



Universiteit
Leiden

The Netherlands

Merkenrechtspraak HvJ EG

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2006). *Merkenrechtspraak HvJ EG*.
Amstelveen: deLex. Retrieved from
<https://hdl.handle.net/1887/13637>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/13637>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

IE Kort

MERKEN RECHT SPRAAK

HvJ EG Prof. mr. D.J.G. Visser

Klos Morel Vos & Schaap

ISBN-10: 90-8692-005-5

ISBN-13: 978-90-8692-005-1

NUR 827/828

Amsterdam

Albert Hahnplantsoen 23

1077 BM Amsterdam

Tel. 020 577 35 77

Postadres

Postbus 75988

1070 AZ Amsterdam

Alicante

Explanada 2, principal, derecha

03002 Alicante

Spain

Tel. + 34 965 203 323

www.klosmorelvosschaap.com

www.delex.nl

vormgeving Studio Berry Slok, Amsterdam

lettertype Akzidenz-Grotesk BQ, Günter Gerhard Lange (1896)

© 2006 D.J.G. Visser, Amsterdam

VOORWOORD

Deze uitgave bevat korte samenvattingen van bijna alle beslissingen van het Europese Hof van Justitie (HvJ EG) van de afgelopen jaren over het merkenrecht. De meeste uitspraken hebben betrekking op de uitleg van de Merkenrichtlijn¹ en de Merkenverordening². Daarnaast zijn enkele uitspraken over verwante regelingen opgenomen.

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

Ook in de passages 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, geheugensteuntje, of opfrissing van kennis van de Europese merkenrechtspraak. Raadpleeg als het er op aankomt altijd de volledige teksten. De volledige tekst van alle uitspraken (van na 1996) is terug te vinden op de website van het HvJ EG: www.curia.europa.eu

De uitgave is samengesteld met hulp van Piter de Weerd en andere kantoorgenoten werkzaam bij Klos Morel Vos & Schaap. Uitspraken van na 1 september 2006 zijn niet opgenomen.

Samen met juridische uitgeverij deLex wordt gewerkt aan een digitale versie van deze uitgave. De korte samenvattingen en de volledige tekst van alle uitspraken (ook die van voor 1996) zullen in een databank worden opgenomen. Samenvattingen van komende uitspraken van het HvJ EG zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd en opgenomen. Zie hiervoor www.delex.nl

Suggesties voor aanpassing en meldingen van fouten zijn welkom via: dirk.visser@kmvs.nl

Dirk Visser
Universiteit Leiden
Klos Morel Vos & Schaap

¹ Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

² Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

INHOUD

| | |
|----|----------------------------|
| 7 | Merkweigering |
| 18 | Vormmerken |
| 25 | Kleur, geur en klankmerken |
| 32 | Merkinbreuk |
| 45 | Beperkingen |
| 51 | Parallelimport |
| 62 | Normaal gebruik |
| 65 | Uitburgering |
| 67 | Ander gebruik |
| 68 | Vergelijkende reclame |
| 71 | Gemiddelde consument |
| 72 | TRIPs |
| 74 | Chronologisch overzicht |
| 76 | Uitgebreide inhoudsopgave |

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.

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

BIE 2004/18
IER 2004/12, m.nt. ChG

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.

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. 31 en 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 in 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

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 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 Merkenrichtlijn, '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 woordmerk 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

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 gedeponeed, 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 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 hetzelfde merk voor andere waren of diensten onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3 lid 1 sub b van de richtlijn.'

5 Combinatie beschrijvende delen vereist iets extra's.

'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 merk-inschrijving 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 merk-inschrijving bevoegde autoriteit waarbij uitsluitend de inschrijving van evident ontoelaatbare merken wordt geweigerd.' (Dictum).

Chiemsee

(geografische benaming, inburgering)



HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97,
Windsurfing Chiemsee/Huber; Chiemsee
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 is mogelijk.

Windsurfing Chiemsee maakte op basis van haar woordmerk 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.

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 door Nestlé van de slagzin Have A Break, omdat deze slagzin niet zelfstandig maar uitsluitend in de combinatie Have A Break...Have A Kit Kat door Nestlé werd gebruikt, en geen onderscheidend vermogen zou hebben.

BIE 2006, p. 311 (act.) 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.

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. 29-30).

'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).

Andere zaken over onderscheidend 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

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).

NJ 2002/139, m.nt. DWFV; BIE 2001, p. 344 (act.) Br.; IER 2001/54, m.nt. SdW; AA 2002, p. 40, m.nt. ChG; NTER 2002/4, HMHS

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 schrijfbepalingen op grond van artikel 3 lid 1 sub d van de Merkenrichtlijn, omdat het woord 'bravo' voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuyging zou zijn.

Reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten kunnen volgens het HvJ EG 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).

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

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 onduidelijk en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.' (Ov. 19).

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

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 Merkenverordening 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 [Merkenverordening] 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 televisiezender. '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 betrokkenen. 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 artikel 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 oog-

producten 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 of 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).

IER 2005/8

BioID.[®]

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).

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 strengere 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.

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

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 strengere criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.' (Dictum sub 1).

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

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)

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

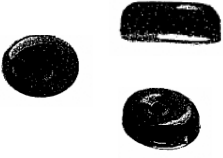
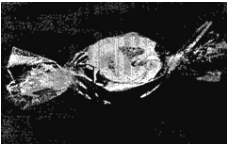
Henkel maakte bezwaar tegen de weigering door het Duitse merkenbureau een vormmerk voor een wolwasmiddelfles in te schrijven wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

'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 daarentegen dat 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.



Storck vroeg inschrijving als merk van de vorm en de verpakking van het Werthers Echte snoepje (zie afbeelding).

Werthers Echte

(inburgering vorm en verpakking snoepje)

HvJ EG 22 juni 2006, verwante zaken C-24/05 en C-25/05, Storck/OHIM; vorm snoepje en verpakking
Artikel 7 lid 1, 2 en 3 Merkenverordening

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

Het Gerecht heeft rehtens 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).

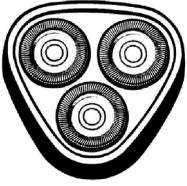
Volgens artikel 7 lid 1 sub b jo. lid 2 [Merkenverordening] moet inschrijving van een merk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. Volgens artikel 7 lid 3 [Merkenverordening] wordt inschrijving evenwel niet geweigerd indien het merk als gevolg van het 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

(technische bepaalde vorm)



HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99,
Philips/Remington; vorm scheerapparaat
Artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn

Een uitsluitend technisch 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 door Remington van driekoppige scheerapparaten 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, particulieren 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).

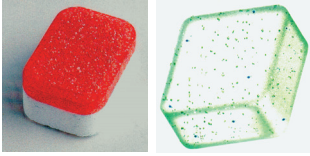
‘De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkwijs in de waren 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 gebruikskenmerken 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).

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



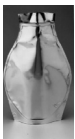
HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C-136/02 P, Maglite/OHIM; zaklantaarn

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 (het Hof geeft geen inhoudelijke beoordeling).



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

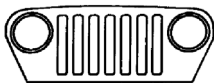
Het Hof bevestigt het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg dat dergelijke zakjes (zie afbeelding) 'geen onderscheidend vermogen hebben op grond (van het feit) dat deze verpakkingswijze in de Gemeenschap reeds wordt gebruikt voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen, zodat zij niet zo ongebruikelijk 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 EG, 23 september 2004, zaak C-107/03 P, Procter & Gamble/OHIM; stuk zeep.

Het Hof oordeelt dat het Gerecht van Eerste Aanleg i.c. de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen correct heeft toegepast, maar spreekt zich niet uit over het feitelijke oordeel van het Gerecht dat de gedeponeerde zeepvorm (zie afbeelding) onvoldoende afwijkt van de bestaande gebruikelijke vormen van stukken zeep. Volgens het Gerecht kan vorm niet als herkomstaanduiding dienen en zelfs als het relevante publiek de specifieke vormgeving zou opmerken, zou het deze vorm voornamelijk beschouwen als bepaald door de gebruiksfunctie: de vorm vergemakkelijkt immers het vastpakken en -houden van het stuk zeep.

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. 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: 'Deze combinatie [van visuele elementen] 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 (act.) 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.
- 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 of nog) niet mogelijk.

Sieckmann diende een geurmerkaanvraag in bestaande uit de scheikundig zuivere stof methylcinnamaat (kaneelzuurmethylester), chemische formule: $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$, samen met een houder met daarin een geurmonster en de verklaring dat de geur gewoonlijk wordt omschreven als balsemachtig-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 zaken over merkweigering

Artikel 2 en 3 Merkenrichtlijn

HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P,



Glaverbel/OHIM; oppervlak van glasplaat

Glaverbel vraagt gemeenschapsmerk aan voor een dessin dat bedoeld is om te worden toegepast op glas voor sanitaire installaties (zie afbeelding).

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 waarderungen 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 'detailhandels-
diensten'.

Het Duitse merkenbureau weigerde het merk Praktiker in te schrijven als merk voor 'detailhandel in bouw, doe-het-zelven, 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). IER 2005/85

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) ontwerper 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 Merkenrichtlijn 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).

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

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

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

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

‘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.

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

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. 50-52).

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



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 artikelen 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, een poema, bezwaar tegen de merkschrijving door Sabel van een 'springende roofkat' als merk voor o.a. lederwaren.

'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).

NJ 1998/523, m.nt. DWFV
BIE 1998/9
IER 1997/54, m.nt. ChG,
AA 1998, p. 700, m.nt. HCJ

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

'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.'

'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. 22-25).

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

De bekendheid van het oudere merk is van invloed op de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten.

Canon maakte bezwaar tegen de merkinschrijving van het woordmerk Cannon door Metro Goldwyn Mayer, 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.

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

Het gaat om de 'gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten'.

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 [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 een 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 erven Picasso een licentie aan Citroën voor het voeren van het merk Picasso.

BIE 2006, p. 71 (act.) 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.

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.

'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 blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren.' (Ov. 47).

Andere zaken over verwarring

Artikel 8 lid 1 sub b Merkenverordening

Artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn

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.

'Artikel 5 lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] kan niet aldus worden uitgelegd, dat ingeval dat 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).

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



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,
Vedial/OHIM; Saint-Hubert 41/Hubert

Woordbeeldmerk Hubert stemt onvoldoende overeen met het oudere Franse woordmerk 'Saint-Hubert 41' om verarring 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 totaalindrucken het meest 'geprägte' (pregnante) bestanddeel, te weten 'Thomson', het 'slechts medebepalende' bestanddeel 'Life' grotendeels naar de achtergrond doen verdwijnen.

Er kan bij het publiek verarring tussen merken voor 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). IER 2006/1



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' oppositie in tegen de inschrijving van het woordmerk 'Vitakraft'.



Volgens het Gerecht van Eerste aanleg is er sprake van verarringsgevaar, onder andere omdat het bestanddeel 'Krafft' voor het Spaanstalige publiek het meest onderscheidende bestanddeel is, aangezien dit geen betekenis heeft in het Spaans. Dit is een feitelijke 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'Oreal voor haarverzorgingsproducten op grond van haar woordmerk 'Flex'.

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

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



HvJ EG, 1 juni 2006, zaak C-324/05 P,
Plus/OHIM; Power/Turkish Power.

Ouder woordmerk Power tegen woord/beeldmerk Turkish Power. Het Hof stelt nogmaals dat gevaar voor verwarring het enige criterium is. Er is geen regel die de overname aan zich van een ouder merk als woordbestanddeel van een nieuw merk verbiedt. Dat er i.c. geen gevaar voor verwarring zou zijn betreft daarnaast een feitelijk oordeel van het gerecht van Eerste Aanleg, geen rechtsvraag, en het Hof laat zich daar derhalve niet over uit.

Davidoff

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
merkegebruik 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 (act.) DJGV
BIE 2003/81
IER 2003/25
NTER 2003/4, m.nt. HMHS
AA 2003, p. 781, m.nt. ChG

Zie ook: Adidas/Fitnessworld

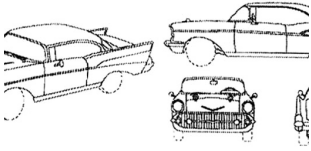
'De artikelen 4 lid 4 sub a en 5 lid 2 [Merkenrichtlijn] dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven 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).

'[...] dat bij de uitlegging van artikel 5 lid 2 van de richtlijn niet uitsluitend mag worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat 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).

Chevy

(bekendheid)



CHEVY

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

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

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 [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 redenen 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).

Adidas/Fitnessworld

(verwatering)



HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01,
Adidas/Fitness-world Trading; drie versus twee strepen
Artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn

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.

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

'Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5 lid 2 [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.'

'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.'

'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).

Kruidvat

Opium van Yves Saint Laurent
eau de toilette spray
36 ml

82.50

59.00



Gloria Vanderbilt

eau de toilette spray
30 ml

34.50

29.95



eau de toilette spray
50 ml

56.95

49.50

Gloria Vanderbilt
zeep
100 gram
in luxe doos

Met GRATIS Gloria Vanderbilt eau de toilette 6,3 ml inbegrepen

18.95

14.95

Gloria Vanderbilt
bodymilk of gel-douche
Tube 150 ml

19.95

16.95

Gloria Vanderbilt
deodorantspray
100 ml

18.95

14.95

Anais Anais van Cacharel

gel-moussant
150 ml

35.00

25.00



deodorantspray
150 ml

32.50

27.50

eau de toilette spray
50 ml

67.50

54.50

KERST TIP
Originele parfum miniaturen
Dutch Designer Perfumes.
Een fraaije collectie van Nederlandse top-geuren in originele miniaturen. Deze bijzonder mooi uitgevoerde geschenkdoos bevat:

Van Gils eau de toilette 10 ml
Frans Molenaar O.M. 13 eau de toilette 5 ml
Frank Govers eau de toilette 7 ml
Van Gogh eau de toilette 7 ml
Fong Leng eau de toilette 7 ml

Een waar collectors item.

24.95

Jolie de Nonchalance
eau de toilette spray
15 ml

Jolie de Nonchalance Nieuw... en de dag is van jou!

23.00

23.00



Moments by Priscilla Presley
eau de toilette spray
20 ml
Moments can change your life

29.50

29.50



Experiences
eau de toilette spray
20 ml

35.00

35.00




Maroussia van Slava Zaitsev

eau de toilette spray
15 ml

27.95

24.95



eau de toilette spray
30 ml

39.75

34.75

Madame Rochas
eau de toilette spray
30 ml

49.00

35.00



C'est la vie van Christian Lacroix

eau de toilette spray
50 ml

99.00

29.95

eau de toilette spray
100 ml

149.00

49.00



C'est la vie van Christian Lacroix
geschenkenet
Distance de la vie de toilette 50 ml
parfumspray 75 ml en geschenkenet.

299.00

59.00

Lou Lou van Cacharel
eau de parfum spray
30 ml

47.50

39.50



eau de parfum spray
50 ml

79.50

59.95

First van Van Cleef & Arpels
eau de toilette spray
60 ml

106.00

59.00



Kenzo
eau de toilette spray
30 ml

59.50

39.95



Giorgio van Beverly Hills
eau de toilette spray
50 ml

99.00

69.00



Roma van Laura Biagiotti

eau de toilette spray
25 ml

65.00

49.00



eau de toilette spray
50 ml

89.00

69.00

Dune van Christian Dior
eau de toilette spray
50 ml

95.00

69.00



Poison van Christian Dior
eau de toilette spray
50 ml

129.00

79.00



Dior Svelte van Christian Dior
concentre minceur body refining gel
200 ml

129.00

79.00



Een ongelooflijke concentratie van 4 plantextracten, om snel en zonder irritaties plaatselijk af te slakken.
Al na enkele malen gebruik is het afslankingsproces in werking gezet.
Dier snel zorgen maken elien veltan voor voochtloker en een aangenaam afslankend effect.
Bij regelmatig gebruik reduceren vettige plekken en verkleuren de plaatselijke vetophopen en zorgen ze voor het behoud van de behaalde resultaten.
Het huidoppervlak wordt gladder, de contouren worden trapper, en u doet zich zonder welke prettiger voelen.
Ruimtelijke toepassing, zonder massage: verneembaar onderbreking, frisse vloeibare gel zorgt om middelen te de huid voochtloker.

89.00

69.00

STEEDS VERRASSEND, ALTIJD VOORDEELIG.

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.

Kruidvat (destijds een dochter van Evora) maakte in haar reclamekrantje gebruik van afbeeldingen van, legaal parallelgeïmporteerde, merkparfums van Dior (Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit en Dune). 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
AA 1999, p. 480, m.nt. HCJ

'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 van [Merkenrichtlijn] ertegen 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 merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen 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).



Arsenal/Reed

(blijk van steun, trouw of gehechtheid)

HvJ EG 12 november 2002, zaakC-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 artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn. Een disclaimer op de plaats van verkoop helpt niet. Ook na aankoop is verwarring mogelijk (post-sale confusion).

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'*.

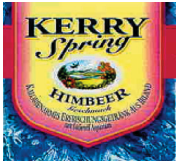
NJ 2003/265, m.nt. MRM
IER 2003/10, m.nt. ChG
NTER 2003/5, m.nt. HMHS

'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.

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. 56 en 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 er om 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 merkhouder 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 merkhouder.' (Ov. 26).

Tähän terään
SOPIVAT
kaikki parason
FLEXOR
ja kaikki Gillette
SENSOR
VARRET!



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.*

Op de scheermesjesverpakking 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 (act.) DJGV
IER 2005/51
BMMB 2005, p. 136-137.

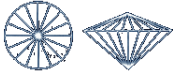
'Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken 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 gebruiker 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



Context Cut

Spirit Sun en Context Cut zijn woordmerken 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 (act.) 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 Merkenrichtlijn 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).

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 brillmonturen van het merk Silhouette uit Bulgarije (dus 'parallel' van buiten de EU en EER). Merkhoudster 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.

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. 26 en 27).

'Artikel 7 lid 1 [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).



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 parallelgeïmporteerde goederen zich achter de douane bevinden en een eindbestemming binnen de Gemeenschap niet vaststaat, 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.

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.

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.

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).

Op grond van de Piraterijverordening is beslag achter de douane op namaakgoederen wél mogelijk, ook bij doorvoer naar buiten de Gemeenschap.

Zie ook: HvJ EG 6 april 2000, zaak C-383/98, Polo/Dwidua (niet opgenomen).



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 merkhouder komen te liggen.

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

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 merkhouder 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 [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 merkhouder zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder 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 merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.' (Dictum).

Andere zaken over parallelimport

Artikel 7 lid 1 Merkenrichtlijn

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

Er is slechts toestemming van de merkhouders 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 merkhouders voor import binnen de EER kan impliciet zijn.

Maar, een impliciete toestemming kan niet voortvloeien:

- ‘Uit het feit dat de merkhouders 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 merkhouders 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 merkhouders 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 merkhouders hen daarvan op de hoogte had gebracht.’ (Dictum).

NJ 2002/183; BIE 2001, p. 435 (act.) 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 parallelimporteerde 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 produkt, tenzij:

- 1 Dit leidt tot kunstmatige afscherming van markten. Met name wanneer de merkhouder in verschillende Lid-Staten een identiek farmaceutisch produkt in verschillende verpakkingen verkoopt en de ompakking door de importeur enerzijds noodzakelijk is voor de verhandeling van het produkt in de Lid-Staat van invoer, en anderzijds is geschied onder zodanige omstandigheden dat de oorspronkelijke toestand van het produkt niet kan worden aangetast.
- 2 Wordt aangetoond, dat de ompakking de toestand van het produkt 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 produkt 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 produkt de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn.
- 5 De importeur de merkhouder tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte produkt op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte produkt levert. (Verkorte versie dictum).

Andere ompak-arresten

Artikel 7 lid 2 Merkenrichtlijn

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

De merkhouder mag zich verzetten tegen het opnieuw etiketteren van parallelgeïmporteerde 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 merkhouder niet kan schaden, en
- 4 De merkhouder tevoren wordt geïnformeerd dat opnieuw geëtiketteerde producten ten verkoop worden aangeboden.' (Dictum).

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

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

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. Parallelimporteur Paranova kocht medicijnen in het ene land, pakte ze om en verkocht in het andere land onder de aldaar gebruikte merknaam.

Dergelijk ompakken mag alleen als het 'objectief noodzakelijk' is voor de parallelimporteur om het product in een ander land op de markt te kunnen brengen. NJ 2000/136

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 merkhouder 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 merkhouder zich tegen het op de markt brengen van het omgepakte geneesmiddel verzetten. De parallelimporteur dient zelf de merkhouder 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 merkhouder over een redelijke termijn heeft beschikt om op het voornemen van ompakking te reageren.' (Dictum sub 3).
IER 2002/38, m.nt. HMHS

Parallelimport binnen de EER

Artikelen 28-30 en 81 EG

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. Consten zou daarmee 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 artikel 85 (oud) EG, nu artikel 81 EG, niet geoorloofd geacht. BIE 1966/58

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 produkt 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 produkten te verkopen'. (Ro. 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 Engelse 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 produkten 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 concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.' (Dictum). NB: Na het arrest Ideal Standard (zie onder) is niet meer vereist dat de rechten onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. NJ 1977/159

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

Na (vrijwillige) volledige opsplitsing van merkrechten is er 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 ClCh. Een dochtermaatschappij van deze laatste (IHT) verhandelde in Duitsland onder het merk 'Ideal Standard' producten die door ClCh in Frankrijk vervaardigd waren. Ideal Standard GmbH kon zich hiertegen verzetten.

'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 produkten in de staat van uitvoer van het merk kunnen worden voorzien, en de kwaliteit van die produkten te controleren. Deze bevoegdheid gaat evenwel teniet, indien hij de controle over het merk door een overdracht aan een derde die geen economische band met hem heeft, verliest.' (Ov. 43). NJ 1995/480; BIE 1995/39

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 een aantal ruiten, in Spanje rechtmatig vervaardigd, voor auto's van verschillende merken. Op een deel van de ruiten die in 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

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.

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

'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 marktaandeelen 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 bevinden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouders 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 ten einde 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 marktaandeel 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 merkhouders 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 haar het nationale woordmerk Vitafruit oppositie in tegen de Europese merk-inschrijving 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'.

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.

Verder sanctioneert het HvJ EG het oordeel van het GEA dat 'kruiden en vitaminedranken' en 'geconcentreerde vruchtensappen' soortgelijke waren zijn.



Björnekulla vorderde in Zweden vervallenverklaring 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.

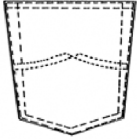
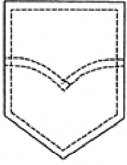
‘Over het algemeen speelt de perceptie van de kring bestaande uit de consumenten of de eindverbruikers een beslissende rol. Het volledige afzetproces is immers gericht op de aankoop van de waar door deze kring en de rol van de tussenpersonen bestaat evenzeer in het opsporen van en anticiperen op de vraag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

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. 24 en 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)



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 bovenste 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 onderste afbeelding).

BIE 2006, p. 239 (act.) DJGV

HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05,
Levi Strauss/Casucci; sierstiksel
Artikel 5 lid 1 en 12 lid 2 Merkenrichtlijn

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 merkhouders 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 merkhouders 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 merkhouders 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 merkhouders 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 merkhouders 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 ten einde 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.

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. 34 en 35).

Toshiba/Katun

(verwijzen naar artikelnummers)

| KATUN | | |
|---|----------------|---|
| Katun-Produkte für Toshiba-Kopierer 2510/2550 | | |
| OEM Art.-Nr. | Katun Art.-Nr. | Beschreibung |
| T2510 | 43013746 | Toner, schwarz, 450 g (Preis pro Kartusche, 1) |

HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-112/99, Toshiba/Katun
 Artikelen 3 bis en 7 Vergelijkende reclamerichtlijn¹

*Gebruik van artikelnummers van concurrent
 in een onderdelencatalogus is toegestaan*

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

- 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).

¹ 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.

Pippig/Hartlauer

(gebruik van 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 het 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 van 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 gebruikte bestelnummers die gedeeltelijk overeenstemmen met de bestelnummers van de producten van Siemens, waarmee ze compatibel waren. Siemens maakte 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 bestelnummer-kern 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.

'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 vakringen 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).

Gut Springenheide

(definitie consument)



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

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

Verordening betreffende bepaalde handelsnormen voor eieren. Bij misleidingsvragen moet worden uitgaan 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'.

'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 uitgaan 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.

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 tot de verkoop van inbreukmakende stropdassen.

NJ 1999/42, m.nt.
DWFV, HJS, EAA
BIE 1998/40
IER 1998/39, m.nt.
J.H.P.J Willems

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).

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, m.nt. Red. Artikel 50 lid 6 TRIPs is inmiddels geïmplementeerd in art. 260 Rv (binnenkort in art. 109i Rv).

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 artikel 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 60
- HvJ EG 31 oktober 1974, 16/74, Centrafarm/Winthrop 60
- HvJ EG 22 juni 1976, 119/75, Terrapin/Terranova 60
- HvJ EG 22 juni 1994, C-9/93, IHT Danziger/Ideal Standard 61
- HvJ EG 11 juli 1996, C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Meyers Squibb en Boehringer/Paranova 57
- HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, Dior/Evora 45
- HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, Puma/Sabel; springende roofkat 33
- HvJ EG 11 november 1997, C-349/95, Loendersloot/Ballentine 58
- HvJ EG 16 juni 1998, C-53/96, Hermès/FHT 72
- HvJ EG 16 juli 1998, C-355/96, Silhouette/Hartlauer 51
- HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, Gut Springenheide/Steinfurt 71
- HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, Canon/Metro Goldwyn Mayer; Canon/Cannon 34
- HvJ EG 23 februari 1999, C-63/97, BMW/Ronald Deenik 46
- HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C 109/97, Windsurfing Chiemsee/Huber 12
- HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd/Klijssen; Lloyd/Loint's 35
- HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, Sebago/G-B Unic 55
- HvJ EG 14 september 1999 (C-375/97), General Motors/Yplon; Chevy 42
- HvJ EG 12 oktober 1999, C-379/97, Upjohn/Paranova 58
- HvJ EG 22 juni 2000, C-425/98, Marca/Adidas; drie versus twee strepen 37
- HvJ EG 29 september 2001, C-383/99 P, P&G/OHIM; Baby dry 14
- HvJ EG 4 oktober 2001, C-517/99, Merz & Krell/OHIM; Bravo 14
- HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, Toshiba/Katun 68
- HvJ EG 20 november 2001, C-414/99 en C-415/99, Zino Davidoff/A & G Imports, Levi Strauss/Tesco en Costco 55
- HvJ EG 23 april 2002, C-443/99, MSD/Paranova 58
- HvJ EG 23 april 2002, C-143/00, Boehringer/Swingward 59
- HvJ EG 14 mei 2002, C-2/00, Hölderhoff/Freiesleben; spirit sun & context cut 50
- HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, Philips/Remington; vorm scheerapparaat 21
- HvJ EG 19 september 2002, C-104/00 P, Deutsche Krankenversicherung/OHIM; Companyline 15
- HvJ EG 12 november 2002, C-206/01, Arsenal/Matthew Reed 47
- HvJ EG 21 november 2002, C-23/01, Robelco/Robeco 67
- HvJ EG 12 december 2002, C-273/00, Sieckmann/DPM; geurmerk 28
- HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00, Davidoff/Gofkid; Davidoff/Durfee 41
- GEA 5 maart 2003, T-128/01 DaimlerChrysler/OHIM; Jeep-grille 23
- HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax; Minimax 62
- HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, LTJ diffusion/Sadas; Arthur (& Félicie) 32
- HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 t/m C-55/01, Linde, Winward, Rado/DPMA 18
- HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, Van Doren + Q/Lifestyle; Stüssy 54
- HvJ EG 8 april 2003, C-44/01, Pippig/Hartlauer 69
- HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, Libertel/BMB; kleur oranje 25
- HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, Adidas/Fitnessworld Trading; drie versus twee strepen 43
- HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 P, Wrigley/OHIM; Doublemint 7

| | |
|---|----|
| HvJ EG 23 oktober 2003, C-115/02, Administration des douanes/Rioglass | 61 |
| HvJ EG 27 november 2003, C-283/01, Shield Mark/BMB; Für Elise | 29 |
| GEA 3 december 2003, T-305/02, Nestlé/OHIM; vorm van fles | 23 |
| HvJ EG 7 januari 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen/Putsch; Gerri/Kerry | 48 |
| HvJ EC 27 januari 2004, C-259/02, La Mer Technology/Laboratoires Goemar; Laboratoire de la mer | 63 |
| HvJ EG 5 februari 2004, C-150/02 P, Streamserve/OHIM; Streamserve | 15 |
| HvJ EG 5 februari 2004, C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM; Universaltelefonbuch | 16 |
| HvJ EG 12 februari 2004, C-218/01, Henkel/DPMA; wolwasmiddelfles | 19 |
| HvJ EG 12 februari 2004, C-265/00, Campina Melkunie/BMB; Biomild | 9 |
| HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, KPN/BMB; Postkantoor | 10 |
| HvJ EG 28 april 2004, zaak C-3/03 P, Matratzen Concord/OHIM-Hukla; Matratzen | 37 |
| 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 | 22 |
| HvJ EG 29 april 2004, C-371/02, Björnekulla/Procordia; Bostongurka | 65 |
| HvJ EG 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie; blauw-geel | 27 |
| HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P, Glaverbel/OHIM; oppervlak van glasplaat | 30 |
| HvJ EG 16 september 2004, C-329/02 P, Sat.1/OHIM; Sat.2 | 16 |
| HvJ EG 16 september 2004, C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks; Nichols | 16 |
| HvJ EG, 23 september 2004, zaak C-107/03 P, Procter & Gamble/OHIM; stuk zeep | 22 |
| HvJ EG 5 oktober 2004, C-192/03 P, Alcon/OHIM; BSS | 16 |
| HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02 P, Maglite/OHIM; zaklantaarn | 22 |
| HvJ EG 12 oktober 2004, C-106/03 P, Vedial/OHIM; Saint-Hubert 41/Hubert | 38 |
| HvJ EG 21 oktober 2004, C-64/02 P, Erpo/OHIM; Das Prinzip der Bequemlichkeit | 17 |
| HvJ EG 21 oktober 2004, C-447/02, KWS Saat/OHIM; kleur oranje | 30 |
| HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, Anheuser Busch/Budejovicky Budvar; Budweiser | 73 |
| GEA 24 november 2004, T-393/02, Henkel/OHIM; witte doorzichtige flacon | 22 |
| HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding/Axolin-Elinor; Peak Performance | 56 |
| HvJ EG 17 maart 2005, C-228/03, Gillette/LA-Laboratories | 49 |
| HvJ EG 30 juni 2005, C-286/04 P, Eurocermex/OHIM; Corona bierflesje | 22 |
| HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Nestlé/Mars; Have A Break | 13 |
| HvJ EG 7 juli 2005, C-418/02, Praktiker Märkte/DPM; detailhandelsdiensten | 31 |
| HvJ EG 15 september 2005, C-37/03 P, BioID/OHIM; BioID | 17 |
| HvJ EG 6 oktober 2005, C-120/04, Medion/ Thomson; Life/Thomson Life | 38 |
| HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03 Class/SmithKline Beecham e.a. | 53 |
| HvJ EG 1 december 2005, C-512/04 P, Vitakraft/OHIM-Krafft; Krafft/Vitakraft | 38 |
| HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04 P, SiSi/OHIM; vorm stazakjes | 22 |
| HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04, Erven Picasso/DaimlerChrysler; Picasso/Picaro | 36 |
| HvJ EG 23 februari 2006, C-59/05, Siemens/VIPA | 70 |
| HvJ EG 9 maart 2006, C-421/04, Matratzen Concord/Hukla; Matratzen | 17 |
| HvJ EG 23 maart 2006, C-206/04 P, Mühlens/OHIM en Zirh; Sir/Zirh | 39 |
| HvJ EG 30 maart 2006, C-259/04 ; Elizabeth Emanuel/Continental Shelf 128; Elizabeth Emanuel | 31 |
| HvJ EG 27 april 2006, C-145/05, Levi Strauss/Casucci; sierstiksel | 66 |
| HvJ EG 27 april 2006, C-235/05 P, L'Oréal/OHIM-Revlon; Flex/Flexi air | 39 |
| HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04 P, The Sunrider/OHIM; Vitafruit | 64 |
| HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 en C-25/05, Storck/OHIM; vorm snoepje | 20 |

Uitgebreide inhoudsopgave

MERKWEIGERING

Woord(beeld)merken

- 7 **Doublemint** (beschrijvende merken)
HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-191/01 P, Wrigley/OHIM
- 9 **Biomild** (beschrijvende woordcombinaties)
HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00, Campina Melkunie/BMB
- 10 **Postkantoor** (merkweigerig)
HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-363/99, KPN/BMB
- 12 **Chiemsee** (geografische benaming, inburgering)
HvJ EG 4 mei 1999, zaken C 108/97 en C 109/97, Windsurfing Chiemsee/Huber
- 13 **Have A Break** (inburgering slagzin)
HvJ EG 7 juli 2005, zaak C-353/03, Nestlé/Mars
- 14 **Baby-dry**, HvJ EG 29 september 2001, zaak C-383/99 P, P&G/OHIM
Bravo, HvJ EG 4 oktober 2001, zaak C-517/99, Merz & Krell/OHIM
Streamserve, HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-150/02 P, Streamserve/OHIM
- 15 **Companyline**, HvJ EG 19 september 2002, zaak C-104/00 P, Deutsche
Krankenversicherung/OHIM
- 16 **Universaltelefonbuch**, HvJ EG 5 februari 2004, zaak C-326/01 P, Telefon & Buch/OHIM
Sat.2, HvJ EG 16 september 2004, zaak C-329/02 P, Sat.1/OHIM
Nichols, HvJ EG 16 september 2004, zaak C-404/02, Nichols/Registrar of Trademarks
BSS, HvJ EG 5 oktober 2004, zaak C 192/03 P, Alcon/OHIM
- 17 **Das Prinzip der Bequemlichkeit**, HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C 64/02 P, Erpo/OHIM
Matratzen, HvJ EG 9 maart 2006, zaak C 421/04, Matratzen Concord/Hukla
BioID, HvJ EG 15 september 2005, zaak C 37/03 P, BioID/OHIM

VORMMERKEN

- 18 **Linde** (vormmerken)
HvJ EG 8 april 2003, zaken C-53/01 t/m C-55/01, Linde, Winward & Rado/DPMA
- 19 **Henkel** (vorm van verpakking)
HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-218/01, Henkel/DPMA; wolwasmiddelfles
- 21 **Philips/Remington** (technisch bepaalde vorm)
HvJ EG 18 juni 2002, zaak C-299/99, Philips/Remington; vorm scheerapparaat
- 22 **Henkel en P&G** (afwasmiddelttabletten), 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
Maglite (zaklantaarn), HvJ EG 7 oktober 2004, zaak C 136/02 P, Maglite/OHIM
Corona (Corona bierflesje), HvJ EG 30 juni 2005, zaak C 286/04 P, Eurocermex/OHIM
Sisi (vorm stazakjes), HvJ EG 12 januari 2006, zaak C 173/04 P, SiSi/OHIM
Procter & Gamble (stuk zeep), HvJ EG, 23 september 2004, zaak C-107/03 P,
Procter & Gamble/OHIM
- 23 **DaimlerChrysler** (Jeep-grille), GEA 5 maart 2003, zaak T-128/01 DaimlerChrysler/OHIM
Nestlé (vorm van fles), GEA 3 december 2003, zaak T-305/02, Nestlé/OHIM
Henkel (witte doorzichtige flacon), GEA 24 november 2004, zaak T-393/02, Henkel/OHIM
- 25 **Werthers Echte** (inburgering vorm en verpakking snoepje)
HvJ EG 22 juni 2006, zaak C-24/05 en C-25/05, Storck/OHIM; vorm snoepje

KLEUR-, GEUR- EN KLANKMERKEN

- 25 **Libertel** (kleurmerken, algemeen belang)
HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, Libertel/BMB; kleur oranje
- 27 **Heidelberger Bauchemie** (kleurcombinaties)
HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02, Heidelberger Bauchemie; blauw-geel
- 28 **Sieckmann** (geurmerken)
HvJ EG 12 december 2002, zaak C-273/00, Sieckmann/DPM
- 29 **Shield Mark** (klankmerken)
HvJ EG 27 november 2003, zaak C-283/01, Shield Mark/BMB; Für Elise

Andere zaken over merkweigering

- 30 **Glaverbel** (oppervlak van glasplaat), HvJ EG 28 juni 2004, zaak C-445/02 P, Glaverbel/OHIM
- KWS Saat** (kleur oranje), HvJ EG 21 oktober 2004, zaak C-447/02, KWS Saat/OHIM
- 31 **Märkte** (detailhandelsdiensten), HvJ EG 7 juli 2005, zaak C 418/02, Märkte/DPM
- Elizabeth Emanuel**, HvJ EG 30 maart 2006, zaak C 259/04, Elizabeth Emanuel/Continental Shelf 128; Elizabeth Emanuel

MERKINBREUK

- 32 **Arthur & Félicie** (teken gelijk aan merk)
HvJ EG 20 maart 2003, zaak C-291/00, LTJ Diffusion/Sadas; Arthur (& Félicie)
- 33 **Puma/Sabel** (verwarringscriterium)
HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95, Puma/Sabel; springende roofkat
- 34 **Canon/Cannon** (soortgelijkheid en bekendheid)
HvJ EG 29 september 1998, zaak C-39/97, Canon/Metro-Goldwyn-Mayer
- 35 **Lloyd/Loint's** (verwarringsgevaar)
HvJ EG 22 juni 1999, zaak C-342/97, Lloyd/Klijssen
- 36 **Picasso/Picaro** (verwarringsgevaar)
HvJ EG 12 januari 2006, zaak C-361/04, Erven Picasso/DaimlerChrysler
- 37 **Marca/Adidas** (drie versus twee strepen), HvJ EG 22 juni 2000, zaak C-425/98, Marca/Adidas
- Matratzen**, HvJ EG 28 April 2004, zaak C-3/03 P, Matratzen Concord/OHIM-Hukla
- 38 **Saint-Hubert 41/Hubert**, HvJ EG 12 oktober 2004, zaak C-106/03 P, Vedral/OHIM
- Life/Thomson Life**, HvJ EG 6 oktober 2005, zaak C 120/04, Medion/ Thomson
- Krafft/Vitakraft**, HvJ EG 1 december 2005, zaak C-512/04 P, Vitakraft/OHIM en Krafft
- 39 **Sir/Zirh**, HvJ EG 23 maart 2006, zaak C 206/04 P, Mühlens/OHIM en Zirh
- Flex/Flexi Air**, HvJ EG 27 april 2006, zaak C-235/05 P, L'Oréal/OHIM en Revlon
- Power/Turkish Power**, HvJ EG, 1 juni 2006, zaak C-324/05 P, Plus/OHIM
- 41 **Davidoff/Gofkid** (verwatering)
HvJ EG 9 januari 2003, zaak C-292/00, Davidoff/Gofkid; Davidoff/Durfee
- 42 **Chevy** (bekendheid)
HvJ EG 14 september 1999, zaak C-375/97, General Motors/Yplon
- 43 **Adidas/Fitnessworld** (verwatering)
HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-408/01, Adidas/Fitnessworld Trading; drie versus twee strepen

BEPERKINGEN

- 45 **Dior/Evora** (reclame door wederverkoper)
HvJ EG 4 november 1997, zaak C-337/95, Dior/Evora
- 46 **BMW/Deenik** (niet-officiële merkdealer)
HvJ EG 23 februari 1999, zaak C-63/97, BMW/Ronald Deenik

- 47 **Arsenal/Reed** (blijk van steun, trouw of gehechtheid)
HvJ EG 12 november 2002, zaak C-206/01, Arsenal/Matthew Reed
- 48 **Gerri/Kerry Spring** (herkomstaanduiding)
HvJ EG 7 januari 2004, zaak C-100/02, Gerolsteiner Brunnen/Putsch
- 49 **Gillette/LA-Laboratories** (bestemmingsexceptie)
HvJ EG 17 maart 2005, zaak C 228/03, Gillette/LA-Laboratories
- 50 **Hölterhoff/Freiesleben** (aanduiding van eigenschappen)
HvJ EG 14 mei 2002, zaak C- 2/00, Hölterhoff/Freiesleben; Spirit Sun & Context Cut

PARALLELIMPORT

- 51 **Silhouette/Hartlauer** (Europese uitputting)
HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-355/96, Silhouette/Hartlauer
- 53 **Class International** (achter de douane)
HvJ EG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, Class/SmithKline Beecham e.a.
- 54 **Stüssy** (bewijslast)
HvJ EG 8 april 2003, zaak C-244/00, Van Doren + O/Lifestyle
- 55 **Sebago**, HvJ EG 1 juli 1999, zaak C-173/98, Sebago/G-B Unic
Levi Strauss/Tesco en Costco, HvJ EG 20 november 2001, zaken C-414/99 en C-415/99,
Zino Davidoff/A & G Imports
- 56 **Peak Performance**, HvJ EG 30 november 2004, zaak C 16/03, Peak Holding/Axolin-Elinor
- 57 **Paranova** (ompakken)
HvJ EG 11 juli 1996, zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Bristol-Myers Squibb
en Boehringer/Paranova
- 58 **Loendersloot/Ballentine**, HvJ EG 11 november 1997, zaak C-349/95, Loendersloot/Ballentine
Upjohn/Paranova, HvJ EG 12 oktober 1999, zaak C-379/97, Upjohn/Paranova; **Dalacin**
MSD/Paranova, HvJ EG 23 april 2002, zaak C-443/99, MSD/Paranova
- 59 **Boehringer/Swingward**, HvJ EG 23 april 2002, zaak C-143/00, Boehringer/Swingward

PARALLELIMPORT BINNEN DE EER

- 60 **Grundig/Consten**, HvJ EG 13 juli 1966, zaak 56-58/64, Grundig Consten/Commissie
Centrafarm/Winthrop, HvJ EG 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm/Winthrop
Terrapin/Terranova, HvJ EG 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin/Terranova
- 61 **Ideal Standard**, HvJ EG 22 juni 1994, zaak C-9/93, IHT Danziger/Ideal Standard
Rioglass, HvJ EG 23 oktober 2003, zaak C-115/02, Administration des douanes/Rioglass

NORMAAL GEBRUIK

- 62 **Ansul/Ajax** (reële commerciële exploitatie)
HvJ EG 11 maart 2003, zaak C-40/01, Ansul/Ajax; Minimax
- 63 **La Mer** (werkelijk commercieel doel)
HvJ EG 27 januari 2004, zaak C 259/02, La Mer Technology/Laboratoires Goemar
- 64 **Vitafruit** (geen de minimis regel)
HvJ EG 11 mei 2006, zaak C 416/04 P, The Sunrider/OHIM

UITBURGERING

- 65 **Bostongurka** (verwording tot soortnaam)
HvJ EG 29 april 2004, zaak C 371/02, Björnekulla/Procordia
- 66 **Levi Strauss/Casucci** (verlies van onderscheidend vermogen)
HvJ EG 27 april 2006, zaak C-145/05, Levi Strauss/Casucci; sierstiksel

ANDER GEBRUIK

- 67 **Robelco/Robeco** (gebruik als handelsnaam)
HvJ EG 21 november 2002, zaak C-23/01, Robelco/Robeco

VERGELIJKENDE RECLAME

- 68 **Toshiba/Katun** (verwijzen naar artikelnummers)
HvJ EG 25 oktober 2001, zaak C-112/99, Toshiba/Katun
- 69 **Pippig/Hartlauer** (gebruik beeldmateriaal)
HvJ EG 8 april 2003, zaak C-44/01, Pippig/Hartlauer
- 70 **Siemens/VIPA** (gebruik dezelfde bestelnummers)
HvJ EG 23 februari 2006, zaak C 59/05, Siemens/VIPA

GEMIDDELDE CONSUMENT

- 71 **Gut Springenheide** (gemiddelde consument)
HvJ EG 16 juli 1998, zaak C-210/96, Gut Springenheide/Steinfurt

TRIPS

- 72 **Hermès/FHT** (voorlopige maatregelen)
HvJ EG 16 juni 1998, zaak C-53/96, Hermès/FHT
- 73 **Budweiser** (merk versus handelsnaam onder TRIPS)
HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser Busch/Budějovický Budvar

