren heeft overgedragen zonder contractuele beperkingen op te leggen, en dat volgens de op de overeenkomst toepasselijke wet het overgedragen eigendomsrecht zonder dergelijke beperkingen een onbeperkt recht tot wederverkoop omvat of op zijn minst het recht om de waren later in de Europese Economische Ruimte te verhandelen.'

Voor de uitputting is niet relevant:

- dat de handelaar die de van het merk voorziene waren invoert, niet weet dat de merkhouder zich ertegen verzet dat deze waren in de EER in de handel worden gebracht of op die markt worden verhandeld door andere dan erkende wederverkopers, of
- dat de erkende wederverkopers en groothandelaars aan hun eigen kopers geen contractuele beperkingen hebben opgelegd waarin dat verzet tot uiting komt, ofschoon de merkhouder hen daarvan op de hoogte had gebracht.' (Dictum).

NJ 2002/183

BIE 2001, p. 435

(actualiteiten) CvN

IER 2002/4, m.nt. SdW

NTER 2002/5, m.nt. HMHS

HvJ EG 30 november 2004, zaak C-16/03, Peak Holding/ Axolin-Elinor; Peak Performance

'Artikel 7, lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat van een merk voorziene waren niet kunnen worden geacht in de EER in de handel te zijn gebracht wanneer de merkhouder ze in de EER heeft ingevoerd om ze aldaar te verkopen of wanneer hij ze in zijn eigen winkels of in die van een gelieerde vennootschap aan de consumenten in de EER te koop heeft aangeboden, maar er niet in geslaagd is, ze te verkopen.

In omstandigheden zoals die in het hoofdgeding sluit het bedingen van een verbod van wederverkoop in de EER in een tussen de merkhouder en een in de EER gevestigde marktdeelnemer gesloten verkoopovereenkomst het in de EER in de handel brengen in de zin van artikel 7, lid 1 [Merkenrichtlijn] niet uit en staat het derhalve niet in de weg aan de uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder in geval van wederverkoop in de EER in strijd met het verbod.' (Dictum).

Paranova

(ompakken)

HvJ EG 11 juli 1996, zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb en Boehringer/Paranova

Artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn

Ompakken van medicijnen voor parallelimport mag als het noodzakelijk is, het product en de reputatie niet worden aangetast en de merkhouder op de hoogte is gesteld.

Paranova parallel-importeerde medicijnen uit Europese landen waar de prijzen laag zijn (o.a. Griekenland) en verkocht ze met winst in Denemarken. Daarbij werden de medicijnen voorzien van andere buitenverpakkingen en/of stickers.

NJ 1997/129, m.nt. DWFV
TVVS 1996, p. 291, m.nt. Mok

De merkhouder kan zich op grond van artikel 7 lid 2 [Merkenrichtlijn] verzetten tegen de ompakking van een farmaceutisch product, tenzij:

1. dit leidt tot kunstmatige afscherming van markten. Met name wanneer de merkhouder in verschillende lid-staten een identiek farmaceutisch product in verschillende verpakkingen verkoopt en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het product in de lid-staat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het product niet kan worden aangetast.
2. wordt aangetoond, dat de ompakking de toestand van het product niet kan aantasten. Met name wanneer er alleen een nieuwe buitenverpakking omheen wordt gedaan of er een sticker op wordt geplakt.
3. op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant, met dien verstande dat deze vermeldingen zodanig moeten zijn afgedrukt dat zij kunnen worden begrepen door iemand met een normaal gezichtsvermogen en normale oplettendheid.
4. de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
5. de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert. (Verkorte versie dictum)

Boehringer Ingelheim/ Swingward

(extra etiket en ompakking)

**HvJ EG 26 april 2007, C-348/04, *Boehringer Ingelheim/
Swingward***

Artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn

Bij ompakken en heretiketteren van parallel geïmporteerde medicijnen gelden allerlei gedetailleerde voorwaarden.

Boehringer Ingelheim maakt bezwaar tegen ompakken en heretiketteren van parallel geïmporteerde medicijnen door Swingward.

De merkhouder kan zich rechtmatig verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij:

- komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van het opnieuw geëtiketteerde product onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten zal bijdragen;
- wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;
- op de verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant;
- de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
- de importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het opnieuw geëtiketteerde product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van dit product levert. (Dictum sub 1).

De voorwaarde dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij het wordt voorzien van een nieuwe verpakking waarop het merk opnieuw wordt aangebracht of waarbij er een etiket wordt aangebracht op de verpakking van dit product, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product in de lidstaat van invoer – als één van de voorwaarden die, wanneer zij zijn vervuld, de merkhouder verhinderen om zich krachtens artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn te verzetten tegen de genoemde verhandeling – heeft uitsluitend betrekking op het feit dat het product wordt omgepakt, en niet op de wijze of de stijl van deze ompakking. (Dictum sub 2).

De voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden, als voorwaarde die moet worden vervuld opdat laatstgenoemde zich niet krachtens artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn rechtmatig zou kunnen verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product, wanneer de parallelimporteur hetzij het product heeft voorzien van een nieuwe verpakking waarop hij het merk opnieuw heeft aangebracht, hetzij op de verpakking van het product een etiket heeft aangebracht, is niet beperkt tot de gevallen waarin de ompakking defect, van slechte kwaliteit of slordig is. (Dictum sub 3).

De vraag of het feit dat de parallelimporteur:

- het merk niet aanbrengt op de nieuwe buitenverpakking van het product (debranding), of
- op deze verpakking zijn eigen logo of stijl aanbrengt, of een huis'opmaak", dan wel een opmaak die gebruikt wordt voor een aantal verschillende producten (cobranding), of
- op die verpakking op dusdanige wijze een extra etiket aanbrengt dat het merk van de merkhouder geheel of gedeeltelijk aan het oog wordt onttrokken, of
- op het extra etiket niet vermeldt dat het betrokken merk toebehoort aan de merkhouder, of
- zijn eigen naam als parallelimporteur in hoofdletters drukt,

de goede naam van het merk kan aantasten, is een feitelijke vraag die de nationale rechter tegen de achtergrond van de omstandigheden van elk concreet geval moet beantwoorden. (Dictum sub 4).

In situaties zoals die in de hoofdgedingen, rust de bewijslast ter zake van het vervuld zijn van de volgende voorwaarden op de parallelimporteurs:

- het gebruik van het merkrecht door de merkhouder om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten zou tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten bijdragen;
- de ompakking kan de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet aantasten;
- op de nieuwe verpakking wordt duidelijk vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;
- de presentatie van het omgepakte product kan de reputatie van het merk en van de merkhouder niet schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;
- de importeur dient de merkhouder tevoren ervan in kennis te stellen dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en dient hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product te leveren,

Indien deze voorwaarden zijn vervuld, beletten zij de merkhouder om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product.

Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fortiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad. (Dictum sub 5).

Wanneer een parallelimporteur aan de merkhouder geen voorafgaande kennisgeving inzake een omgepakt farmaceutisch product heeft gedaan, maakt hij inbreuk op de rechten van deze merkhouder bij iedere volgende invoer van genoemd product, zolang hij hem niet een

dergelijke kennisgeving heeft gedaan. De sanctie op deze inbreuk dient niet alleen evenredig te zijn, maar eveneens voldoende effectief en afschrikkend om ervoor te zorgen dat de Merkenrichtlijnvolle uitwerking krijgt. Een nationale maatregel krachtens welke, in geval van een dergelijke inbreuk, de merkhouder recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt, lijkt als zodanig ook niet strijdig met het evenredigheidsbeginsel. Het staat evenwel aan de nationale rechter om in elk concreet geval, met name gelet op de omvang van de schade die door de inbreuk van de parallelimporteur aan de merkhouder werd toegebracht, en met eerbiediging van het evenredigheidsbeginsel, het bedrag van de financiële vergoeding vast te stellen. (Dictum sub 6).

NJ 2009/381, m.nt. JHS

The Wellcome Foundation/Paranova

(ompakking)

HvJ EG 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation/Paranova

Artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn

Bij parallelimport moet het (gewijzigde) ontwerp van de verpakking enkel worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. De parallelimporteur dient de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer.

Parallelimporteur pakt farmaceutisch product om in verpakking met nieuw ontwerp, om te voorkomen dat de merkhouder de markt kan afschermen door het identieke product in alle lidstaten in een andere verpakking op de markt te brengen en zo, aan de hand van die verpakking, kan zien van welke distributeur in welke lidstaat het parallel verhandelde product afkomstig is.

NJ 2009/382, m.nt. JHS

Aangezien het ontwerp van de nieuwe verpakking van het product niet wordt getoetst aan de voorwaarde dat het noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, kan het zeker niet worden getoetst aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht. (Ov. 27).

Het zou immers incoherent zijn te stellen dat niet dient te worden nagegaan of het door de parallelimporteur gekozen ontwerp van de nieuwe verpakking van het betrokken product noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van dit product, en tegelijkertijd te eisen dat dit ontwerp voldoet aan het criterium van het minst ingrijpende middel voor het merkrecht. (Ov. 28).

Bijgevolg dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat artikel 7, lid 2 [Merkenrichtlijn] aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. (Ov. 30).

Gelet op het voorgaande en het feit dat de goede werking van het stelsel van kennisgeving veronderstelt dat elk der belanghebbende partijen zich loyaal inzet om de rechtmatige belangen van de andere partij in acht te nemen, dient de parallelimporteur de merkhouder de informatie te verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen, na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. (Ov. 34).

De aard van de te verstrekken informatie hangt voor het overige af van de omstandigheden van het concrete geval. A priori kan niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen. (Ov. 35).

In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat indien blijkt dat de verstrekte informatie door de merkhouder wordt gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen kunnen vinden in het kader van de mededingingsregels van het EG-Verdrag. (Ov. 36).

ANDERE ZAKEN OVER OMPAKKEN

Artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn

NJ 1999/216, m.nt. DWFV
BIE 1998/49, m.nt. JHS

NJ 2000/136

IER 2002/38, m.nt. HMHS

HvJ EG 11 november 1997, zaak C-349/95, Loendersloot/ Ballentine

De merkhouders mag zich verzetten tegen opnieuw etiketteren van parallel geïmporteerde whiskyflessen, tenzij:

1. dit tot kunstmatige afscherming van de markten van Lid-Staten zal bijdragen;
2. wordt aangetoond, dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product niet kan aantasten;
3. de presentatie van het opnieuw geëtiketteerde product de reputatie van het merk en van de merkhouders niet kan schaden, en
4. de persoon die zich met de heretikettering bezighoudt, de merkhouders tevoren informeert dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden.' (Ov. 50).

HvJ EG 12 oktober 1999, zaak C-379/97, Upjohn/Paranova; Dalacin

Upjohn bracht het antibioticum clindamycine in verschillende vormen in de Gemeenschap op de markt. Daartoe gebruikte zij in Denemarken, Duitsland en Spanje het merk Dalacin, in Frankrijk het merk Dalacine en in de overige lidstaten het merk Dalacin C. Paranova kocht medicijnen in het ene land, pakte ze om en verkocht in het ander land onder de aldaar gebruikte merknaam. Dergelijk ompakken mag alleen als het 'objectief noodzakelijk' is voor de parallelimporteur om het product in een andere land op de markt te kunnen brengen.

HvJ EG 23 april 2002, zaak C-443/99, MSD/Paranova

'Ompakking van geneesmiddelen door vervanging van de verpakking is objectief noodzakelijk in de zin van de rechtspraak van het Hof, indien zonder die ompakking de effectieve toegang tot de betrokken markt of een gedeelte daarvan als belemmerd moet worden beschouwd vanwege een sterke weerstand van een beduidend percentage van de consumenten tegen opnieuw geëtiketteerde geneesmiddelen.' (Dictum).

HvJ EG 23 april 2002, zaak C-143/00, Boehringer/Swingward

De merkhouders mag zich op grond van zijn merkrecht verzetten tegen ompakken, 'tenzij [dat] bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten.'

'De parallelimporteur moet in ieder geval het vereiste van voorafgaande kennisgeving naleven om merkgeneesmiddelen te mogen ompakken. Indien de parallelimporteur dit vereiste niet naleeft, mag de merkhouders zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur dient zelf de merkhouders van de voorgenomen ompakking in kennis te stellen. In geval van betwisting staat het aan de nationale rechter om onder inaanmerkingneming van alle relevante omstandigheden te beoordelen of de merkhouders over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren.' (Dictum sub 3).

**PARALLELIMPORT
BINNEN DE EER**

Artikelen 28-30 en 81 EG

BIE 1966/58

HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56-58/64, Grundig Consten/Commissie

Grundig had aan zijn alleenverkoper in Frankrijk (Consten) het merk 'Gint' (afkorting van Grundig International) overgedragen. Daarmee zou Consten parallelimport van buiten Frankrijk kunnen tegengaan. De overeenkomst waarbij het merk Gint werd overgedragen (en daarmee ook de bedoelde uitoefening van het merkrecht) werd door het HvJ op grond van art. 85 (oud) EG, nu art. 81 EG, niet geoorloofd geacht.

HvJ EG 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop

Merkhouder Winthrop kon zich niet met succes verzetten tegen de invoer in Nederland door Centrafarm van het merkgeneesmiddel Negram dat door (de moeder van) Winthrop zelf in Engeland op de markt was gebracht.

Het specifieke voorwerp van het merkrecht is 'de merkgerechtigde het uitsluitende recht te verschaffen het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen van een product en hem aldus te beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door van dit merk valselijk voorziene producten te verkopen.' (Ov. 11).

BIE 1975/2

HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin/Terranova

De Duitse onderneming Terranova maakte op grond van haar merkrechten op het woord Terranova bezwaar tegen de inschrijving van het merk Terrapin in Duitsland door de gelijknamige Engels onderneming.

'Het is verenigbaar met de bepalingen van het EEG-Verdrag betreffende het vrije verkeer van goederen, dat een in een Lid-Staat gevestigde onderneming zich op grond van haar in die Staat wettelijk beschermde rechten op een merk en een handelsnaam verzet tegen de invoer van producten van een onderneming uit een andere Lid-Staat, die overeenkomstig de wettelijke regeling van deze Staat zijn voorzien van een benaming die met het merk en de handelsnaam van eerstbedoelde onderneming kan worden verward, mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebepalende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.' (Dictum).

NJ 1977/159

NB: Na het arrest Ideal Standard (zie onder) is niet meer vereist dat de rechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

HvJ EG 22 juni 1994, zaak C-9/93, IHT Danziger/Ideal Standard

Na (vrijwillige) volledige opsplitsing van merkrechten is geen sprake meer van toestemming door de merkhouder die leidt tot uitputting.

American Standard was via zijn Duitse en Franse dochtermaatschappij (Ideal-Standard GmbH en Ideal-Standard SA) in Duitsland en Frankrijk houder van het merk 'Ideal Standard'. De Franse dochtermaatschappij verkocht dit merk aan SGF die het weer overdroeg aan CICH. Een dochtermaatschappij van deze laatste (IHT) verhandelde in Duitsland onder het merk 'Ideal Standard' producten die door CICH in Frankrijk vervaardigd waren. Ideal-Standard GmbH kon zich hiertegen verzetten:

NJ 1995/480
BIE 1995/39

‘De aan elke overdracht inherente toestemming is niet dezelfde toestemming als die welke wordt vereist opdat het uitputtingsbeginsel effect sorteert. Daarvoor is nodig, dat de rechthebbende in de staat van invoer -al dan niet rechtstreeks -bevoegd is te bepalen, welke producten in de staat van uitvoer van het merk kunnen worden voorzien, en de kwaliteit van die producten te controleren. Deze bevoegdheid gaat evenwel te niet, indien hij de controle over het merk door een overdracht aan een derde die geen economische band met hem heeft, verliest.’ (Ov. 43).

Over onvrijwillige volledige opsplitsing was hetzelfde reeds bepaald in HvJ EG 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG II (niet opgenomen)

HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02, Administration des douanes/Rioglass

Rioglass verkocht aan een in Polen (destijds geen EU-lid) gevestigde vennootschap Jann een aantal ruiten voor auto's van verschillende merken, die in Spanje rechtmatig waren vervaardigd. Op een deel van de ruiten, die op modellen van Peugeot, Citroën of Renault moesten worden gemonteerd, was naast het merk van de fabrikant het logo of het merk van de autofabrikant aangebracht. Deze ruiten werden via Frankrijk vervoerd en aldaar werd beslag gelegd wegens merkinbreuk.

‘Artikel 28 EG moet aldus worden uitgelegd, dat het zich ertegen verzet dat de douaneautoriteiten op basis van een wettelijke regeling van een lidstaat inzake de intellectuele eigendom procedures inzake vasthouding toepassen op in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd zijn om na doorvoer over het grondgebied van eerstbedoelde lidstaat op de markt te worden gebracht in een derde land.’ (Dictum).

IER 2004/14, m.nt. HMHS



Brandblusapparatenfabrikant Ajax vroeg vervallenverklaring van het merk Minimax voor brandblusapparaten van concurrent Ansul wegens niet normaal gebruik. Ansul gebruikte het merk niet meer voor (de verkoop van) nieuwe brandblussers, maar nog wel voor verkoop van onderdelen en blusmiddelen, voor reparatie en onderhoud en op stickers met de tekst 'Gebruiksklaar Minimax'.

NJ 2004/339, m.nt. JHS
BIE 2003/90
IER 2003/31



Ansul/Ajax

(reële commerciële exploitatie)

HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01, Ansul/Ajax; Minimax
Artikel 12 lid 1 Merkenrichtlijn

Normaal gebruik is gebruik om een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik.

'Artikel 12 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.' (Dictum).

La Mer

(werkelijk commercieel doel)

HvJ EG 27 januari 2004, zaak C-259/02, La Mer Technology/ Laboratoires Goemar; La Mer

Artikelen 10 lid 1 en 12 lid 1 Merkenrichtlijn

Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.

La Mer riep het verval in van het merk 'Laboratoire de la mer' van Goemar voor cosmetische producten op basis van algen omdat Goemar gedurende een periode van vijf jaar geen normaal gebruik zou hebben gemaakt van het merk.

Goemar behaalde gedurende de periode van vijf jaar in het Verenigd Koninkrijk slechts een zeer geringe omzet van enkele honderden Britse ponden, maar volgens de feitenrechter weerspiegelde deze situatie meer de commerciële mislukking van de houdster van het merk dan een gebruik enkel met het oog op het behoud van de gevolgen van de inschrijving. Anderzijds stelde de feitenrechter vast dat Goemar kort na deze periode een nieuwe vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk had aangeworven om de verkoop op te voeren.

Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt 'wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.

Volgens de [Merkenrichtlijn] mag voor de kwalificatie van normaal gebruik van het merk weliswaar slechts rekening worden gehouden met omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en zijn gelegen vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, maar zij [verzet] zich er niet tegen dat bij de beoordeling of gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Het is de taak van de nationale rechter te beoordelen of dergelijke omstandigheden bevestigen dat het gebruik van het merk gedurende de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen verijdelen.' (Dictum).



Vitafruit

(geen de minimis regel)

HvJ EG 11 mei 2006, zaak C-416/04 P, The Sunrider/OHIM; Vitafruit

Artikel 15 Merkenverordening

Er bestaat geen minimale kwantitatieve drempel voor normaal gebruik.

Espadafor Caba stelde op basis van zijn het nationale woordmerk Vitafruit oppositie in tegen de Europese merkschrijving Vitafruit van The Sunrider. The Sunrider stelde zich op het standpunt dat Espadafor Caba haar merk niet normaal had gebruikt.

De verkoop van 293 dozen van elk 12 stuks geconcentreerde vruchtensappen ter waarde van € 4.800,-, tussen mei 1996 en mei 1997, aan één enkele klant in Spanje, is in casu aan te merken als ‘normaal gebruik.’ (Ov. 68-69).

Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een *de minimis* regel, die het OHIM of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld. (Ov. 72)

Verder sanctioneerde het HvJ EG het oordeel van het GEA dat ‘kruiden- en vitaminedranken’ en ‘geconcentreerde vruchtensappen’ soortgelijke waren zijn. (Ov. 86).

Armin Häupl/Lidl Stiftung

(geldige reden niet gebruik)

HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05, Armin Häupl/Lidl Stiftung

Artikel 10 lid 1 Merkenrichtlijn

Van een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk is sprake bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen.

Nietigheidsactie tegen internationaal merk Le Chef De Cuisine op grond dat het in Oostenrijk niet werd gebruikt. Twist over het begin van de periode van bescherming en geldige reden voor niet-gebruik.

Uit de achtste overweging van de considerans van de richtlijn blijkt dat “om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven [...] merken [...] te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”. Daarom moet het begrip geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk niet een te ruime draagwijdte worden gegeven. Die doelstelling zou immers in gevaar worden gebracht indien elke belemmering, hoe klein ook, mits die zich buiten de wil van de houder van een merk voordoet, zou volstaan om het niet-gebruik van het merk te rechtvaardigen. (Ov. 51).

De datum waarop de inschrijvingsprocedure is voltooid in de zin van artikel 10 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet in elke lidstaat worden bepaald op basis van de in die staat ter zake van de inschrijving geldende procedurevoorschriften.

Artikel 12 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een geldige reden [...] voor het niet-gebruiken van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen. (Dictum).



Radetzky-Orden

(normaal gebruik zonder winstoogmerk)

**HvJ EG 9 december 2008, zaak C-442/07, Verein Radetzky-Orden/
Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky**

Artikel 12 lid 1 Merkenrichtlijn

Van normaal gebruik is sprake wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk niet louter intern maar bijvoorbeeld in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.

De Bundesvereinigung Kameradschaft "Feldmarschall Radetzky" is houdster van een aantal woord- en beeldmerken die in wezen haar eretekens (medailles) weergeven. Een aantal leden dragen deze ordes en eretekens tijdens bijeenkomsten en bij het inzamelen en het uitdelen van giften. Ook worden de merken op uitnodigingen en briefpapier afgedrukt.

Het gegeven dat een charitatieve vereniging geen winstoogmerk heeft, sluit immers niet uit dat zij ernaar kan streven een afzetmarkt voor haar waren of diensten te vinden en, vervolgens, te behouden. Er bestaan ook vormen van charitatieve dienstverlening tegen betaling. In de hedendaagse maatschappij zijn er immers verschillende soorten verenigingen zonder winstoogmerk ontstaan die op het eerste gezicht hun diensten gratis aanbieden, maar in werkelijkheid met subsidies worden gefinancierd dan wel vergoedingen van allerhande soort ontvangen. (Ov. 17 en 18).

Het is niet uitgesloten dat de door een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven merken een bestaansreden hebben, daar zij de vereniging kunnen beschermen tegen mogelijk gebruik in het economische verkeer van identieke of gelijksoortige tekens door derden. (Ov. 19).

Het gebruik van het merk door een vereniging zonder winstoogmerk tijdens loutere privé-evenementen dan wel voor de aankondiging van of reclame voor deze evenementen, vormt slechts intern gebruik van het merk en geen "normaal gebruik" in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn. (Ov. 22).

Artikel 12 lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen. (Dictum).

Silberquelle/ Maselli-Strickmode

(normaal gebruik)

HvJ EG 15 januari 2009, zaak C-495/07, Silberquelle/Maselli-Strickmode GmbH

Artikelen 10 en 12 Merkenrichtlijn

Wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, gebruikt hij dit merk niet normaal voor de klasse waartoe deze artikelen behoren.

Bij het in de handel brengen van textielwaren heeft Maselli haar merk gebruikt ter aanduiding van een alcoholvrije drank die zij in flessen met het opschrift "WELL-NESS-DRINK" als geschenk bij de verkoop van haar textielwaren gaf.

Het aantal ingeschreven merken en de eventueel daartussen rijzende conflicten gebieden dat de door een merk voor een bepaalde waren- of dienstenklasse verleende rechten slechts worden gehandhaafd wanneer dit merk op de markt van de waren of diensten van deze klasse is gebruikt. Aan deze voorwaarde niet voldaan wanneer reclameartikelen als beloning voor de aankoop van andere waren en ter bevordering van de verkoop van die waren worden verstrekt. (Ov. 19-20).

NJ 2009/300

In een dergelijk geval worden deze artikelen immers niet aan de klant verstrekt met het oog op de penetratie van de artikelen op de markt van de waren die behoren tot dezelfde klasse. Het aanbrengen van het merk op deze artikelen draagt in deze omstandigheden niet ertoe bij dat voor deze artikelen een afzet wordt gevonden of behouden noch dat deze artikelen in het belang van de consument worden onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen. (Ov. 21).

Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze artikelen behoren. (Ov. 22).

Onel/Omel

(territoriaal bereik normaal gebruik)

HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11, Leno/Hagelkruis; Onel/Omel

Artikel 15 Merkenverordening

Bij de beoordeling van normaal gebruik moet worden geabstraheerd van de landsgrenzen. Onder omstandigheden is niet uitgesloten dat normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk zich tot één lid-staat beperkt.

Leno maakt op basis van het merk ONEL merk bezwaar tegen de registratie van het merk OMEL. Hagelkruis betwist dat Leno het merk ONEL normaal heeft gebruikt in de Gemeenschap voor diensten van de klassen 35, 41 en 42. Hagelkruis erkent dat Leno het merk voor die diensten normaal heeft gebruikt in Nederland.

ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd.

Bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende ‘normaal gebruik’ van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten (Dictum sub 1).

Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een ‘normaal gebruik’ te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk. (ov. 50).

Van normaal gebruik is sprake wanneer het merk wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeel te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan. (Dictum sub 2).

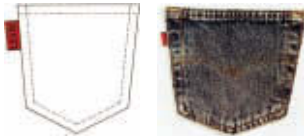
ANDERE ZAKEN OVER NORMAAL GEBRUIK

HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11, Bernhard Rintisch/ Klaus Eder; Proti

Rintisch is van de woordmerken PROTIPLUS en PROTI en het woord- en beeldmerk Proti Power voor waren op basis van proteïnen. Hij maakt bezwaar tegen het gebruik van het jongere woordmerk Protifit voor soortgelijke waren door Eder. Eder stelt dat Rintisch het woordmerk Proti niet (normaal) heeft gebruikt, omdat hij alleen de merken PROTIPLUS en Proti Power gebruikt. Het Hof verklaart voor recht:

Artikel 10 lid 2 sub a Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven. (Dictum sub 1).

Artikel 10 lid 2 sub a Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief” merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden. (Dictum sub 2)



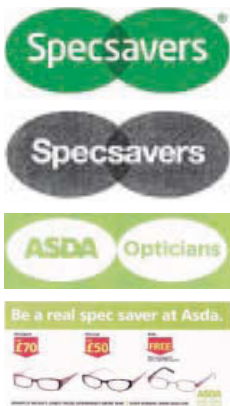
HvJ EU 18 april 2013, zaak C-2/12, Colloseum/Levi Strauss

Levi Strauss is houdster van merk met een rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een broekzak het wordelement 'LEVI'S' bevat en van een merk dat bestaat uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. De vraag was of Levi Strauss deze merken normaal heeft gebruikt.

Aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk [...] kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. (Dictum).

HvJ EU 18 juli 2013, zaak C-252/12, Specsavers/Asda

Aan de voorwaarde van „normaal gebruik” kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen. (Dictum sub 1).



Lindt & Sprüngli/ Frans Hauswirth

**HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-529/07, Lindt & Sprüngli/
Frans Hauswirth**

Artikel 51 lid 1 sub (oud, thans 52 lid 1 sub b) Merkenverordening



Lindt & Sprüngli is houdster van een vormmerk bestaande uit een zittende goudkleurige haas in chocolade, met een rood strikje, een belletje en de in bruin geschreven vermelding „Lindt GOLDHASE”. Zij maakt op grond daarvan bezwaar tegen een andere chocoladehaas van Frans Hauswirth (zie afbeelding.)

ER 2010/11, m.nt. AT

Bij beoordeling van kwade trouw bij een merkaanvraag moet rekening worden gehouden met kennis van het gebruik van een overeenstemmend teken van een derde op de markt, met de bedoeling om verder gebruik van dat teken te verbieden en met de beschermingsomvang van dat teken.

Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het merk immers niet zijn wezenlijke functie, te weten aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. (Ov. 42-45).

Evenzo vormt het feit dat een derde al geruime tijd een teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde merk en dit teken een zekere mate van rechtsbescherming genoot, een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager. In een dergelijk geval zou de aanvrager immers de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen gebruiken met als enige bedoeling, een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites reeds een bepaalde mate van rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren. (Ov. 46-47).

Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51 lid 1 sub b Merkenverordening moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten. (Ov. 53).



Malaysia Dairy

(kwade trouw)

HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy/Ankenævnet for Patenter og Varemærker; Yakult

Artikel 4 lid 4 sub g Merkenrichtlijn

Kennis van gebruik van een merk in het buitenland volstaat niet om kwade trouw aan te nemen.

Yakult heeft sinds 1965 modelmerkrechten op een plastic fles voor een melkdrank in Japan en een aantal andere landen. Malaysia Dairy produceert en verkoopt sinds 1977 een melkdrank in een plastic fles. Sinds 1980 heeft zij merkrechten op haar vergelijkbare plastic fles in onder meer Maleisië. Yakult stelt dat merkregistratie voor de plastic fles door Malaysia Dairy in 1995 in Denemarken te kwader trouw is.

Het begrip “kwade trouw” in de Merkenrichtlijn is een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. (Dictum sub 1).

Om de kwade trouw van de aanvrager van een merk in de zin van deze bepaling vast te stellen, moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling. (Dictum sub 2).

Artikel 4, lid 4, sub g Merkenrichtlijn laat lidstaten niet de ruimte om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet, en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen. (Dictum sub 3).



Björnekulla vorderde in Zweden vervalvenverklaring van het merk Bostongurka van Procordia, omdat het in het Zweeds zou worden beschouwd als een soortnaam voor ingelegde gehakte augurken.

Bostongurka

(verwording tot soortnaam)

HvJ EG 29 april 2004, zaak C-371/02, Björnekulla/Procordia; Bostongurka

Artikel 12 lid 2 Merkenrichtlijn

Bij verwording tot soortnaam gaat het primair om de perceptie van de eindgebruikers, maar tussenpersonen kunnen ook een rol spelen.

‘Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring en de rol van de tussenpersonen bestaat evenzeer in het opsporen van en anticiperen op de vraag naar deze waar als in het versterken of het sturen van deze vraag. (Ov. 24).

De betrokken kringen bestaan dus in de eerste plaats uit de consumenten en de eindverbruikers. Naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar moet evenwel ook rekening worden gehouden met de invloed van de tussenpersonen op de aankoopbeslissingen, en dus met hun perceptie van het merk.’ (Ov. 25).

‘Artikel 12 lid 2 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naar gelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.’ (Dictum).

Levi Strauss/Casucci

(verlies van onderscheidend vermogen)

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05, Levi Strauss/Casucci; sierstiksel

Artikel 5 lid 1 en 12 lid 2 Merkenrichtlijn



Levi Strauss heeft een beeldmerk met de naam 'meeuw', dat bestaat uit een in het midden naar beneden gebogen dubbel sierstiksel in het midden van een vijfhoekige opgenaaide broekzak (zie eerste afbeelding). Casucci bracht in de Benelux spijkerbroeken op de markt die waren voorzien van een in het midden naar boven gebogen dubbel sierstiksel op de achterste broekzakken (zie tweede afbeelding).

BIE 2006, p. 239 (actualiteiten)
DJGV

Gevaar voor verwarring moet worden vastgesteld op het moment waarop het gebruik van het beweerdelijk inbreukmakende teken begon. Als daarvan sprake is, moet een verbod worden gegeven, behalve wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12 lid 2 Merkenrichtlijn is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.

De feitenrechter was van oordeel 'dat de wijdverbreidheid van de bestanddelen van het betrokken merk tot gevolg heeft gehad dat het onderscheidend vermogen ervan aanzienlijk was afgenomen' en dat er mede om die reden geen sprake (meer) was van merkinbreuk.

1. Artikel 5, lid 1 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat voor de vaststelling van de beschermingsomvang van een merk dat volgens de regels is verkregen op grond van het onderscheidend vermogen ervan, de rechter moet uitgaan van de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op dat merk inbreuk makende gebruik van dat teken is begonnen.
2. Wanneer de bevoegde rechterlijke instantie vaststelt dat het betrokken teken, op het tijdstip dat het gebruik ervan is begonnen, inbreuk maakte op het merk, dient zij de maatregelen te nemen die – gelet op de omstandigheden van de zaak – het meest geschikt lijken om het door de merkhouder aan artikel 5, lid 1 [Merkenrichtlijn] ontleende recht te waarborgen, en deze maatregelen kunnen inzonderheid het bevel tot stopzetting van het gebruik van dit teken omvatten.
3. De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden gelast wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin van artikel 12, lid 2 [Merkenrichtlijn] is geworden, en de rechten van de merkhouder dus vervallen zijn.' (Dictum).

Robelco/Robeco

(gebruik als handelsnaam)

HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01, Robelco/Robeco

Artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn

De Lid-Staten bepalen of en onder welke voorwaarden een merk beschermd is tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

Merkhouder Robeco maakte in België bezwaar tegen het gebruik van de handelsnaam Robelco.

IER 2003/6, m.nt. ChG

‘Artikel 5, lid 5 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’ (Dictum).

‘Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming. (Ov. 34).

Op dit gebied kunnen lidstaten regelgeving achterwege laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat.’ (Ov. 35).

DHL/Chronopost

(territoriale werking)

HvJ EU 12 april 2011, zaak C-235/09, DHL/Chronopost

Artikelen 1, 9 en 14 Merkenverordening

Een verbod moet worden opgelegd voor het gehele grondgebied van de EU, tenzij het bewijs wordt geleverd dat het gebruik van het betrokken teken in een bepaald gebied geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen.

Chronopost maakt op grond van haar EU-merk "WEBSHIPPING" bezwaar tegen het gebruik van de aanduiding 'web shipping' door DHL voor het via internet afhandelen van postzendingen via internet.

Teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen, moet het door een bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken in beginsel van kracht zijn op het gehele grondgebied van de Unie. (Ov. 44; Dictum sub 1).

De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het merkrecht is immers verleend om deze merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Hieruit volgt dat de territoriale omvang van het merkrecht niet verder kan gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden. De handelingen of toekomstige handelingen van de verwerende partij, te weten de persoon aan wie het gewraakte gebruik van het gemeenschapsmerk ten laste wordt gelegd, die geen afbreuk doen aan de functies van het gemeenschapsmerk, kunnen derhalve niet worden verboden. (Ov. 46-47).

Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken. (Ov. 48).

Toshiba/Katun

(verwijzen naar artikelnummers)

HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-112/99, Toshiba/Katun

Artikelen 3 bis en 7 Vergelijkende reclamerichtlijn (richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997)

KATUN		
Katun-Produkte für Toshiba-Kopierer 2510/2530		
OEM Art.-Nr.	Katun Art.-Nr.	Beschreibung
T2510	43013746	Toner, schwarz, 450 g
		(Preis pro Kartusche, 1

Katun verkocht onderdelen (o.a. toner-cartridges) voor Toshiba-kopieerapparaten. In haar catalogi vermeldde zij haar producten naast OEM (Original Equipment Manufacturer) – nummers van Toshiba. Toshiba maakt daar bezwaar tegen.

IER 2002/8, m.nt. JK

Gebruik van artikelnummers van concurrent in een onderdelen-catalogus is toegestaan.

1. De artikelen 2, punt 2 bis, en 3 bis, lid 1, sub c Vergelijkende reclamerichtlijn, moeten aldus worden uitgelegd dat als vergelijkende reclame die objectief een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van goederen met elkaar vergelijkt, kan worden aangemerkt, de vermelding in de catalogus van een verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de producten van een fabrikant van apparaten, van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) waarmee laatstgenoemde zijn eigen reserveonderdelen en verbruiksartikelen aanduidt.
2. Artikel 3 bis, lid 1, sub g Vergelijkende reclamerichtlijn, moet aldus worden uitgelegd dat voorzover de artikelnummers (OEM-artikelnummers) van een fabrikant van apparaten op zich een onderscheidend kenmerk in de zin van deze bepaling vormen, het gebruik van deze nummers in de catalogi van een concurrerende leverancier laatstgenoemde slechts de mogelijkheid biedt oneerlijk voordeel te halen uit de bekendheid daarvan wanneer de vermelding van deze nummers tot gevolg heeft dat de doelgroep van de reclame de fabrikant waarvan de producten zijn geïdentificeerd, associeert met de concurrerende leverancier in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier. Bij de beoordeling of deze voorwaarde is vervuld, dient rekening te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreden reclame en de aard van de doelgroep van deze reclame.' (Dictum).

Pippig/Hartlauer

(gebruik beeldmateriaal)



HvJ EG 8 april 2003, zaak C-44/01, Pippig/Hartlauer

Artikelen 3 bis en 7 Vergelijkende Reclamerichtlijn

Vergelijkende reclame mag in beginsel op allerlei manieren, ook door het tonen van logo of winkelgevel van een concurrent.

De goedkope opticienketen Hartlauer vergeleek in een folder en in een televisiereclame de prijzen van traditionele opticiens, waaronder Pippig, met eigen prijzen. In de televisiespots was o.a. de winkelgevel met logo van Pippig te zien.

IER 2003/64, m.nt. JK

1. Artikel 7 lid 2 [Vergelijkende reclamerichtlijn], verzet zich ertegen dat op vergelijkende reclame, wat de vorm en de inhoud van de vergelijking betreft, strengere nationale bepalingen inzake bescherming tegen misleidende reclame worden toegepast, waarbij geen onderscheid dient te worden gemaakt tussen de verschillende bestanddelen van de vergelijking, dat wil zeggen de mededelingen inzake het aanbod van de adverteerder, de mededelingen inzake het aanbod van de concurrent en de onderlinge verhouding tussen deze twee aanbiedingen.
2. Artikel 3 bis lid 1 sub a [Vergelijkende reclamerichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat ofschoon het de adverteerder in beginsel vrijstaat om in een vergelijkende reclame het merk van de concurrerende producten al dan niet te noemen, de nationale rechter toch dient na te gaan of in bijzondere omstandigheden, die verband houden met het belang van het merk voor de keuze van de koper en met het aanzienlijke verschil in bekendheid tussen de respectieve merken van de vergeleken producten, het weglaten van het bekendste merk misleidend kan zijn.
3. Artikel 3 bis lid 1 [Vergelijkende reclamerichtlijn] verzet zich er niet tegen dat de vergeleken producten via verschillende distributiekanaalen worden aangeschaft.
4. Artikel 3 bis [Vergelijkende reclamerichtlijn] verzet zich er niet tegen, dat de adverteerder nog vóór het begin van zijn eigen aanbieding een proefaankoop bij een concurrent verricht, wanneer de in deze bepaling gestelde voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame worden nageleefd.
5. Noch het feit dat het prijsverschil tussen de vergeleken producten groter is dan het gemiddelde prijsverschil, noch het aantal vergelijkingen brengt mee dat een prijsvergelijking de goede naam van een concurrent schaadt in de zin van artikel 3 bis lid 1 sub e [Vergelijkende reclamerichtlijn]. Artikel 3 bis lid 1 sub e [Vergelijkende reclamerichtlijn] verzet zich er niet tegen, dat een vergelijkende reclame naast de naam van de concurrent ook zijn logo en een afbeelding van zijn winkelgevel toont, mits deze reclame voldoet aan de bij het gemeenschapsrecht vastgestelde voorwaarden voor geoorloofde reclame.' (Dictum).

Siemens/Vipa

(gebruik dezelfde bestelnummers)

HvJ EG 23 februari 2006, zaak C-59/05, Siemens/VIPA

Artikel 3 bis lid 1 sub g Vergelijkende Reclamerichtlijn

Gebruik van dezelfde bestelnummers is onder omstandigheden geen oneerlijk voordeel trekken.

VIPA gebruikt bestelnummers die gedeeltelijk overeenstemmen met de bestelnummers van de producten van Siemens waarmee ze compatibel zijn. Siemens maakt daar bezwaar tegen.

IER 2006/47, m.nt. JK

VIPA verkoopt componenten die met de 'Sematic'-besturingssystemen van Siemens compatibel zijn en waarvoor zij een identificatiesysteem gebruikt dat nagenoeg overeenkomt met dat van Siemens. Het eerste deel van de tekencombinatie in de bestelnummers van Siemens wordt namelijk vervangen door het letterwoord 'VIPA', gevolgd door het kernelement van het bestelnummer van het originele product van Siemens. Deze bestelnummerkern verwijst naar de kenmerken van het betrokken product en naar het gebruik ervan in het automatiseringsplatform; dit nummer moet in dit platform worden ingevoerd om de besturing te activeren.

Vergelijkende reclame beoogt consumenten de mogelijkheid te bieden, zoveel mogelijk profijt van de interne markt te trekken, aangezien reclame een zeer belangrijk middel is om overal in de Gemeenschap voor alle goederen en diensten reële afzetmogelijkheden te scheppen. Vergelijkende reclame heeft ook tot doel, in het belang van de consument, om de concurrentie tussen de leveranciers van goederen en diensten te stimuleren. (Ov. 22-23).

'In casu zouden de gebruikers, wanneer VIPA het kernelement van de bestelnummers van haar aanvullende componenten voor de besturingssystemen van Siemens veranderde, de bestelnummers van de overeenkomstige producten van Siemens in een vergelijkende lijst moeten opzoeken. Dat zou, zoals de verwijzende rechter vaststelt, nadelen voor de consumenten en VIPA opleveren. Een beperkend effect op de mededinging op de markt van aanvullende componenten voor Siemens-besturingssystemen is dus niet uit te sluiten.' (Ov. 26).

'Artikel 3 bis lid 1 sub g [Vergelijkende reclamerichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een concurrerende leverancier die in zijn catalogi gebruikmaakt van het kernelement van een in vakkringen bekend onderscheidend kenmerk van een fabrikant, in omstandigheden als die in het hoofdgeding geen oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van dit onderscheidend kenmerk.' (Dictum).



Lidl/Colruyt

(prijsvergelijkend assortiment)

HvJ EG 19 september 2006, zaak C-356/04, Lidl/Colruyt

Artikel 3 bis lid 1 sub c Vergelijkende Reclamerichtlijn

Prijsvergelijkende assortimentsreclame mag, mits niet misleidend.

Colruyt had een prijsvergelijkende assortimentsreclame gedaan. Volgens Lidl was die niet objectief, niet controleerbaar en misleidend.

NJ 2007/18, m.nt. MRM
IER 2006/97, m.nt. JK

De in artikel 3 bis lid 1 sub b [Vergelijkende Reclamerichtlijn] gestelde voorwaarde voor goorloofdheid van vergelijkende reclame moet aldus worden uitgelegd, dat zij er niet aan in de weg staat dat vergelijkende reclame collectief ziet op assortimenten van gangbare consumptiegoederen die door twee concurrerende warenhuisketens worden verkocht, voor zover die assortimenten aan beide zijden bestaan uit individuele producten die, per paar bezien, individueel voldoen aan het in die bepaling gestelde vereiste van vergelijkbaarheid. (Dictum sub 1).

Artikel 3 bis lid 1 sub c [van die richtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat het in deze bepaling gestelde vereiste dat de reclame de kenmerken van de betrokken goederen “op objectieve wijze [...] met elkaar vergelijkt”, bij vergelijking van de prijzen van een assortiment van vergelijkbare gangbare consumptiegoederen die door concurrerende warenhuisketens worden verkocht of van het algemene niveau van de door deze ketens toegepaste prijzen ter zake van het assortiment van de vergelijkbare producten die zij verkopen, niet betekent dat de vergeleken producten en prijzen, te weten zowel die van de adverteerder als die van al zijn bij de vergelijking betrokken concurrenten, uitdrukkelijk en uitputtend in de reclameboodschap worden genoemd. (Dictum sub 2).

Artikel 3 bis, lid 1 sub c [Vergelijkende Reclamerichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat in de zin van deze bepaling worden beschouwd als “controleerbare” kenmerken van goederen die door twee concurrerende warenhuisketens worden verkocht:

- de prijzen van die goederen;
- het algemene niveau van de prijzen die respectievelijk door die warenhuisketens worden toegepast ter zake van hun assortiment vergelijkbare producten en het bedrag dat de consument die dergelijke producten bij de ene keten en niet bij de anderen koopt, kan besparen, voor zover de betrokken goederen daadwerkelijk deel uitmaken van het assortiment vergelijkbare producten aan de hand waarvan het genoemde algemene prijsniveau is bepaald. (Dictum sub 3).

Artikel 3 bis lid 1 sub c [Vergelijkende Reclamerichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat wanneer een kenmerk in vergelijkende reclame wordt vermeld zonder dat de vergelijkingsbestanddelen waarop de vermelding van dit kenmerk berust, in deze reclame zijn genoemd, dat kenmerk slechts voldoet aan het in die bepaling gestelde vereiste van controleerbaarheid indien de adverteerder met name voor de geadresseerden van die boodschap te kennen geeft waar en hoe deze gemakkelijk kennis kunnen nemen van die bestanddelen om de juistheid daarvan en de juistheid van het betrokken kenmerk te controleren of, indien zij niet over de daartoe vereiste kennis van zaken beschikken, te laten controleren. (Dictum sub 4)

Artikel 3 bis lid 1 sub a [Vergelijkende Reclamerichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat vergelijkende reclame die vermeldt dat het algemene prijsniveau van de adverteerder lager is dan dat van zijn voornaamste concurrenten, terwijl enkel een staal producten is vergeleken, misleidend kan zijn wanneer:

- uit de reclameboodschap niet blijkt dat slechts een staal producten en niet alle producten van de adverteerder zijn vergeleken;
- de reclameboodschap de bestanddelen van de vergelijking niet identificeert of de geadresseerde niet inlicht over de informatiebron waar die identificatie toegankelijk is, of
- in de reclameboodschap een collectieve verwijzing is opgenomen naar de mate van de besparingen die kunnen worden gerealiseerd door de consument die zijn aankopen bij de adverteerder en niet bij zijn concurrenten doet, zonder individualisering van het algemene niveau van de respectievelijk door elk van die concurrenten toegepaste prijzen en van het bedrag van de besparingen die kunnen worden verwezenlijkt door bij de adverteerder en niet bij elk van deze concurrenten te kopen. (Dictum sub 5).



O2/Hutchinson

(vergelijkende reclame)

**HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06, O2 Holdings/
Hutchinson 3G UK**

Artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn; artikel 3 bis lid 1 Vergelijkende
Reclamerichtlijn

Een merkhouder kan zich niet verzetten tegen gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in de Vergelijkende Reclamerichtlijn genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid.

O2 maakt bezwaar tegen het gebruik van haar 'bubbelmerk' in een vergelijkende reclame van Hutchinson.

IER 2008/56, m.nt. EHH

Een merkhouder kan niet op grond van artikel 5 lid 1 en 2 Merkenrichtlijn verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan alle in artikel 3 bis lid 1 Vergelijkende Reclamerichtlijn genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid, gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk.

Indien is voldaan aan alle in artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, kan de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, echter onmogelijk voldoen aan de in artikel 3 bis lid 1 sub d van Vergelijkende Reclamerichtlijn, genoemde voorwaarde voor geoorlooftheid.

Artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn 'moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of de vergelijkende reclame voldoet aan alle in artikel 3 bis van de [Vergelijkende Reclamerichtlijn] genoemde voorwaarden voor geoorlooftheid.' (Dictum).



Lidl/Vierzon

(assortimentsvergelijking)

HvJ EU 18 november 2010, zaak C-159/09, Lidl/Vierzon

Artikel 3 bis lid 1 sub a, b en c Vergelijkende Reclamerichtlijn

Bij een assortimentsprijvergelijking hoeven de producten niet precies hetzelfde te zijn.

Lidl maakt bezwaar tegen een assortimentsprijvergelijking door Vierzon.

IER 2011/48, m.nt. PGFAG

(Artikel 3 bis lid 1 sub b) 'De loutere omstandigheid dat levensmiddelen van elkaar verschillen inzake hun eetbaarheid en het genoeg doen dat zij de consument verschaffen, op basis van de wijze en plaats van bereiding ervan, de ingrediënten, en de identiteit van de fabrikant, leidt er niet toe dat een vergelijking tussen dergelijke producten niet kan voldoen aan het vereiste, inhoudende dat deze producten in dezelfde behoeften moeten voorzien of voor hetzelfde doel moeten zijn bestemd, met andere woorden in voldoende mate onderling verwisselbaar moeten zijn.' (Ov. 39).

(Artikel 3 bis lid 1 sub a) 'Vergelijkende reclame kan misleidend zijn:

- indien, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het betrokken geschil en in het bijzonder met de vermeldingen of weglatingen in deze advertentie, vaststaat dat een aanzienlijk aantal consumenten tot wie de advertentie zich richt, tot aankoop zou kunnen besluiten in de onjuiste overtuiging dat de door de adverteerder samengestelde productenkorf representatief is voor diens algemene prijsniveau ten opzichte van zijn concurrent, zodat zij, wanneer zij regelmatig hun gangbare consumptiegoederen zouden aankopen bij de adverteerder en niet bij de betrokken concurrent, besparingen zouden kunnen realiseren van de door de betwiste advertentie vermelde omvang, of dat zij in de onjuiste overtuiging verkeren dat alle producten van de adverteerder goedkoper zijn dan deze van zijn concurrent, of
- indien blijkt dat, voor de vergelijking van de prijzen alleen, levensmiddelen zijn uitgekozen die nochtans verschillen vertonen die de keuze van de gemiddelde consument aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zonder dat deze verschillen duidelijk blijken uit de betwiste advertentie.' (Ov. 56).

'(Artikel 3 bis lid 1 sub c) Wat de controleerbaarheid betreft van een advertentie die de prijzen van twee goederenassortimenten vergelijkt, moeten de betrokken goederen nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd op basis van de informatie in de betrokken advertentie.' (Ov. 64).

Gut Springenheide

(gemiddelde consument)

HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-210/96, Gut Springenheide/Steinfurt

Verordening betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren



Gut Springenheide bracht onder de aanduiding '6-Korn – 10 frische Eier' voorverpakte eieren in het verkeer. Het voer van de kippen bestond slechts voor 60 % uit zes graansoorten. Volgens de Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt – Amt für Lebensmittelüberwachung was dat misleidend.

NJ 2000/374
NTER 1998/10, m.nt.
H.A.G. Temmink

Bij misleidingsvragen moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

Artikel 10 lid 2 sub e van Verordening (EEG) nr. 1907/90 van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren (PB L 173, blz. 5) bepaalt dat een aantal bijkomende vermeldingen op de verpakking van eieren niet mogen misleiden.

Volgens de Duitse feitenrechter 'kon een niet te verwaarlozen deel van het publiek worden misleid door de aanduiding '6-Korn – 10 frische Eier', die tevens een handelsmerk is, en door het ingesloten informatieblaadje, daar ten onrechte wordt gesuggereerd dat het voeder van de kippen uitsluitend uit zes graansoorten bestaat en dat de eieren bijzondere kwaliteiten hebben.'

Blijkens eerdere arresten over het eventueel misleidend karakter van een benaming, een merk of een reclame-uiting is het Hof bij de beoordeling, of de benaming, het merk of de reclame-uiting de koper al dan niet kon misleiden, uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, heeft de zaken zelf afgedaan en heeft geen deskundigen- of opinie-onderzoek gelast.

'Om uit te maken of een vermelding ter bevordering van de verkoop van eieren de koper in strijd met [...] bepaalde handelsnormen voor eieren kan misleiden, moet de nationale rechter uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Het gemeenschapsrecht verzet er zich evenwel niet tegen dat hij, wanneer hij bij de beoordeling van het misleidend karakter van de vermelding bijzondere moeilijkheden ondervindt, overeenkomstig de regels van zijn nationaal recht ten behoeve van zijn oordeelsvorming een opinie- of een deskundigenonderzoek gelast.' (Dictum).

'Bij gebreke van enige gemeenschapsbepaling terzake, dient de nationale rechter die een dergelijk onderzoek onontbeerlijk acht, overeenkomstig zijn nationaal recht te bepalen, welk percentage misleide consumenten hem voldoende significant lijkt om in voorkomend geval een verbod van die reclame-uiting te rechtvaardigen.' (Ov. 36).

Voor de merkenrechtelijke verwarringsvraag is dit criterium overgenomen in de zaak Lloyd/Loints.

Philips en Nokia

(geen vervaardigingsfictie bij doorvoer)

**HvJ EU 1 december 2011, zaken C-446/09 en C-495/09,
Philips en Nokia**

Anti-Piraterij-verordening nr. 1383/2003

Namaak goederen bestemd voor buiten de EU kunnen niet op grond van de vervaardigingsfictie in beslag worden genomen.

De douane had beslag gelegd op gepirateerde scheerapparaten en mobiele telefoons van Nokia respectievelijk Philips die bestemd waren voor doorvoer naar buiten de EU.

Uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, kunnen niet als “namaakgoederen” of “door piraterij verkregen goederen” in de zin van deze verordeningen worden aangemerkt louter op grond van het feit dat zij onder een schorsingsregeling in het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht.

Deze goederen kunnen daarentegen inbreuk op dat recht kunnen maken en dus als “namaakgoederen” of “door piraterij verkregen goederen” kunnen worden aangemerkt wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Europese Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij consumenten van de Unie, of wanneer uit documenten of briefwisseling betreffende deze goederen blijkt dat het voornemen bestaat om deze goederen naar de consumenten in de Unie om te leiden.

Opdat de voor de beslissing ten gronde bevoegde autoriteit op nuttige wijze kan onderzoeken of een dergelijk bewijs bestaat en of er sprake is van de andere bestanddelen van een inbreuk op het aangevoerde intellectuele-eigendomsrecht, moet de douaneautoriteit waarbij een verzoek om optreden is gedaan, de vrijgave van deze goederen opschorten of deze goederen vasthouden zodra zij beschikt over aanwijzingen van een vermoeden dat inbreuk is gemaakt.

Dergelijke aanwijzingen kunnen onder meer zijn het feit dat de bestemming van de goederen niet is aangegeven hoewel voor de gevraagde schorsingsregeling daarvan aangifte moet worden gedaan, het ontbreken van nauwkeurige of betrouwbare informatie betreffende de identiteit of het adres van de producent of de expediteur van de goederen, het ontbreken van samenwerking met de douaneautoriteiten of nog aan het licht gekomen documenten of briefwisseling betreffende de betrokken goederen die het vermoeden kunnen doen ontstaan dat deze goederen mogelijk naar de consumenten in de Europese Unie zullen worden omgeleid.

Hermès/FHT

(voorlopige maatregelen)

HvJ EG 16 juni 1998, zaak C-53/96, Hermès/FHT

Artikel 50 lid 6 TRIPs



Voorlopige maatregelen maatregelen opgelegd in kort geding moeten gevolgd worden door een bodemprocedure.

Hermès verkreeg met succes een voorlopige voorziening tegen FHT met betrekking de verkoop van inbreukmakende stropdassen.

Zie verder, voor antwoorden op allerlei detail-vragen over (directe werking van) artikel 50 lid 6: HvJ EG 13 september 2001, zaak C-89/99, Schieving-Nijstad/Groeneveld; Route 66 (niet opgenomen) IER 2001/59. Artikel 50 lid 6 TRIPs is inmiddels geïmplementeerd in art. 1019i Rv.

Op grond van artikel 50 lid 6 TRIPs worden voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet wordt aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

‘Als ‘voorlopige maatregel’ in de zin van artikel 50 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1 C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, moet worden aangemerkt een maatregel die een einde beoogt te maken aan vermeende inbreuken op een merkrecht en die wordt getroffen in een procedure met de volgende kenmerken:

- de maatregel wordt in het nationale recht aangemerkt als “onmiddellijke voorziening bij voorraad” en moet vereist zijn “uit hoofde van onverwijlde spoed”,
- de wederpartij wordt gedagvaard en wordt, indien zij verschijnt, gehoord,
- de beslissing over de maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd gegeven na een inhoudelijke beoordeling van de zaak door de kortgedingrechter,
- tegen deze beslissing staat hoger beroep open,
- hoewel partijen steeds een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, aanvaarden zij de beslissing veelal als “definitieve” beslechting van hun geschil.’ (Dictum).

Budweiser

(merk versus handelsnaam onder TRIPs)



**HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser Busch/
Budějovický Budvar; Budweiser**

Artikel 16 en 17 TRIPs

Gebruik van een handelsnaam kan merkgebruik opleveren in de zin van art. 16 TRIPs. Een jonger merk kan zich niet verzetten tegen een oudere handelsnaam.

Anheuser Busch vroeg in Finland op grond van haar woordmerk 'Budweiser' o.a. een verbod op het voeren van de handelsnaam 'Budweiser Budvar' door Budějovický Budvar (zie afbeeldingen).

IER 2005/23, m.nt. HMHS

1. De [TRIPs-overeenkomst] is van toepassing in geval van conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer dit conflict vóór de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst is ontstaan, maar na die datum heeft voortgeduurd.
2. Een handelsnaam kan een teken in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst vormen. Deze bepaling beoogt de houder van een merk het uitsluitende recht te verlenen om het gebruik ervan door een derde te beletten indien het betrokken gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen.

De in artikel 17 TRIPs bedoelde uitzonderingen hebben met name tot doel, de derde toe te staan om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op voorwaarde evenwel dat dit gebruik strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

3. Een handelsnaam die niet is ingeschreven noch algemeen gangbaar is in de lidstaat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming daarvan ten opzichte van de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, kan worden beschouwd als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin TRIPs, indien de houder van de handelsnaam beschikt over een binnen de materiële en temporele werkingssfeer van die overeenkomst vallend recht, dat is ontstaan vóór het recht op het merk waarmee dit recht wordt geacht in conflict te raken en dat hem toestaat een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.' (Dictum).

CHRONOLOGISCH OVERZICHT

HvJ EG 13 juli 1966, 56-58/64, Grundig Consten/Commissie	100
HvJ EG 31 oktober 1974, 16/74, Centrafarm/Winthrop	100
HvJ EG 22 juni 1976, 119/75, Terrapin/Terranova	100
HvJ EG 22 juni 1994, C-9/93, IHT Danziger/Ideal Standard	100
HvJ EG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Meyers Squibb en Boehringer/ Paranova	93
HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, Dior/Evora	77
HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, Puma/Sabel; springende roofkat	42
HvJ EG 11 november 1997, C-349/95, Loendersloot/Ballentine	99
HvJ EG 16 juni 1998, C-53/96, Hermès/FHT	125
HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, Gut Springenheide/Steinfurt	123
HvJ EG 16 juli 1998, C-355/96, Silhouette/Hartlauer	86
HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon	43
HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, BMW/Ronald Deenik	78
HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee/Huber	13
HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd/Klijssen; Lloyd/Loint's	44
HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, Sebago/G-B Unic	92
HvJ EG 14 september 1999 (C-375/97), General Motors/Yplon; Chevy	60
HvJ EG 12 oktober 1999, C-379/97, Upjohn/Paranova	99
HvJ EG 22 juni 2000, C-425/98, Marca/Adidas; drie versus twee strepen	57
HvJ EG 29 september 2001, C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby dry	18
HvJ EG 4 oktober 2001, C-517/99, Merz & Krell/OHIM; Bravo	18
HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, Toshiba/Katun	116
HvJ EG 20 november 2001, C-414/99 en C-415/99, Zino Davidoff/A & G Imports, Levi Strauss/ Tesco en Costco	92
HvJ EG 23 april 2002, C-143/00, Boehringer/Swingward	99
HvJ EG 23 april 2002, C-443/99, MSD/Paranova	99
HvJ EG 14 mei 2002, C-2/00, Hölterhoff/Freiesleben; spirit sun & context cut	82
HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, Philips/Remington; vorm scheerapparaat	27
HvJ EG 19 september 2002, C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline	18
HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, Arsenal/Matthew Reed	79
HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, Robelco/Robeco	114
HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann/DPM; geurmerk	35
HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, Davidoff/Gofkid; Davidoff/Durffee	62
HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 t/m C-55/01, Linde, Winward, Rado/DPMA	24
HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, Van Doren + Q/Lifestyle; Stüssy	87
HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, Libertel/BMB; kleur oranje	33
HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax; Maximax	102
HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, LTJ diffusion/Sadas; Arthur (& Félicie)	40
HvJ EG 8 april 2003, C-44/01, Pippig/Hartlauer	117
HvJ EG 23 oktober 2003, C-115/02, Administration des douanes/Rioglass	101
HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 P, Wrigley/OHIM; Doublemint	9
HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas/Fitnessworld Trading; drie versus twee strepen	63
HvJ EG 27 november 2003, C-283/01, Shield Mark/BMB; Für Elise	36
HvJ EG 7 januari 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry	80
HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, La Mer Technology/Laboratoires Goemar; Laboratoire de la mer	103
HvJ EG 5 februari 2004, C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve	18
HvJ EG 5 februari 2004, C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch	19
HvJ EG 12 februari 2004, C-218/01, Henkel/DPMA; wolwasmiddelfles	25
HvJ EG 12 februari 2004, C-265/00, Campina Melkunie/BMB; Biomild	10

HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, KPN/BMB; Postkantoor	11
HvJ EG 28 April 2004, C-3/03 P, Matratzen Concord/OHIM-Hukla; Matratzen	20
HvJ EG 29 april 2004, C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P, Henkel en P&G / OHIM; afwasmiddeltabletten	31
HvJ EG 29 april 2004, C-371/02, Björnekulla/Procordia; Bostongurka	112
HvJ EG 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie; blauw-geel	34
HvJ EG 28 juni 2004, C-445/02 P, Glaverbel/OHIM; oppervlak van glasplaat	37
HvJ EG 16 september 2004, C-329/02 P, Sat.1/OHIM; Sat.2	19
HvJ EG 16 september 2004, C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols	19
HvJ EG 5 oktober 2004, C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS	20
HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02 P, Maglite/OHIM; zaklantaarn	31
HvJ EG 12 oktober 2004, C-106/03 P, Verdial/OHIM; Saint-Hubert 41/Hubert	57
HvJ EG 21 oktober 2004, C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit	20
HvJ EG 21 oktober 2004, C-447/02, KWS Saat/OHIM; kleur oranje	37
HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding/Axolin-Elinor; Peak Performance	92
HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Anheuser Busch/Budějovický Budvar; Budweiser	126
HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, Gillette/LA-Laboratories	81
HvJ EG 30 juni 2005, C-286/04 P, Eurocermex/OHIM; Corona bierflesje	31
HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Nestlé/Mars; Have a break	14
HvJ EG 7 juli 2005, C-418/02, Praktiker Märkte/DPM; detailhandelsdiensten	37
HvJ EG 15 september 2005, C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID	20
HvJ EG 6 oktober 2005, C-120/04, Medion/Thomson; Life/Thomson Life	58
HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03 Class/SmithKline Beecham e.a.	88
HvJ EG 1 december 2005, C-512/04 P, Vitakraft/OHIM-Krafft; Krafft/Vitakraft	58
HvJ EG 23 februari 2006, C-59/05, Siemens/VIPA	118
HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04 P, SiSi/OHIM; vorm stazakjes	31
HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Erven Picasso/DaimlerChrysler; Picasso/Picaro	45
HvJ EG 9 maart 2006, C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen	20
HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04 P, Mühlens/OHIM en Zirh; Sir/Zirh	58
HvJ EG 30 maart 2006, C-259/04 ; Elizabeth Emanuel/Continental Shelf 128; Elizabeth Emanuel	38
HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss/Casucci; sierstiksel	113
HvJ EG 27 april 2006, C-235/05 P, L'Oréal/OHIM – Revlon; Flex/Flexi air	58
HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04 P, The Sunrider/OHIM; Vitafruit	104
HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en C-25/05, Storck/OHIM; vorm snoepje	26
HvJ EG 7 september 2006, C-108/05, Bovemij/BMB; Europolis	16
HvJ EG 19 september 2006, C-356/04, Lidl/Colruyt	119
HvJ EG 9 november 2006, C-281/05, Montex/Diesel	56
HvJ EG 25 januari 2007, C-48/05, Adam Opel/Autec	41
HvJ EG 25 januari 2007, C-321/03, Dyson/Registrar of Trade Marks	22
HvJ EG 26 april 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim/Swingward	94
HvJ EG 12 juni 2007 C-334/05 P, BHIM/Shaker; Limoncello	48
HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, Armin Häupl/Lidl Stiftung,	105
HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, Céline SARL/Céline SA	54
HvJ EG 13 september 2007, C-234/06, Il Ponte Finanziaria/ FMG Textiles	47
HvJ EG 20 september 2007, C-371/06, Benetton Group/G-Star International	28
HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, Adidas/Marca II	53
HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, O2 Holdings/Hutchison 3G UK	121
HvJ EG 17 juli 2008, C-488/06 P, L & D/OHIM & Julius Sämann	15
HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, Intel Corporation/CPM United Kingdom	64
HvJ EG 9 december 2008, C-442/07, Radetzky-Orden/Kameradschaft Radetzky	106
HvJ EG 18 december 2008, C-16/06 P, Les Éditions Albert René/Orange A/S; Obelix/Mobilix	46
HvJ EG 22 december 2008, C-276/05, The Wellcome Foundation/Paranova	97
HvJ EG 15 januari 2009, C-495/07 Silberquelle/Maselli-Strickmode GmbH	107

HvJ EG 23 april 2009, C-59/08 Copad/Dior	90
HvJ EG 11 juni 2009, C-529/07 Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth	110
HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal/Bellure	66
HvJ EG 3 september 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur/Koipe	50
HvJ EG 6 oktober 2009, C-301/07, PAGO/Tirolmilch	61
HvJ EG 15 oktober 2009, C-324/08 Makro/Diesel	89
HvJ EU 21 januari 2010 C-398/08 P, Audi/BHIM; Vorsprung durch technik	17
HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08, C-237/08, C-238/08 Google France	69
HvJ EU 3 juni 2010, C-127/09 Coty/Simex	91
HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08 Portakabin/Primakabin,	83
HvJ EU 2 september 2010, C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM	52
HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 P, Lego/BHIM	29
HvJ EU 18 november 2010 C-159/09, Lidl/Vierzon	122
HvJ EU 24 maart 2011 C-552/09, P Ferrero/BHIM; Kinder	51
HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, DHL/Chronopost	115
HvJ EU 5 juli 2011, C-263/09 P, Edwin Co. Ltd/BHIM & Elio Fiorucci	38
HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, L'Oréal/eBay.	71
HvJ EU 14 juli 2011, C-46/10, Viking Gas/Kosan Gas.	85
HvJ EU 16 juli 2011, C-317/10 P, Union Investment/UniCredito & BHIM	59
HvJ EU 22 september 2011, C-323/09, Interflora/Marks & Spencer	73
HvJ EU 20 oktober 2011, C-344/10 P en C-345/10, Freixenet/BHIM	30
HvJ EU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia	124
HvJ EU 15 december 2011, C-119/10, Winters/Red Bull	75
HvJ EU 15 maart 2012, C-90/11 en C-91-11, Alfred Strigl en Securvita/Öko-Invest	21
HvJ EU 10 mei 2012, C-100/11 P, Helena Rubinstein & L'Oréal/BHIM & Allergan	68
HvJ EU 24 mei 2012, C-98/11 P, Lindt & Sprüngli/BHIM	31
HvJ EU 24 mei 2012, C-196/11 P, Formula One/BHIM	59
HvJ EU 12 juli 2012, C-311/11 P, Smart Technologies/BHIM	21
HvJ EU 19 juni 2012, C-307/10, Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks;	38
HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11, Bernhard Rintisch/Klaus Eder; Proti	109
HvJ EU 19 december 2012, C-149/11, Leno/Hagelkruis	108
HvJ EU 18 april 2013, C-2/12, Colloseum /Levi Strauss	109
HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy	111
HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers/Asda	109
HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 P, Environmental Manufacturing/BHIM & Société Elmar Wolf	68
GEA 5 maart 2003, T-128/01 DaimlerChrysler/OHIM; Jeep-grille	32
GEA 3 december 2003, T-305/02, Nestlé/OHIM; vorm van fles	32
GEA 24 november 2004, T-393/02, Henkel/OHIM; witte doorzichtige flacon	32

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

MERKWEIGERING (WOORD- EN BEELDMERKEN)

- 9 Doublemint (beschrijvende merken)
HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01 P, Wrigley/OHIM; Doublemint
- 10 Biomild (beschrijvende woordcombinaties)
HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00, Campina Melkunie/BMB; Biomild
- 11 Postkantoor (merkweigerig)
HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, KPN/BMB; Postkantoor
- 13 Chiemsee (geografische benaming, inburgering)
HvJ EG 4 mei 1999, zaken C 108/97 en C 109/97, Windsurfing Chiemsee/Huber
- 14 Have a break (inburgering slagzin)
HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03, Nestlé/Mars; Have a break
- 15 L & D/OHIM & Julius Sämann (inburgering)
HvJ EG 17 juli 2008, zaak C-488/06 P, L & D/OHIM & Julius Sämann
- 16 Europolis (territoriale inburgering)
HvJ EG 7 september 2006 zaak C 108/05, Bovemij/BMB; Europolis
- 17 Audi/BHIM (slagzin)
HvJ EU 21 januari 2010, zaak C-398/08 P, Audi/BHIM; Vorsprung durch Technik

Andere zaken over onderscheidend vermogen van woord(beeld)merken

- 18 HvJ EG 29 september 2001, C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby-dry
- 18 HvJ EG 4 oktober 2001, C-517/99, Merz & Krell/OHIM; Bravo
- 18 HvJ EG 19 september 2002, C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline
- 18 HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve
- 19 HvJ EG 5 februari 2004, C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch
- 19 HvJ EG 16 september 2004, C-329/02 P, Sat.1/OHIM; Sat.2
- 19 HvJ EG 16 september 2004, C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols
- 20 HvJ EG 5 oktober 2004, C 192/03 P, Alcon/OHIM; BSS
- 20 HvJ EG 21 oktober 2004, C 64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit
- 20 HvJ EG 9 maart 2006, C 421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen
- 20 HvJ EG 15 september 2005, C 37/03 P, BioID/OHIM; BioID
- 21 HvJ EU 15 maart 2012, C-90/11 en C-91-11, Alfred Strigl/Markenamt en Securita/
Öko-Invest
- 21 HvJ EU 12 juli 2012, C-311/11 P, Smart Technologies/BHIM

MERKWEIGERING (VORMEN)

- 22 Dyson (kenmerk geen teken)
HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-321/03, Dyson/Registrar of Trade Marks
- 24 Linde (vormmerken)
HvJ EG 8 april 2003, zaken C-53/01 t/m C-55/01, Linde, Winward & Rado/DPMA
- 25 Henkel (vorm van verpakking)
HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01, Henkel/DPMA; wolwasmiddelfles
- 26 Werther's echte (inburgering vorm snoepje)
HvJ EG 22 juni 2006, zaak C-24/05 en C-25/05, Storck/OHIM; vorm snoepje
- 27 Philips/Remington (technisch bepaalde vorm)
HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, Philips/Remington; vorm scheerapparaat
- 28 Benetton Group/G-Star (wezenlijke waarde)
HvJ EG 20 september 2007, zaak C-371/06, Benetton Group/G-Star International;
Elwood spijkerbroek
- 29 Lego/BHIM (Technisch bepaald)
HvJ EU 14 september 2010, zaak C-48/09 P, Lego/BHIM

- 30 **Freixenet-fles**
30 HvJ EU 20 oktober 2011, C-344/10 P en C-345/10, Freixenet/BHIM

Andere zaken over vormmerken

- 31 HvJ EG 29 april 2004, zaken C-456/01 P, C-457/01 P en C-468/01 P t/m C-472/01 P, Henkel en P&G/OHIM; afwasmiddeltabletten
31 HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C 136/02 P, Maglite/OHIM; zaklantaarn
31 HvJ EG 30 juni 2005, zaak C 286/04 P, Eurocermex/OHIM; Corona bierflesje
31 HvJ EG 12 januari 2006, zaak C 173/04 P, SiSi/OHIM; vorm stazakjes
31 HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-98/11 P, Lindt & Sprüngli/BHIM
32 GEA 5 maart 2003, zaak T-128/01 DaimlerChrysler/OHIM; Jeep-grille
32 GEA 3 december 2003, zaak T-305/02, Nestlé/OHIM; vorm van fles
32 GEA 24 november 2004, zaak T-393/02, Henkel/OHIM; witte doorzichtige flacon

MERKWEIGERING (KLEUREN, GEUREN EN KLANKEN)

- 33 Libertel (kleurmerken, algemeen belang)
HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Libertel/BMB; kleur oranje
34 Heidelberger Bauchemie (kleurcombinaties)
HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02, Heidelberger Bauchemie; blauw-geel
35 Sieckmann/DPM (geurmerken)
HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann/DPM; geurmerk
36 Shieldmark (klankmerken)
HvJ EG 27 november 2003, C-283/01, Shield Mark/BMB; Für Elise

Andere merkweigeringszaken

- 37 HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P, Glaverbel/OHIM; oppervlak van glasplaat
37 HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-447/02, KWS Saat/OHIM; kleur oranje
37 HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-418/02, Praktiker Märkte/DPM; detailhandelsdiensten
38 HvJ EG 30 maart 2006, zaak C 259/04, Elizabeth Emanuel/Continental Shelf 128; Elizabeth Emanuel
38 HvJ EU 5 juli 2011, C-263/09 P, Edwin Co. Ltd/BHIM & Elio Fiorucci
38 HvJ EU 19 juni 2012, zaak C-307/10, The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks; IP Translator

MERKINBREUK (VERWARRINGSGEVAAR)

- 40 Arthur & Félicie (teken gelijk aan merk)
HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas; Arthur (& Félicie)
41 Adam Opel/Autec (teken gelijk aan merk)
HvJ EG 25 januari 2007, zaak C-48/05, Adam Opel/Autec
42 Puma/Sabel (verwarringscriterium)
HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma/Sabel; springende roofkat
43 Canon/Cannon (soortgelijkheid en bekendheid)
HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; Canon/Cannon
44 Lloyd/Loint's (verwarringsgevaar)
HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97, Lloyd/Klijssen; Lloyd/Loint's
45 Picasso/Picaro (verwarringsgevaar)
HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04, Erven Picasso/DaimlerChrysler; Picasso/Picaro
46 Obelix/Mobilix (Verwarringsgevaar)
HvJ EG 18 december 2008, zaak C-16/06 P, Les Éditions Albert René/Orange A/S ; OBELIX/MOBILIX
47 Il Ponte Finanziaria/ F.M.G. Textiles (seriemerken)
HvJ EG 13 september 2007, zaak C-234/06, Il Ponte Finanziaria/F.M.G. Textiles
48 BHIM/Shaker; Limoncello
HvJ EG 12 juni 2007, zaak C-334/05 P, BHIM/Shaker; Limoncello
50 Carbonell/La Española (verwarring bij woordbeeldmerken)
HvJ EG 3 september 2009, C-498/07 P, Aceites del Sur/Koipe; Carbonell/La Española

- 51 Ferrero/BHIM; Kinder (overeenstemming)
HvJ EU 24 maart 2011, zaak C-552/09 P, Ferrero/BHIM; Kinder
- 52 Calvin Klein
HvJ EU 2 september 2010, zaak C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM
- 53 Adidas/Marca II (inbreukvraag)
HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, Adidas/Marca II
- 54 Céline (gebruik handelsnaam als merk)
HvJ EG 11 september 2007, zaak C-17/06, Céline SARL/Céline SA
- 56 Montex/Diesel (doorvoer)
HvJ EG 9 november 2006, zaak C-281/05, Montex/Diesel

Andere zaken over verwarring

- 57 HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca/Adidas; drie versus twee strepen
- 57 HvJ EG 28 april 2004, zaak C-3/03 P, Matratzen Concord/OHIM-Hukla; Matratzen
- 57 HvJ EG 12 oktober 2004, zaak C-106/03 P, Verdial/OHIM; Saint-Hubert 41/Hubert
- 58 HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C 120/04, Medion/ Thomson; Life/Thomson Life
- 58 HvJ EG 1 december 2005, zaak C-512/04 P, Vitakraft/OHIM en Krafft; Krafft/Vitakraft
- 58 HvJ EG 23 maart 2006, zaak C 206/04 P, Mühlens/OHIM en Zirh; Sir/Zirh
- 58 HvJ EG 27 april 2006, zaak C-235/05 P, L'Oréal/OHIM en Revlon; Flex/Flexi Air
- 59 HvJ EU 16 juli 2011, C-317/10 P, Union Investment Privatfonds GmbH/UniCredito Italiano SpA & BHIM
- 59 HvJ EU 24 mei 2012, zaak C-196/11 P, Formula One Licensing/BHIM & Global Sports Media; F1 woordbeeldmerken

MERKINBREUK (BEKENDE MERKEN)

- 60 Chevy (bekendheid)
HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97, General Motors/Yplon; Chevy
- 61 PAGO (bekendheid in de EU)
HvJ EG 6 oktober 2009, zaak C-301/07, PAGO/ Tirolmilch
- 62 Davidoff/Gofkid (verwatering)
HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff/Gofkid; Davidoff/Durffee
- 63 Adidas/Fitnessworld (verwatering)
HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, Adidas/Fitnessworld Trading; drie versus twee strepen
- 64 Intel (bekende merken, verwatering)
HvJ EG 27 november 2008, zaak C-252/07, Intel Corporation/CPM United Kingdom
- 66 L'Oréal/Bellure (voordeel trekken uit bekend merk)
HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-487/07, L'Oréal /Bellure

Andere zaken over bekende merken

- 68 HvJ EU 10 mei 2012, zaak C-100/11 P, Helena Rubinstein & L'Oréal /BHIM & Allergan
- 68 HvJ EU 14 november 2013, zaak C-383/12 P, Environmental Manufacturing/BHIM & Société Elmar Wolf

MERKINBREUK (INTERNET)

- 69 Google France (adwords)
HvJ EU 23 maart 2010, zaken C-236/08, C-237/08 en C-238/08 Google France
- 71 L'Oréal/eBay (merkgebruik op elektronische marktplaats)
HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09, L'Oréal/eBay
- 73 Interflora/Marks & Spencer (Adwords)
HvJ EU 22 september 2011, zaak C-323/09, Interflora/Marks & Spencer

MERKINBREUK (OVERIG)

- 75 Winters/Red Bull (vullen in opdracht)
HvJ EU 15 december 2011, zaak C-119/10, Winters/Red Bull

76 Specsavers/Asda (merk als gebruikt)
HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers/Asda

BEPERKINGEN MERKENRECHT

- 77 Dior/Evora (reclame door wederverkoper)
HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora
- 78 BMW/Deenik (Niet-officiële merkdealer)
HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW/Ronald Deenik
- 79 Arsenal/Reed (blijk van steun, trouw of gehechtheid)
HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, Arsenal/Matthew Reed
- 80 Gerri/Kerry Spring (herkomst aanduiding)
HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02, Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry
- 81 Gillette/ LA-Laboratories (bestemmingsexceptie)
HvJ EG 17 maart 2005, zaak C 228/03, Gillette/LA-Laboratories
- 82 Hölterhoff/Freiesleben (aanduiding van eigenschappen)
HvJ EG 14 mei 2002, zaak C- 2/00, Hölterhoff/Freiesleben; 'Spirit Sun & Context Cut
- 83 Portakabin/Primakabin (adwords en uitputting)
HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08, Portakabin/Primakabin
- 85 Viking Gas/Kosan Gas (navullen)
HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, Viking Gas/Kosan Gas

PARALLELIMPORT

- 86 Silhouette/Hartlauer (europese uitputting)
HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96, Silhouette/Hartlauer
- 87 Stüssy (bewijslast)
HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00, Van Doren + Q/Lifestyle; Stüssy
- 88 Class International (achter de douane)
HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, Class/SmithKline Beecham e.a.
- 89 Makro/Diesel (Toestemming)
HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-324/08, Makro/Diesel
- 90 Copad/Dior (aantasting luxueus imago)
HvJ EG 23 april 2009, C-59/08 Copad/Dior
- 91 Coty/Simex (Geen uitputting testflacons)
HvJ EU 3 juni 2010, C-127/09 Coty/Simex

Andere zaken over parallelimport

- 92 HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98, Sebago/G-B Unic
- 92 HvJ EG 20 november 2001, zaken C-414/99 en C-415/99, Zino Davidoff/A & G Imports, Levi Strauss/Tesco en Costco
- 92 HvJ EG 30 november 2004, zaak C 16/03, Peak Holding/Axolin-Elinor; Peak Performance
- 93 HvJ EG 11 juli 1996, zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb en Boehringer/Paranova
- 94 HvJ EG 26 april 2007, C-348/04, Boehringer Ingelheim/Swingward
- 97 HvJ EG 22 december 2008, zaak C-276/05, The Wellcome Foundation /Paranova

Andere zaken over ompakken

- 99 HvJ EG 11 november 1997, zaak C-349/95, Loendersloot/Ballentine
- 99 HvJ EG 12 oktober 1999, zaak C-379/97, Upjohn/Paranova
- 99 HvJ EG 23 april 2002, zaak C-443/99, MSD/Paranova
- 99 HvJ EG 23 april 2002, zaak C-143/00, Boehringer/Swingward

PARALLELIMPORT BINNEN DE EER

- 100 HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56-58/64, Grundig Consten/Commissie
- 100 HvJ EG 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop

- 100 HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin/Terranova
100 HvJ EG 22 juni 1994, zaak C-9/93, IHT Danziger/Ideal Standard
101 HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02, Administration des douanes/Rioglass

NORMAAL GEBRUIK

- 102 Ansul/Ajax (reële commerciële exploitatie)
HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01, Ansul/Ajax; Minimax
103 La Mer (werkelijk commercieel doel)
HvJ EG 27 januari 2004, zaak C 259/02, La Mer Technology/Laboratoires Goemar; La Mer
104 Vitafruit (geen de minimis regel)
HvJ EG 11 mei 2006, zaak C 416/04 P, The Sunrider/OHIM; Vitafruit
105 Armin Häupl/Lidl Stiftung (geldige reden niet gebruik)
HvJ EG 14 juni 2007, zaak C-246/05, Armin Häupl/Lidl Stiftung
106 Radetzky (normaal gebruik zonder winstoogetmerk)
HvJ EG 9 december 2008, zaak C-442/07, Verein Radetzky-Orden/Bundesvereinigung Kameradschaft Feldmarschall Radetzky
107 Silberquelle/ Maselli-Strickmode (normaal gebruik)
HvJ EG 15 januari 2009, zaak C-495/07, Silberquelle/ Maselli-Strickmode GmbH
108 Onel/Omel (territoriaal bereik normaal gebruik)
HvJ EU 19 december 2012, zaak C-149/11, Leno/Hagelkruis; Onel/Omel

Ander zaken over normaal gebruik

- 109 HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-553/11, Bernhard Rintisch/Klaus Eder; Proti
109 HvJ EU 18 april 2013, zaak C-2/12, Colloseum /Levi Strauss
109 HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers/Asda

KWADE TROUW

- 110 Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth
HvJ EG 11 juni 2009, zaak C-529/07, Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth
111 Malaysia Dairy (Kwade trouw)
HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12, Malaysia Dairy /Ankenævnet for Patenter og Varemærker; Yakult

UITBURGERING

- 112 Bostongurka (verwording tot soortnaam)
HvJ EG 29 april 2004, zaak C 371/02, Björnekulla/Procordia; Bostongurka
113 Levi Strauss/Casucci (verlies van onderscheidend vermogen)
HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05, Levi Strauss/Casucci; sierstiksel

ANDER GEBRUIK

- 114 Robelco/Robeco (gebruik als handelsnaam)
HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01, Robelco/Robeco

TERRITORIALE WERKING VERBOD

- 115 DHL/Chronopost (territoriale werking)
HvJ EU 12 april 2011, zaak C-235/09, DHL/Chronopost

VERGELIJKENDE RECLAME

- 116 Toshiba/Katun (verwijzen naar artikelnummers)
HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-112/99, Toshiba/Katun
117 Pippig/Hartlauer (gebruik beeldmateriaal)
HvJ EG 8 april 2003, zaak C-44/01, Pippig/Hartlauer
118 Siemens/Vipa (gebruik dezelfde bestelnummers)
HvJ EG 23 februari 2006, zaak C 59/05, Siemens/VIPA

- 119 Lidl/Colruyt (Prijsvergelijkend assortiment)
[HvJ EG 19 september 2006, zaak C-356/04, Lidl/Colruyt](#)
- 121 O2/Hutchinson (Vergelijkende reclame)
[HvJ EG 12 juni 2008, zaak C-533/06, O2 Holdings/Hutchinson 3G UK](#)
- 122 Lidl/Vierzon (assortimentsvergelijking)
[HvJ EU 18 november 2010, zaak C-159/09, Lidl/Vierzon](#)

GEMIDDELDE CONSUMENT

- 123 Gut Springenheide (gemiddelde consument)
[HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-210/96, Gut Springenheide/Steinfurt](#)

ANTI-PIRATERIJ-VERORDENING

- 124 Philips en Nokia (geen vervaardigingsfictie bij doorvoer)
[HvJ EU 1 december 2011, zaken C-446/09 en C-495/09, Philips en Nokia](#)

TRIPS

- 125 Hermès/FHT (voorlopige maatregelen)
[HvJ EG 16 juni 1998, zaak C-53/96, Hermès/FHT](#)
- 126 Budweiser (merk versus handelsnaam onder TRIPs)
[HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser Busch/Budějovický Budvar; Budweiser](#)

