



Universiteit
Leiden
The Netherlands

**Annotatie bij Hoge Raad 10 oktober 2025,
ECLI:NL:HR:2025:1549**

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2025). Annotatie bij Hoge Raad 10 oktober 2025, ECLI:NL:HR:2025:1549. *Nederlandse Jurisprudentie*, 2025(37), 6883-6885. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4293020>

Version: Publisher's Version
License: [Leiden University Non-exclusive license](#)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4293020>

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

schande van de openbare terechtzitting te ontgaan — tot een transactie daarvan was gekomen heeft de verdachte niets aan een abstracte niet-ontvankelijkheid van de officier van Justitie (art. 359a Sv). Er is immers geen strafvervolgning; deze is juist met de transactie afgewend. Er is een lacune buiten het Nederlandse strafproces wanneer er een gebrek in de wilsovereenstemming is. Een mogelijkheid tot herziening van de transactie is er niet.

10. De Staat heeft bij monde van de Landsadvocaat tegen de opvatting van het hof aangevoerd wat onder 1 is weergegeven, maar heeft niet onderbouwd waarom de aard van strafrechtelijke rechtsbetrekking zich daartegen verzet (en waarom dat bij bedrog anders kan liggen, zoals wordt gesteld). Het middel wijst ook niet op de mogelijkheid van een alternatieve remedie. Het heeft een (onwaardig) hoog nietes-welles gehalte, terwijl met het middel nu juist de kern van het probleem wordt geraakt: heeft de civiele rechter hier nog een taak? Uit de conclusie maak ik op dat de Landsadvocaat ter zitting van de Hoge Raad heeft aangegeven bang te zijn voor onaanvaardbare gevolgen. De Hoge Raad ziet dit duidelijk anders (met een slag om de arm wat betreft de aard van de strafrechtelijke rechtsbetrekking).

11. De A-G loopt de verschillende regels na die gelden voor dwaling. Over gebreken in de juiste voorstelling van zaken van een der partijen geeft art. 6:228 BW een viertal regels, waaronder die van causaliteit van de onjuiste inlichting van de wederpartij voor het sluiten van de overeenkomst, de mededelings-/waarschuwingplicht van de wederpartij en de wederzijdse dwaling. Voorts kan het onder meer zo zijn dat de dwaling op grond van de aard van de overeenkomst, de verkeersopvattingen of omstandigheden van het geval voor rekening van de dwalende behoren te blijven. In het geval van een transactie — die het meeste weg heeft van een vaststellingsovereenkomst — wordt met de transactie een eind gemaakt aan de onzekerheid over de afloop van een strafvervolgning; vooral voor de verdachte, in veel minder mate voor het OM dat profiteert van werkbesparing.

12. Vertaald naar de strafrechtelijke transactie is zonder meer duidelijk dat de (wederzijdse) mededelingsplicht gecompliceerd ligt. De verdachte heeft uitdrukkelijk en wettelijk geen spreekplicht (art. 29 Sv) en evenmin de plicht de waarheid te spreken. Mits de transactie voldoende feitelijk is afgebakend kan het OM zich niet op dwaling beroepen als de(zelfde) feiten achteraf een ernstiger kleuring blijken te hebben dan door het OM is aangenomen. Omgekeerd kan een onjuiste mededeling in het dossier die cruciaal is geweest voor de beslissing van de transigent om de overeenkomst aan te gaan wel een factor zijn die een beroep op dwaling honorabel maakt. De A-G beperkt deze dwaling tot twee cumulatieve onjuistheden in het strafdossier: onjuistheden (i) die daarin niet behoren voor te komen, en (ii) waarop de verdachte niet bedacht hoefde te zijn. Dat kan het geval zijn bij een verzoek tot vervolging. Als de politie dit in strijd met de waarheid opschrijft behoeft de verdachte er niet op bedacht te zijn dat zo'n verzoek niet is gedaan.

Waar het vervolgens op aankomt is of dié enkele omstandigheid causaal voor het aangaan van de transactie is geweest. De tweeledige beperking die de A-G aanlegt is terecht omdat er in dossiers vaak dingen staan die niet juist blijken te zijn. In de ontwikkeling van de bewijsvoering kan dit naar voren komen. Het behoort tot de risicosfeer van de verdachte die dat niet wilde afwachten. Een vals proces-verbaal behoort evenwel hoe dan ook niet in een dossier voor te komen. Dat het hek van de dam zou zijn bij het toelaten van een dwalings'verweer' is onder de stringente voorwaarden die de A-G heeft neergeschreven in aanvulling op die van art. 6:266 BW niet aannemelijk.

13. De omstandigheid dat medeverdachten later een vrijspraak hebben verkregen is niet iets dat in het rijtje van art. 6:228 BW kan worden ondergebracht; de kans op vrijspraak heeft de transigent ingehuurd voor de zekerheid van een vroegtijdige beëindiging van de strafvervolgning.

14. Zoals al in 5 is aangegeven is de verdachte er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat het valse proces-verbaal de enige en doorslaggevende reden is geweest voor het aangaan van de transactie. Doorslaggevend was zijn kwetsbare positie op de arbeidsmarkt ten gevolge van een voor verschillende feiten lopende strafvervolgning. Die wilde hij hoe dan ook beëindigen. Daarbij was het valse proces-verbaal zeker wel een belangrijke factor, maar onvoldoende voor de eis van causaliteit. In die zin is de waardering van de feiten door het hof, neergelegd in zijn beslissing, niet onbegrijpelijk en is deze rechtens juist. Deze beslissing staat voor het 'summum ius'. Maar in de toekomst van de strafzaak tegen de medeverdachten zit toch ook iets van het 'summa iniuria': algehele vrijspraak voor de medeverdachten en niet-ontvankelijkverklaring van de officier van justitie ter zake van het klachtdelict. Als de transactie slechts was gemotiveerd door een inschatting van kansen kan men er vrede mee hebben als iemand verkeerd gegokt heeft: "that's all in the game." Maar hier gaat het om iemand die van meet af aan heeft betoogd niets verkeerd te hebben gedaan en enkel vanwege zijn kansen op de arbeidsmarkt een transactie is aangegaan. Het woord 'coulance' komt mij over de lippen.

N. Jörg

NJ 2025/332

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)

10 oktober 2025, nr. 23/04968

(Mrs. G. de Groot, F.J.P. Lock, S.J. Schaafsma, F.R. Salomons, K. Teuben;
A-G mr. G.R.B. van Peursem)
m.nt. D.J.G. Visser

Art. 2.23quater, 2.30 septies BVIE; art. 9 Richtlijn (EU) 2015/2436

RvdW 2025/1104

NJB 2025/2456
ECLI:NL:HR:2025:1549
ECLI:NL:PHR:2024:1192

Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Merkenrechtelijke rechtsverwerking (art. 2.23quater lid 1 jo. art. 2.30septies lid 1 BVIE).

Het onderdeel berust op het uitgangspunt dat het hof het door PK aangevallen teken (verpakkingstekens 2) als geheel merkenrechtelijk relevant heeft geacht. Dit uitgangspunt is onjuist. Het hof heeft beoordeeld of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in de context van de in september 2019 geïntroduceerde verpakking (verpakkingstekens 2) merkenrechtelijk relevant afwijkt van het eerdere, door PK gedoogde gebruik van dat merk in de gedoogperiode 2009-2014. Het hof heeft verpakkingstekens 2 niet als geheel merkenrechtelijk relevant geacht of als een samengesteld teken opgevat, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere elementen die naar het oordeel van het hof niet-onderscheidend zijn en daarmee merkenrechtelijk niet relevant.

P.K. Holdline B.V. B.V., te Uden, gemeente Maas-horst, eiseres tot cassatie, hierna: PK, adv.: mr. T. Cohen Jehoram en mr. J.J. Valk, aanvankelijk ook mr. G.J. Harryvan, tegen
Cooper Consumer Health NL B.V., voorheen Vemedi-a B.V., te Diemen, verweerster in cassatie, hierna: Vemedi-a, adv.: mr. F.W.E. Eijssvogels.

Hof:

6 *Beoordeling in hoger beroep*
Ontvankelijkheid PK Benelux

6.1 Het hof zal PK Benelux niet-ontvankelijk in haar hoger beroep verklaren, daar zij haar vorderin-gen heeft ingetrokken en dus geen belang heeft bij dat hoger beroep. Zij zal worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep in de zaak tussen haar en Vemedi-a.

Merkenrechtelijke rechtsverwerking?

6.2 Het meest verstrekkende verweer van Vemedi-a is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015.¹ Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van “merkenrechtelijke” rechtsverwerking.

6.3 In het BVIE zoals dat gold tot 1 maart 2019 luidde artikel 2.24 titel en lid 1 BVIE als volgt:

‘Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik

1. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.’

6.4 Artikel 2.29 van die versies van het BVIE luidde:

‘Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid

De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 2.28, lid 3, sub a, tenzij het te kwa-der trouw gedeponeerd is.’

6.5 In het vanaf 1 maart 2019 geldende BVIE is in artikel 2.23quater titel en lid 1 bepaald:

‘Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een in-breukprocedure

1. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van (...) artikel 2.30septies, lid 1.’

6.6 In artikel 2.30septies titel en lid 1 van het vanaf 1 maart 2019 geldende BVIE is bepaald:

‘Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen

1. De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt ver-klaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.’

6.7 Deze artikelen zijn een (vrijwel) letterlijke omzetting van de artikelen 18 (Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure) respec-tievelijk 9 (Voorkoming van nietigverklaring we-gens gedogen) van Merkenrichtlijn 2015. In de Uniemerkenverordening 2017/1001² (hierna: de UMVo) zijn gelijklopende, althans vergelijkbare be-palingen opgenomen, de artikelen 16 en 61 UMVo, evenals in de daaraan voorafgaande Uniemerken-verordeningen.

6.8 Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Veme-di-a van het LEEF VITAAL merk voor voedingssupple-

¹ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

menten voor medisch en niet medisch gebruik en voor vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoopt. Dat Vemedia het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen. Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen inroepen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar.

6.9 Voor zover PK met haar stelling dat het LEEF VITAAL merk in de oude verpakking is gebruikt als pay-off of slogan bedoelt te betogen dat dit merk door Vemedia niet gebruikt is als merk en zij het daarom niet gedoopt heeft als bedoeld in voormelde artikelen, faalt dit omdat het hof van oordeel is dat wel sprake is van merkgebruik. Het LEEF VITAAL merk werd namelijk consistent op al haar producten gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst van producten met een andere herkomst. De stelling van PK dat Vemedia op die verpakkingen ook andere merken gebruikte (die verschillen per product) zoals “GlucomCombi” kan daar niet aan afdoen omdat Vemedia terecht heeft aangevoerd dat zij LEEF VITAAL als overkoepelend merk gebruikte voor de betrokken reeks van preparaten en in dit geval “GlucomCombi” voor het product binnen die reeks. Daarnaast gebruikte Vemedia het LEEF VITAAL merk in reclame- en promotiemateriaal als merk. Dat ook PK het gebruik van Vemedia van haar merk in die periode zag als merkgebruik blijkt uit haar sommatiebrief uit 2009 van waarin zij schrijft dat zij: *grote bezwaren [heeft] tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals gestreerd onder Beneluxnummer 827476 en Vemedia verzoekt het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen*. Ook PK zelf merkt in haar processtukken dit gebruik ook wel aan als merkgebruik (zie p. 38 MvG).

6.10 Tijdens de mondelinge behandeling betoogt PK voor het eerst — en daarmee in strijd met de twee-conclusie-regel — dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk helemaal niet heeft gebruikt vanaf 2007 tot 2019 en dat zij, PK, dat dus ook niet heeft gedoopt vanaf 2009, omdat tot 2019 alleen verpakkingstekens 1 zijn gebruikt en gedoopt, die niet als merk waren gedeponneerd, zodat ook geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het hof verwierpt dit betoog omdat het te laat is aangevoerd. Daar komt het volgende bij. Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponneerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoopt. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is

gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen.

6.11 Tegen het beroep op rechtsverwerking heeft PK verder aangevoerd:

- a) dat Vemedia zich niet op het rechtsverwerkingsverweer kan beroepen omdat dit is voorbehouden aan Versailles als merkhouder en Versailles niet is tussengekomen;
- b) dat het LEEF VITAAL merk te kwader trouw is gedeponneerd;
- c) dat het gebruik vanaf september 2019 relevant afwijkt van het gebruik in de periode 2009-2014 (en daarna tot eind 2019), zodat niet gezegd worden dat zij dat nieuwe gebruik heeft gedoopt als bedoeld in artikel 2.24 BVIE (oud)/2.23quater BVIE.

Het hof zal deze verweren tegen het beroep op rechtsverwerking hieronder puntsgewijs bespreken.

Ad a: Vemedia kan zich niet beroepen op rechtsverwerking omdat de merkhouder niet is tussengekomen?

6.12 Dat Vemedia zich niet op rechtsverwerking kan beroepen omdat de merkhouder Versailles niet is tussengekomen heeft PK voor het eerst aangevoerd tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep. Daartegen heeft Vemedia bezwaar gemaakt. Al vanwege strijd met de twee-conclusie-regel kan dit verweer tegen het beroep op rechtsverwerking niet tot vernietiging leiden. PK heeft nog wel gesteld dat dit verweer besloten ligt in grief 8. Dat staat er echter niet en valt er ook niet in te lezen.

6.13 Bovendien faalt dit verweer ook op inhoudelijke gronden. PK baseert de verplichting van de merkhouder om tussen te komen op de tekst van het kopje boven artikel 2.23quater (nieuw) BVIE in de Nederlandse versie van het BVIE, dat luidt: “*Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure*”. Het hof volgt PK niet in dit standpunt. Artikel 2.23quater (nieuw) BVIE is (net als zijn voorgangerbepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd. Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en het daarmee overeenstemmende artikel 16 UMVo moeten op hun beurt worden uitgelegd naar hun betekenis in hun verschillende taalversies, begrepen in het licht van het doel van beide regelingen en de context van die bepalingen binnen die regelingen.³ Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en artikel 16 UMVo voorzien net als hun voorgangerbepalingen, artikel 9 van Merkenrichtlijn 1989⁴ res-

³ Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 18 januari 1984, 327/82, ECLI:EU:C:1984:11 (*Elro*), punt 11; en HvJ EG 9 november 2000, C-357/98, ECLI:EU:C:2000:604, (*Yiadom*), punt 26.

⁴ Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

pectievelijk artikel 53 GMVo 1994⁵ en artikel 54 GMVo 2009,⁶ in een verweer in een inbreukprocedure tegen gebruik van een vermeend inbreukmakend teken. De tekst van die bepalingen wijst er niet op dat alleen de jongere merkhouders zelf een beroep kan doen op dat verweer en dat die daartoe moet tussenkomen in een inbreukprocedure tussen de oudere merkhouders en een licentienemer van de jongere merkhouders. De bepalingen zijn namelijk geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhouders om gebruik van een jonger merk te verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is ook juist de gebruiker van dat teken die belang heeft bij dit beroep op rechtsverwerking. Dat hoeft niet de merkhouders te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In dat geval hebben zowel de licentienemer als de merkhouders er belang bij dat de licentienemer het betrokken merk kan gebruiken en zelf het daaraan verbonden tussenkomend recht kan invoeren. Het zou daarom niet logisch zijn als dat verweer slechts zou kunnen worden gevoerd door de jongere merkhouders zelf in de vorm van een tussenkomst van die merkhouders in de inbreukprocedure. In dat licht is de formulering van het kopje boven deze bepalingen in de Nederlandse taalversie van de richtlijn en de verordening onvoldoende om die bepalingen uit te leggen als enkel een recht van de jongere merkhouders om tussen te komen in de inbreukprocedure. Uit de Engelse en Duitse tekst van het kopje boven de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo volgt bovendien dat het bij dit verweer gaat om een *tussenkomend recht* ('intervening right' respectievelijk 'Zwischenrecht') en niet om *het recht* (laat staan de plicht) van de merkhouders om in de betrokken inbreukprocedure tussen te komen. Het gaat om een recht van de gebruiker van het jongere merk op co-existentie met een oudere merk dat door een omstandigheid aan de zijde van (de houder van) het oudere merk (zoals het vijf jaar gedogen van het jongere merk) tussenkomt na het oudere recht, dat normaal gesproken voor zou gaan. Deze uitleg van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo wordt bevestigd door de consideransen van de richtlijn en verordening. Die bepalen dat ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (overweging 29 Merkenrichtlijn 2015 en de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVo). Ook daaruit blijkt dat het gaat om een algemene beperking van het verzetsrecht van

de oudere merkhouders tegen gebruik van een jonger merk, ongeacht of de jongere merkhouders partij is in de inbreukprocedure. Deze uitleg wordt daarnaast bevestigd doordat rechtsverwerking in de voorgangerbepalingen artikel 9 Merkenrichtlijn 1989 respectievelijk de artikelen 53 GMVo 1994 en 54 GMVo 2009 was geregeld als één verweer tegen zowel een nietigheidsactie als een inbreukactie van de houder van het oudere merk, en de Uniewetgever destijds in die bepaling nergens melding heeft gemaakt van een met dat verweer verbonden recht of plicht van de jongere merkhouders om tussen te komen. Bij geen van de opeenvolgende wijzigingen van deze eerdere bepalingen heeft de Uniewetgever ervan blijk gegeven dat hij deze regel materieel heeft willen wijzigen, zij het dat zij bij de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424⁷ is gesplitst in (i) een verweer tegen de nietigheidsactie en (ii) een daarnaar verwijzend verweer tegen de inbreukactie. Het hof is dan ook van oordeel dat het kopje boven zowel artikel 2.23quater (nieuw) BVIE als de Nederlandse tekst van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo berust op een ongelukkige vertaling en de daaruit door PK getrokken gevolgtrekking niet kan dragen.

Ad b. depot te kwader trouw?

6.14 Vemedia heeft allereerst aangevoerd dat PK zich hierop te laat heeft beroepen. Dat betoog faalt. PK heeft zich hierop bij MvG beroepen. Dat is tijdig. Een partij mag nieuwe stellingen en verweren bij de MvG aanvoeren.

6.15 Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw (artikel 2.2bis lid 2 BVIE) is verricht moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals die bestonden ten tijde van het depot, en met name met de wetenschap van de aanvrager betreffende voorgebruik door derden, het oogmerk van de aanvrager om het desbetreffende gebruik door derden voortaan te beletten en de omvang van de bescherming die de beide tekens ten tijde van de aanvraag (al) genieten. Dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een merk gebruikt dat kan worden verward met het in te schrijven merk volstaat niet om kwade trouw aan te nemen. Eventueel verwarringsgevaar is slechts één van de in aanmerking te nemen relevante omstandigheden. Bij de beoordeling van het oogmerk is onder meer van belang of de aanvrager een legitiem doel heeft met het deponeren en of sprake is van commerciële logica gelet op de activiteiten van de aanvrager.⁸

6.16 Vast staat dat PK ten minste enige jaren het hieronder afgebeelde Merk 2 gebruikte voor voedings-supplementen en vitamines toen Vemedia

5 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.

6 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie).

7 Wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

8 HvJ EU, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (*Lindt & Sprüngli*), 27 juni 2013, C-320/2012, ECLI:EU:C:2013:435 (*Malaysia Dairy*) en 12 september 2019, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724 (*Koton*).

haar hieronder afgebeelde LEEF VITAAL merk deponeerde voor voedingssupplementen en vitaminepreparaten.

LUCOKITAAL®

Leef  vitaal



Ook als zou moeten worden aangenomen dat er zodanige overeenstemming tussen deze merken is dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar, is dat onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een depot te kwader trouw door Vemedia in 2007. Vaststaat dat Vemedia dit merk heeft gedeponeerd om het daadwerkelijk te gebruiken en het ook daadwerkelijk (heeft) gebruikt sinds 2007. Ook staat vast dat haar rechtsvoorgangster in 2006 een merk had gedeponeerd waarvan de woorden LEEF en VITAAL en een figuratief element tussen die woorden, namelijk een gestileerd poppetje met boven die woorden uitgestrekte armen, onderdeel uitmaakten. Verder heeft Vemedia, onder overlegging van stukken waaruit dat gebruik blijkt, gesteld dat haar rechtsvoorgangster in 2007 al geruime tijd voor voedingssupplementen en daarmee verwante producten tekens gebruikte die eindigden op het woord vitaal, zoals Garlic vitaal (vanaf 1998), 50+ vitaal en Slank vitaal (vanaf 1997), waarbij het laatste teken werd gebruikt in combinatie met een foto van (het silhouet van) een (vitale) vrouw met opgeheven armen, zoals hierna afgebeeld:

Voorts heeft Vemedia stukken overgelegd waaruit blijkt dat de gebruikte tekens Slank Vitaal, waaronder het eerste hiervoor afgebeelde woord-/beeldteken (in 1997 en 2003), Garlic vitaal en 50+ vitaal (in 1998) als merken zijn gedeponeerd. Dit alles heeft PK niet (voldoende gemotiveerd) betwist. Het hof is dan ook van oordeel dat Vemedia een legitiem doel had bij het depot, dat dit ook paste bij de al jaren door haar gebruikte en gedeponeerde tekens voor identieke of overeenstemmende waren, en dat daarmee sprake was van een begrijpelijke commerciële merkstrategie. Dat de vormgeving van het beeldelement is aangepast doet daar niet aan af. Ook is het hof met Vemedia van oordeel dat het overeenstemmende woord vitaal beschrijvend is voor voedingssupplementen en vitamines die immers als kenmerk hebben dat zij bestemd zijn om vitaliteit te bevorderen en dat dat woord in de praktijk ook regelmatig gebruikt wordt voor of in verband met die waren. Dit woord is dan ook niet of weinig bepalend voor het, bij de vraag naar verwar-

ringsgevaar in aanmerking te nemen, totaalbeeld van die tekens. Bovendien vertonen de overige elementen van de respectieve merken van partijen (de wordelementen Luco en Leef en de poppetjes), ook als overeenstemming zou worden aangenomen, duidelijke verschillen, zodat niet kan worden aangenomen dat Vemedi met haar LEEF VITAAL merk zo dicht mogelijk bij de Merken is gaan zitten. Ten slotte is niet gesteld, althans niet voldoende onderbouwd dat de Merken 1 en 2, althans Merk 2 met het beeldelement in 2007 al dusdanig intensief waren gebruikt dat zij een grote beschermingsomvang hadden, laat staan bekend waren. Alles in aanmerking nemende is het hof daarom van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat Vemedi het LEEF VITAAL merk in 2007 te kwader trouw heeft gedeponeerd, zodat dit verweer tegen het beroep op rechtsverwerking faalt.

Ad c. het gewijzigde gebruik sinds 2019 is niet gedoogd?

6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op “merkenrechtelijke” rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval.

6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking (slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het is *ingeschreven* is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijklopende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van datzelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.19 Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentia-

tie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbebalingen in artikelen 2.2quater en 2.30 nonies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.⁹ Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten(categorie) is gedoogd zou dat tot de consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouder vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEF VITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven in geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 (en de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald:

‘(29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.’

6.20 In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde (geformuleerde) verweer tegen zowel nietigheidsactie als in-

⁹ Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), rov. 113-117 en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657 (Erotisch huishoudtextiel).

breukvordering (zie hiervoor onder 6.13). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking.

6.21 Het beroep van PK op de woorden “*vast en langdurig gebruik*” in het *Bud/Anheuser-Busch* arrest van het HvJ EU¹⁰ kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip *gedogen*, terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van *vast en langdurig gebruik* door een derde. Over de betekenis van het begrip *gebruik* laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 *vast en langdurig gebruik* heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitamines en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijfjaarsperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord *vast* interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouders zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.22 Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotiemateriaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedia.

Inbreuk ondanks rechtsverwerking?

6.23 De grieven II tot en met VII richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vemedia door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere) Merken 3 tot

en met 6. Voorts beroept PK zich in dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6, 7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn.

6.24 Bij de vraag of sprake is van een *inbreuk sub b* moet in het algemeen beoordeeld worden of het vermeend inbreukmakend teken en het ingeroepen merk overeenstemmen en, vervolgens, of zij zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name om of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.¹¹ Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten en de mate van — intrinsiek of door gebruik verkregen — onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden.¹²

6.25 Om *inbreuk sub c* aan te nemen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

- i) het teken en het merk zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii) het merk is bekend;
- iii) het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het merk;
- iv) door gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- v) er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken.

6.26 Of het relevante publiek een verband tussen het teken en het merk legt — dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept — dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

¹¹ HvJEU 22 juni 2000, C425/98, EU:C:2000:339 (*Marca Mode*), punt 33.

¹² HvJEU 4 maart 2020, C328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (*Equivalenza*).

¹⁰ HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605.

6.27 Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk Merk in de perceptie van het relevante publiek overeenstemmen, zoals voor beide vormen van inbreuk is vereist.

6.28 Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten. Daar voedingssupplementen en vitamines bestemd zijn voor het grote publiek gaat het hof in dit geval uit van het grote publiek. Gelet op de waren, die eenvoudig te koop zijn in drogisterijen voor prijzen variërend van (behoudens Gluco/chondro dat ongeveer 37,70 respectievelijk 32,-- kost) 5,95 tot 25,80 per potje met een hoeveelheid voor één tot ongeveer drie maanden (en vaak nog minder omdat er voortdurend aanbiedingen zijn, zoals 2 voor de prijs van 1), gaat het hof uit van een gemiddeld aandachtsniveau. Daar het gaat om voedingssupplementen en vitamines, die invloed hebben op (specifieke) functies van het lichaam en daarom met enige zorgvuldigheid zullen (moeten) worden geslikt en uitgezocht, is geen sprake van een lager aandachtsniveau. Indien zou moeten worden aangenomen dat een deel van het publiek een hoger aandachtsniveau zou hebben omdat dat bijzonder gezondheidsbewust publiek is, geldt dat het publiek met het laagste, dus een gemiddeld aandachtsniveau als uitgangspunt moet worden genomen. Het bovenstaande geldt ook indien er vanuit zou moeten worden gegaan dat Vemedica zich in het bijzonder richt op vrouwen vanaf 50 jaar, zoals Vemedica stelt, maar PK betwist.

6.29 Omdat PK haar recht verwerkt heeft om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk;¹³ dient het hof te beoordelen of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 – dus zonder het LEEF VITAAL merk – (hierna ook: de overige elementen) zodanig overeenstemt met de Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld verband kan worden aangenomen, alsmede, zo nodig,

of aan de overige vereisten voor een inbreuk is voldaan.

6.30 PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrukken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerking en, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ouder is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.

6.31 De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje. Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurde vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtervormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn al de banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtervorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop.

6.32 De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG).

6.33 De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2 (het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Merken 6 en 7, ook een zilveren

¹³ Zie overweging 12 bij Wijzigingsverordening 2015/2424: “Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994”, en de toelichting van de Europese Commissie bij haar voorstel voor Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)161 def van 27 maart 2013): “Neither the Regulation nor the Directive contains a clear rule stating that the trade mark proprietor cannot successfully invoke his rights against the use of an identical or similar sign which is already the subject of an earlier right. In line with Article 16(1) of the TRIPS Agreement, Article 9 of the Regulation is amended to clarify that infringement claims are without prejudice to earlier rights”.

lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donkerrood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil.

6.34 De totaalindrucken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrucken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde *look en feel* dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden.

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een *inbreuk sub b* en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor *inbreuk sub c* beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake

is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrucken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een *inbreuk sub b* en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een *inbreuk sub c* is voldaan geen behandeling.

6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy “Merkverwarring Lucovitaal/Leefvitaal” van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemedica-potje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent *het merk* kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij “de merken” al dan niet met elkaar zou verwarren:



Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingstekens 2 sprake is van *merkgebruik* als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITAAL merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een

open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe.

6.37 Ook de stelling van PK dat Vemedi juist elf producten die gelijk zijn aan haar "hardlopers" (PK's best verkopende producten) in de nieuwe verpakkingen 2 aanbiedt, kan niet tot een ander oordeel leiden. Nog daargelaten dat Vemedi betwist dat dit allemaal de hard(st)lopers van PK zijn, heeft Vemedi onbetwist gesteld dat PK ongeveer 115 verschillende vitaminen en voedingssupplementen in haar assortiment heeft en dat allerlei andere aanbieders deze producten, althans het merendeel daarvan (naast andere producten) ook aanbieden, zodat het niet vreemd is dat zij deze producten aanbiedt. Het staat Vemedi uiteraard vrij dezelfde goedlopende producten aan te bieden. In dit geval acht het hof het assortiment van Vemedi van onvoldoende belang om anders te oordelen over de vraag of sprake is van verwarringsgevaar of een verband. De omstandigheid dat verschillende aanbieders dezelfde producten in een afwijkende verpakking (naast elkaar) aanbieden kan overigens ook een reden zijn waarom het publiek juist denkt dat deze producten een verschillende herkomst hebben.

6.38 De stelling van PK dat Vemedi tevergeefs heeft geprobeerd om PK over te nemen acht het hof niet ter zake dienend. Waarom die vergeefse poging, waarvan niet gesteld is dat die bij het relevante publiek bekend is, voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband, waarvoor de perceptie van dat publiek bepalend is, van belang is, heeft PK niet onderbouwd.

6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46-48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2.

6.40 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen. Grief I, waarmee PK de rechtbank verwijt dat de feitenvaststelling te beperkt is, kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden, omdat het hof de feiten hiervoor onder 3 opnieuw heeft vastgesteld. Bovendien staan de stellingen van PK waarmee zij de feiten aangevuld wil zien, althans de relevantie daarvan, niet vast tussen partijen.

Conclusie en proceskosten

6.41 De conclusie is dat het hoger beroep van PK niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. PK is dus terecht veroordeeld in de kosten van

het geding in eerste aanleg, zodat grief IX, gericht tegen die proceskostenveroordeling, ook faalt. De vordering van PK tot terugbetaling van al hetgeen zij heeft betaald ter uitvoering van het bestreden vonnis (vordering G) moet worden afgewezen.

6.42 Het hof zal PK als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. PK heeft gevorderd Vemedi in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen. Zij heeft een kostenspecificatie (productie 35 V) overgelegd, waarin zij het salaris van haar advocaten heeft gespecificeerd tot een bedrag van € 39.718 en haar verschotten in hoger beroep tot een bedrag van € 874 (inclusief griffierecht).

6.43 Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak waarvoor de vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in de toepasselijke indicatietarieven in IE zaken gerechtshoven is bepaald op maximaal 20.000. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal het salaris van de advocaten in de zaak tussen PK en Vemedi daarop begroten. Daar niet blijkt dat Vemedi extra kosten heeft gemaakt in de zaak tegen PK Benelux zal het hof in die zaak de proceskosten vaststellen op nihil.

7 Beslissing

Het hof:

in de zaak tussen PK Benelux en Vemedi

- verklaart PK Benelux niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;

- veroordeelt PK Benelux in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Vemedi vastgesteld op nihil;

In de zaak tussen PK en Vemedi:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;

- wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde;

- veroordeelt PK in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Vemedi vastgesteld op € 874 aan verschotten en € 20.000 aan salaris voor de advocaat;

- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Cassatiemiddel:

8. PK voert tegen het Arrest het volgende middel van cassatie aan: schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het gerechtshof recht heeft gedaan op de wijze als in het dictum van dat arrest is omschreven en op de gronden die in het li-

chaam van het arrest zijn vermeld, dit om de volgende, in onderlinge samenhang te beoordelen redenen.

Inleiding

9. Deze zaak betreft een merkinbreukgeschil. PK brengt al vele jaren (in ieder geval sinds 1998) vitaminepreparaten op de markt in de Benelux (via supermarkten, drogisterijen, apotheken en online) onder het bekende (zie rov. 6.35) LUCOVITAAL-merk, dat ook met beeldelementen gevoerd wordt en zowel met (zie onder) als zonder beeldelementen (in de terminologie van het Arrest: de merken 1 en 4)¹ als merk is ingeschreven, voor (samengevat) voedingssupplementen:²



(merk 2)



(merk 3)



(merk 5)



(merk 6)



(merk 7)

¹ Arrest, rov. 3.2; Benelux woordmerk 892138, Uniewoordmerk 16002123.

² Arrest, rov. 3.1 tot en met 3.3.



(merk 8)

10. Vemedia is vanaf 2007 in de Benelux vitaminepreparaten gaan verhandelen onder het merk LEEF VITAAL, onder andere met een beeldelement (hierna: het LEEF VITAAL-merk):



11. Verschillende van de verpakkingen waarop dit merk door Vemedia in 2007 tot en met 2019 gebruikt werd worden in het Arrest aangeduid als 'verpakkingstekens 1' (rov. 3.7).

12. Vemedia heeft het hierboven afgebeelde merk ook in 2007 als (dus: jonger) merk ingeschreven.³ Tegen gebruik en inschrijving als merk van dat LEEF VITAAL-merk heeft PK bij brief van 14 oktober 2009 bezwaar gemaakt, welk bezwaar door Vemedia is afgewezen, waarna door PK geen verdere stappen zijn genomen tegen gebruik en inschrijving van dat LEEF VITAAL-merk op zich.⁴

13. Vanaf september 2019 is Vemedia (door middel van levering aan Trekpleister en Kruidvat) nieuwe verpakkingsuitvoeringen (potje en doosje) gaan voeren (in het Arrest 'verpakkingstekens 2' genoemd; die terminologie zal hier verder ook gevolgd worden):⁵



14. De verpakkingstekens 2 vormen ten opzichte van de verpakkingstekens 1 een nieuw samengesteld teken waarvan het LEEF VITAAL-merk onderdeel uitmaakt. PK heeft bezwaar gemaakt tegen gebruik van verpakkingstekens 2 en heeft daartoe de merken 1 tot en met 8 (zie boven onder rndr. 9) in stelling gebracht tegen Vemedia.

NB. Vemedia heeft verpakkingstekens 2 niet als merk ingeschreven.

15. Centraal in dit cassatieberoep staat de vraag of, hoe en in hoeverre Vemedia in dit verband

³ Zie voor een en ander het Arrest, rov. 3.6 tot en met 3.8.

⁴ Arrest rov. 3.9 tot en met 3.11

⁵ Arrest rov. 3.12.

een beroep toekomt op (wat het hof noemt): merkenrechtelijke rechtsverwerking, in de zin van art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE, nu het LEEF VITAAL-merk onderdeel uitmaakt van de (pas sinds eind 2019 gevoerde) verpakkingstekens 2.

16. Het hof heeft allereerst (in rov. 6.2 tot en met 6.22 van het Arrest) het rechtsverwerkingsverweer beoordeeld en heeft dat gehonoreerd, ondanks het feit dat de door hem beoordeelde verpakkingstekens 2 niet als merk zijn ingeschreven en het gebruik van die tekens ook niet vijf jaar of langer gedoogd is, zoals art. 2.30septies BVIE vereist. Daarover klaagt onderdeel 1.

17. Vervolgens heeft het hof (in rov. 6.23 tot en met 6.40) de inbreuk op de merkrechten van PK beoordeeld. Bij de daar toegepaste vergelijking tussen merks en teken (de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven en waarvoor het aangevallen teken wordt gebruikt, zijn identiek; rov. 6.35) heeft het hof (expliciet) het LEEF VITAAL-teken uit de meeromvattende verpakkingstekens 1 en 2 weggedacht, vanwege het gehonoreerde rechtsverwerkingsverweer. Dat is rechtens onjuist, nu bij beoordeling van een geval als dit *eerst* de inbreukvraag ex art. 2.20 lid BVIE moet worden beantwoord, *voordat* wordt toegekomen aan de vraag of een beroep op een beperking van de rechten van de merkhouder (gebaseerd op art. 2.23 BVIE) slaagt. Bij beoordeling van die inbreukvraag dient dan bovendien het merk zoals ingeschreven te worden vergeleken met het (verpakking)s teken zoals gebruikt, en wel *als geheel*, en dus niet met het uit de vergelijking ecarteren van delen van dat teken. Het hof miskent (in zijn onderbouwing van de door hem gekozen beoordeling) ook dat een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE – anders dan het hof stelt – niet meebrengt dat de partij die dat beroep met succes doet, een ‘recht heeft het eigen merk te mogen gebruiken’, maar dat dit die partij louter de mogelijkheid biedt een *verweer te voeren* tegen een aanspraak gemaakt door de houder van een ouder merk. Onderdeel 2 stelt een en ander aan de kaak.

Klachten

Onderdeel 1: onjuiste toepassing van merkenrechtelijke rechtsverwerking

Subonderdeel 1.1

18. De vorderingen van PK zien op het staken van de merkinbreuk ten aanzien van verpakkingstekens 2, zo onderkent ook het hof in rov. 5.1, waar het hof de vorderingen van PK omschrijft.

19. In rov. 6.2–6.22 beoordeelt het hof het beroep van Vemedia op ‘merkenrechtelijke rechtsverwerking’ ex art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn 2015. In rov. 6.8 overweegt het hof dat vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedia van het (ingeschreven) LEEF VITAAL-merk en dat PK dit meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Op grond van deze rechtsoverweging komt het hof in

rov. 6.22 tot het oordeel dat het beroep van Vemedia op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt.

20. Met deze beoordeling in rov. 6.8, 6.10 (tweede helft) en 6.17 tot en met 6.22 geeft het hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. PK is immers niet opgekomen tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL-merk, maar tegen gebruik van verpakkingstekens 2 (waarvan het LEEF VITAAL-merk weliswaar onderdeel uitmaakt, maar dat niet kan worden gelijkgesteld aan verpakkingstekens 2; dat onderscheid onderkent het hof in rov. 6.17 tot en met 6.21 ook, en dat blijkt ook uit rov. 6.23 tot en met 6.40). Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking ex art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn is echter nodig dat het teken waar tegen bezwaar wordt gemaakt (hier: verpakkingstekens 2) als merk is (zijn) ingeschreven en dat het gebruik ervan tenminste vijf jaar gedoogd is, hetgeen het hof hier miskent. Dat zijn immers cumulatieve vereisten voor een geslaagd beroep op art. 2.30septies BVIE (dat nodig is voor een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE, dat immers verwijst naar art. 2.30septies BVIE).⁶ Het hof heeft dus ten onrechte het beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking ten aanzien van verpakkingstekens 2 gehonoreerd, terwijl deze tekens niet als merk zijn ingeschreven en het gebruik van die (als merk ingeschreven) tekens ook niet tenminste vijf jaar is gedoogd (hetgeen cumulatief vereist is voor een geslaagd beroep op de merkenrechtelijke rechtsverwerking als bedoeld in art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn). Althans heeft het hof (overigens: terecht) niet vastgesteld dat aan deze cumulatieve vereisten is voldaan, hetgeen wel nodig zou zijn geweest voor een geslaagd beroep op voornoemde bepalingen. Overigens geldt dat met een ‘teken’ in de merkenrechtelijke context, zoals te doen gebruikelijk wordt bedoeld op een woord- en/of beeldelement dat (inderdaad) niet als merk is ingeschreven.

Subonderdeel 1.2

21. Voor zover het oordeel van het hof in rov. 6.8 en 6.22 zo zou moeten worden gelezen dat volgens het hof geen (rechtens relevant) onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL-merk, is het oordeel van het hof *ten eerste* rechtens onjuist. In die lezing heeft het hof namelijk miskend dat geen beroep kan worden gedaan op art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE ingeval het

⁶ Het Hof van Justitie past de vereisten voor een geslaagd beroep op de merkenrechtelijke rechtsverwerking als bedoeld in art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn strikt toe. Zo heeft het Hof van Justitie uitgemaakt dat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van art. 9, lid 1 Merkenrichtlijn slechts kan ingaan wanneer is voldaan aan de in art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn genoemde vier voorwaarden, waarvan de eerste voorwaarde inhoudt dat sprake is van een ingeschreven merk, hetgeen inhoudt dat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen niet kan ingaan vanaf het ogenblik dat een jonger merk gewoon wordt gebruikt, ook al zorgt de houder ervan daarna voor inschrijving van dat merk. Zie HvJ 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605 (*Budvar/Anheuser-Busch*).

gebruikte teken méér inhoudt dan alleen het ge-
doogde jongere merk, in het bijzonder wanneer het
aangevallen teken ook (andere) onderscheidende
elementen behelst. Hier is van belang dat het hof
(terecht) niet heeft vastgesteld dat de andere ele-
menten in de verpakkingstekens 2 niet-onderschei-
dend of verwaarloosbaar zijn.

22. Ten tweede is het oordeel dan innerlijk te-
genstrijdig, en daarmee onbegrijpelijk en/of onvol-
doende gemotiveerd. Het hof onderkent immers
zelf in het Arrest dat verschil bestaat tussen verpak-
kingstekens 2 en het LEEF VITAAL-merk, doordat
het hof beide expliciet separaat noemt en behan-
delt.⁷ Ook hier geldt dat het hof met gebruik van het
woord ‘teken’ doelt op iets anders dan wat als merk
is ingeschreven (zie hierboven rdnr. 20 in fine).

23. Voor zover het oordeel van het hof in rov.
6.8 en 6.22 zo zou moeten worden gelezen dat het
hof wel bedoeld zou hebben te oordelen dat Veme-
dia verpakkingstekens 2 als merk heeft ingeschre-
ven, heeft het hof in strijd met art. 24 Rv en/of art.
149 Rv ten onrechte de feitelijke grondslag van het-
geen Vemediā aan haar verweer ten gronde heeft
gelegd aangevuld en/of is het hof met dat oordeel
buiten de grenzen van de rechtsstrijd van partijen
getreden. Vemediā heeft namelijk niet gesteld dat
zij verpakkingstekens 2 als merk heeft ingeschre-
ven.

Onderdeel 2: onjuiste toepassing van de
merkinbreuktoets onder art. 2.20 lid 2
sub b en sub c BVIE en art. 9 lid 2 sub b
en sub c UMVo en onjuiste toepassing
van art. 2.23 quater BVIE

24. Het hof oordeelt in rov. 6.23 tot en met 6.40
onder andere (zonder de voetnoten):

‘6.23 De grieven II tot en met VII richten zich te-
gen het oordeel van de rechtbank dat Vemediā
door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen
inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere)
Merken 3 tot en met 6. Voorts beroept PK zich in
dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in
juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van
de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is
van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b
en sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub b en sub c
UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk
inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven
zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat
de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend
vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6,
7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn.

6.24 Bij de vraag of sprake is van een inbreuk sub
b moet in het algemeen beoordeeld worden of
het vermeend inbreukmakend teken en het in-
geroepen merk overeenstemmen en, vervol-
gens, of zij zodanig overeenstemmen dat daar-

door bij het relevante publiek directe of indirecte
verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name
om of het relevante publiek kan menen dat de
betrokken waren of diensten afkomstig zijn van
dezelfde onderneming of economisch verbon-
den ondernemingen. Er moet sprake zijn van ree-
el verwarringsgevaar bij het relevante publiek.
Het verwarringsgevaar moet globaal worden be-
oordeeld volgens de algemene indruk die het te-
ken en het merk bij het relevante publiek achter-
laten, met inachtneming van alle relevante
omstandigheden van het geval. Deze omstan-
digheden omvatten met name de mate van
overeenstemming van de conflicterende tekens,
de mate van overeenstemming van de betrok-
ken waren en/of diensten en de mate van — in-
trinsiek of door gebruik verkregen — onder-
scheidend vermogen van het ingeroepen merk.
Een zekere mate van overeenstemming van het
teken en het merk en een zekere mate van over-
eenstemming van de waren of diensten zijn cu-
mulatieve voorwaarden.

6.25 Om inbreuk sub c aan te nemen moet aan
de volgende cumulatieve voorwaarden zijn vol-
daan:

- i) het teken en het merk zijn gelijk, dan
wel overeenstemmend;
- ii) het merk is bekend;
- iii) het relevante publiek legt een verband
tussen het teken en het merk;
- iv) door gebruik van het teken wordt onge-
rechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de
reputatie van het merk;
- v) er is geen geldige reden voor het ge-
bruik van het teken.

6.26 Of het relevante publiek een verband tus-
sen het teken en het merk legt — dat wil zeggen
dat het teken het merk in gedachten oproept —
client globaal te worden beoordeeld met inacht-
neming van alle relevante omstandigheden van
het concrete geval.

6.27 Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo
ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk
Merk in de perceptie van het relevante publiek
overeenstemmen, zoals voor beide vormen van
inbreuk is vereist.

(...)

6.29 Omdat PK haar recht verwerkt heeft om te-
gen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond
van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2
aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan
worden tegengeworpen aan een ouder merk, dient
het hof te beoordelen of de combinatie van de over-
ige elementen van de verpakkingstekens 2 — dus
zonder het LEEF VITAAL merk — (hierna ook: de
overige elementen) zodanig overeenstemt met de
Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld
verband kan worden aangenomen, alsmede, zo
nodig, of aan de overige vereisten voor een inbreuk
is voldaan.

7 In rov. 3.12 beschrijft het hof ‘verpakkingstekens 2’ en in rov.
5.1 onderkent het hof dat de vorderingen van PK beperkt zijn
tot ‘verpakkingstekens 2’. Het hof beschrijft het LEEF VI-
TAAL-merk separaat in rov. 3.6.

6.30 PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrukken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. *Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerking en, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ouder is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.*

6.31 De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje. Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurd vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtervormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn alle banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtervorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop.

6.32 De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG).

6.33 De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2 (het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Mer-

ken 6 en 7, ook een zilveren lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker-(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donker-rood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil.

6.34 De totaalindrukken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrukken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde look en feel dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden.

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een inbreuk sub b en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor inbreuk sub c beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er

veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatic afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindraken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een inbreuk sub b en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een inbreuk sub c is voldaan geen behandeling.

6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy 'Merkverwarring LucoVitaal/Leefvitaal' van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemediapotje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent het merk kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij 'de merken' al dan niet met elkaar zou verwarren:



Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingsteken 2 sprake is van merkgebruik als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITA[A]L merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe. (...)

6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46–48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2.

6.40 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen. (...)

[gursiveerd, advocaten]

zults ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd vanwege met innerlijke tegenstrijdigheid, om de navolgende — ook in onderling verband te beschouwen — redenen.'

Subonderdeel 2.1

25. Het hof heeft, door in het Arrest eerst de merkenrechtelijke rechtsverwerking te beoordelen (in rov. 6.2 tot en met 6.22) en vervolgens de merkinbreukvraag onder art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE en onder art. 9 lid 2 sub b en c UMVo te beoordelen (in rov. 6.23 tot en met 6.40), en daarbij het geslaagde beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking mee te wegen, blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. In gevallen waarop een beroep wordt gedaan op beperkingen op de exclusieve rechten van de merkouder ex art. 2.23 BVIE (waaronder in ieder geval art. 2.23quater BVIE) dient eerst beoordeeld te worden of sprake is van merkinbreuk (zonder dat daarbij een eventuele merkenrechtelijke rechtsverwerking meegewogen wordt), en pas daarna (wanneer inbreuk wordt vastgesteld) wordt toegekomen aan de vraag of de rechten van de merkhouder desalniettemin beperkt moeten worden, bijvoorbeeld op grond van art. 2.23quater BVIE.⁸

Subonderdeel 2.2

26. Het voorgaande brengt (ook) mee dat bij de beoordeling van de merkinbreukvraag onder art.

8 HR 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484, rov. 3.2 en 3.3.

2.20 lid 2 sub b en c BVIE en onder art. 9 lid 2 sub b en c UMVo (door het hof toegepast in rov. 6.23 tot en met 6.40) ook de gewone merkinbreuktoets moet plaatsvinden, inhoudende dat het merk zoals ingeschreven vergeleken moet worden met het teken zoals gebruikt, waarbij het volledige teken zoals gebruikt in ogenschouw genomen moet worden, en niet – zoals het hof uitdrukkelijk en bij herhaling gedaan heeft; dit blijkt genoegzaam uit de hierboven onder rdnr. 24 vetgemaakte passages uit de aangevallen overwegingen – een element uit het teken (in dit geval: verpakkingstekens 2) weggedacht en/of genegeerd kan worden.

27. Dat geldt nog in versterkte mate in dit geval, waar het hof een element wegdenkt dat juist onderscheidend is; het hof heeft (o.a. in rov. 6.9 vastgesteld dat Vemedia het LEEF VITAAL-merk gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst, en het hof spreekt in rov. 6.2 tot en met 6.22 dan ook stevast van 'merkgebruik' door Vemedia.

28. De rechtvaardiging voor deze (rechtens onjuiste) benadering vindt het hof in het volgende (rov. 6.30) *'Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.'* Ook dat geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE immers geen 'recht dat eigen merk te gebruiken' oplevert, maar louter de aangesproken gebruiker een verweer biedt tegen een (anders geslaagde) merkinbreukvordering van de houder van het oudere merk.

Subonderdeel 2.3

29. Blijkens de onder rdnr. 24 vetgemaakte passages uit de aangevallen overwegingen heeft het hof niet de volledige aangevallen (verpakking)-tekens (2) beoordeeld, maar louter een (uitgekleed) deel daarvan. 's Hof's arrest is daarmee ook innerlijk tegenstrijdig, en aldus onvoldoende met redenen omkleed. Immers, in rov. 6.24, 6.25 en 6.26 geeft het hof aan dat – zowel bij de beoordeling onder art. 2.20 lid 2 sub b BVIE en art. 9 lid 2 sub b UMVo als de beoordeling onder art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en art. 9 lid 2 c UMVo – het merk zoals ingeschreven vergeleken moet worden met het teken zoals gebruikt (en niet: het teken ontdaan van een onderscheidend element) en dat zowel het verwarringsgevaar als de vraag of het publiek een verband legt tussen merk en teken, *globaal* moet worden beoordeeld volgens de *algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten*, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Dit is precies wat het hof (expliciet) niet heeft gedaan, zodat het Arrest lijdt aan innerlijke tegenstrijdigheid.

Veegklacht

30. Op de in dit beroep aangevallen oordelen van het hof zijn ook de oordelen in rov. 1.2, 6.37, 6.41 tot en met 6.43 en het dictum (onder 7) van het Ar-

rest gebaseerd, zodat bij een geslaagd beroep ook die oordelen niet in stand kunnen blijven.

Conclusie A-G mr. G.R.B. van Peursem:

Partijen worden hierna verkort aangeduid als PK respectievelijk Vemedia.

Deze zaak gaat over merkenrechtelijke rechtsverwerking, waarbij sprake moet zijn van bewust gedogen door de houder van een ouder merk van het gebruik van een ingeschreven jonger merk – in deze zaak in het bijzonder in de vorm van verpakkingen waarop naast het gedoogde jongere merk ook andere elementen zijn aangebracht. Merkhoudster PK (Lucovitaal voor kort gezegd voedingssupplementen) heeft in eerste aanleg zes merkrechten in stelling gebracht tegen gebruik van (het LEEF VITAAL merk op) verpakkingen van voedingssupplementen en vitamines die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt. De rechtbank heeft geoordeeld dat PK slechts op grond van de eerder geregistreerde merken 1 en 2 kan opkomen tegen gebruik van het LEEF VITAAL merk, maar dat Vemedia's rechtsverwerkingsverweer slaagt omdat PK vanaf 2009 bewust heeft gedoogd dat Vemedia het LEEF VITAAL merk meer dan vijf jaar als merk op verpakkingen heeft gebruikt, terwijl het merkgebruik op de verpakkingen vanaf september 2019 niet wezenlijk is veranderd. De rechtbank heeft verder geoordeeld dat de in september 2019 ingevoerde verpakkingen geen inbreuk maken op merken 4 en 6 omdat ze een verschillende totaalindruk maken en er geen verwarringsgevaar is. In hoger beroep heeft PK acht merkrechten ingeroepen tegen de verpakkingstekens die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt. Het hof heeft Vemedia's rechtsverwerkingsverweer ook gehonoreerd (rov. 6.2 t/m 6.22) en heeft vervolgens geoordeeld dat de verpakkingen die Vemedia vanaf september 2019 gebruikt geen inbreuk maken op de merken van PK (rov. 6.23 t/m 6.40). Bij de beoordeling van de inbreuk heeft het hof het LEEF VITAAL merk geheel 'weggedacht' bij de vergelijking tussen merk en teken. In cassatie klaagt PK onder meer dat het hof ten onrechte het rechtsverwerkingsverweer heeft gehonoreerd omdat de verpakkingen niet zijn ingeschreven als merk en er geen sprake is van vijf jaar bewust gedogen van het jongere merk (onderdeel 1) en dat het hof ten onrechte eerst het rechtsverwerkingsverweer heeft beoordeeld en pas daarna de merkinbreuktoets, terwijl het bij de merkinbreuktoets bovendien ten onrechte het LEEF VITAAL merk uit de verpakkingen heeft 'weggedacht' (onderdeel 2). Het cassatieberoep slaagt volgens mij niet. PK steekt deze cassatie in als een zaak die niet is gericht tegen een later ingeschreven merk, maar tegen gebruik van een ander teken, dat niet als merk is ingeschreven en waarvan het jongere merk 'slechts één van de elementen' zou zijn.¹ Maar zo heeft het hof deze merkenrechtelijke rechtsverwerkingszaak niet beoordeeld. Die beoor-

¹ S.t. PK 22 en 34.

deling behelst de toets of het door de oudere merkhouder PK bewust gedoogde gebruik van het jongere merk door Vemedi mede omvat, althans niet significant afwijkt van, het door PK gewraakte gebruik van het jongere merk op de aangepaste verpakkingslijn sinds 2019. Het hof oordeelt dat dat laatste gebruik niet wezenlijk afwijkt van het door PK in de 'gedoogperiode' na aanvankelijke sommatie in 2009 (dus bewust) gedoogde merkgebruik van het jongere merk in de periode 2009-2014 op promotiemateriaal van Vemedi en op Vemedi's website. De klachten van onderdeel 1 gaan aan dat laatste zelfstandig dragende aspect van de beslissing geheel voorbij en missen dan ook feitelijke grondslag, zodat vanwege merkenrechtelijke rechtsverwerking met betrekking Merken 1 en 2 van PK geen sprake is van inbreuk en de van ná het jongere merk daterende inschrijvingen voor de Merken 3-8 evenmin door PK tegen het jongere merk in stelling kunnen worden gebracht. Bij onderdeel 2 bestaat bij die stand van zaken geen belang in cassatie (maar ook inhoudelijk gaan deze niet op).

1 Feiten²

1.1 PK behoort tot het concern PK Peters Krizman AG/SA. PK is de moedermaatschappij van de in 1985 opgerichte vennootschap PK Benelux, die in ieder geval sinds 1998 vitamines en voedingssupplementen verkoopt in verpakkingen waarop het woord Lucovitaal is vermeld. PK Benelux B.V. behoort ook tot dat concern en verkoopt haar producten in Nederland via drogisterijen, apotheken, supermarkten en online. Via de website www.lucovitaal.nl biedt zij wereldwijde verzending aan van haar producten, die zij in diverse landen ook via fysieke verkooppunten aanbiedt.

1.2 PK is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken):

1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponeerd onder nummer 892138 voor waren (voedingssupplementen) in klassen 5, 29 en 30 (Merk 1);
2. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (Merk 2);



3. het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL KRACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (Merk 3);



4. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 18 mei 2016 aangevraagd en op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 4);



5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 4 november 2016 aangevraagd en op 23 mei 2017 geregistreerd onder nummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 5);

6. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 29 augustus 2018 aangevraagd en op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 6);

² De feiten zijn ontleend aan het bestreden arrest: Hof Den Haag 19 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2673, IER 2024/2 m.nt. J.C.S. Pinckaers (*Lucovitaal/Leef vital*), rov. 3.1-3.12.



7. Het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 26 juli 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1467978 voor waren in klassen 3 en 5 (merk 7):³



en

8. het Benelux woord-/beeldmerk, op 22 augustus 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1469140 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 8) (zie vorige voetnoot):



1.3 Vanaf in ieder geval 2002 gebruikt PK Merk 2. Sinds juni 2010 gebruikt zij donkerblauwe verpakkingen met aan de bovenzijde een witte halve cirkel zoals in de (verpakkingen) Merken 6, 7 en 8.

1.4 Vemedica is in 1961 opgericht. Zij is thans één van de dochtermaatschappijen van Versailles B.V. (hierna: Versailles), opgericht in 2012. Vemedica is onderdeel van de Vemedica-groep, die zich bezig houdt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrydingsmiddelen.

1.5 Op 14 december 2006 heeft Vemedica de aandelen in Distributicare B.V. (hierna: Distributicare) overgenomen. Distributicare bracht sinds 1991 voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik op de markt en was houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Dat merk ziet er als volgt uit:



1.6 Na de overname heeft Vemedica een nieuw Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd op 17 juli 2007 onder nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor de waren vitaminepreparaten en voe-

³ Dit merk is kennelijk niet alleen aangevraagd op genoemde datum, maar ook ingeschreven, zo valt af te leiden uit het register (BOIP Merkenregister | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom). De inschrijving heeft het hof niet uitdrukkelijk vastgesteld, PK heeft bij grieven niet gesteld dat de merken 7 en 8 zijn ingeschreven, maar wel bij pleidooi, plta HB 3.4. Vemedica heeft in appel verweer gevoerd tegen vergelijking met merken 7 en 8 (MvA 90 en plta HB 6-9), maar v.z.v. valt na te gaan niet omdat de merken niet zijn ingeschreven. Ik houd het op het ingeschreven zijn van merken 7 en 8 op hypothetisch feitelijke grondslag.

dingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik in klassen 5, 29 en 30 (hierna: het LEEF VITAAL merk). Het merk staat sinds 2014 op naam van Versailles.



1.7 Vanaf 2007 tot in ieder geval eind 2019 bood Vemedia producten aan waarop het LEEF VITAAL merk onderaan de verpakkingen was afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van de producten aanduidden, met een zich boven het merk bevindende asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte (schaduw)lijn er omheen (hierna ook: de verpakkingstekens 1). Begin 2009 bracht zij de volgende producten in de hierna afgebeelde verpakkingen op de markt:



1.8 Vemedia gebruikte het LEEF VITAAL merk vanaf 2007 ook in promotiemateriaal en vanaf 2009 op haar website. Daarbij gebruikte zij het LEEF VITAAL merk ook aan de bovenkant van de pagina met een zich onder het merk bevindende asymmetrische, naar onder bollende ronde onderkant met een witte (schaduw)lijn er omheen. Hieronder worden een paar voorbeelden weergegeven van promotiemateriaal in de periode vanaf 2007:





en van de website in 2009:



1.9 Op 14 oktober 2009 heeft PK aan Vemedië een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat:

‘(...) Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe verpakking ook heeft geregistreerd onder nummer

827476 [het inschrijvingsnummer van het LEEF VITAAL merk, A-G] in de Benelux sedert 2007.

Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij door het gebruik van uw ‘oude’ verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL ‘sec’ niet ondenkbaar is. Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL. Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/ LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.

Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking.

(...)

1.10 Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedië, de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken.

1.11 Namens PK is bij brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts:

‘(...) wij willen u met dit schrijven nog een periode van 2 weken geven om een eventueel ander standpunt mede te delen. Zonder uw verdere berichten zal cliënte Freshfields, haar vaste advocatenkantoor, opdracht geven een concept dagvaarding uit te brengen.’

Vemedië heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. PK heeft hierop niet gereageerd.

1.12 Vanaf september 2019 biedt Vemedië een aantal van haar producten in een nieuw potje en een nieuw doosje (hierna ook: verpakkingstekens 2) aan. Die zien eruit als volgt:



Zij brengt sindsdien de volgende 11 producten onder het LEEF VITAAL merk op de volgende wijze als serie op de markt:



Daaraan zijn later nog twee producten (Magnesium citraat bruin in blauw en Probiotica in oranje) toegevoegd. Vemedica levert deze LEEF VITAAL producten alleen aan Trekpleister en Kruidvat, met wie zij exclusieve samenwerkingen heeft.

2 Procesverloop⁴

2.1 PK heeft in eerste aanleg, voor zover in cassatie nog van belang, een merkinbreukverbod gevorderd, gericht tegen (1) het gebruik van het LEEF

VITAAL merk in de in september 2019 ingevoerde productlijn en (2) de daarbij ingevoerde verpakkingen (doosje en potje).⁵

2.2 De rechtbank oordeelde dat niet in geschil is dat PK alleen met haar eerder geregistreerde Merken 1 en 2 kan opkomen tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk en het rechtsverwerkingsverweer van Vemedica slaagt. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de vanaf 2019 gebruikte verpakkingstekens 2 een andere totaalindruk maken dan merken 4 en 6 en er geen (indirect) verwarringsgevaar is. Dit resulteerde in afwijzing met kostenveroordeling in eerste aanleg.

2.3 PK vorderde in appel vernietiging van dat vonnis, een merkinbreukverbod met nevenvorderingen en schadevergoeding en winstafdracht, kosten rechtens. Bij eisvermindering tijdens de mondelinge behandeling heeft PK het inbreukverbod met nevenvorderingen beperkt tot verpakkingstekens 2.

2.4 Het hof heeft het vonnis bekrachtigd en daartoe, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen:

'Merkenrechtelijke rechtsverwerking'

6.2 Het meest verstrekkende verweer van Vemedica is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015.⁶ Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van 'merkenrechtelijke' rechtsverwerking.

(...)

6.8 Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedica van het LEEF VITAAL merk voor voedings-supplementen voor medisch en niet medisch gebruik en voor vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedooigd. Dat Vemedica het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen. Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen inroepen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar.

6.9 Voor zover PK met haar stelling dat het LEEF VITAAL merk in de oude verpakking is gebruikt als pay-off of slogan bedoelt te betogen dat dit merk door Vemedica niet gebruikt is als merk en zij het daarom niet gedooigd heeft als bedoeld in

⁵ Rb. Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1133, rov. 4.2.

⁶ Vt. 1 in arrest: Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

⁴ Het procesverloop is gedeeltelijk ontleend aan het bestreden arrest, rov. 4.1 t/m 5.1.

voormelde artikelen, faalt dit omdat het hof van oordeel is dat wel sprake is van merkgebruik. Het LEEF VITAAL merk werd namelijk consistent op al haar producten gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst van producten met een andere herkomst. De stelling van PK dat Vemedia op die verpakkingen ook andere merken gebruikte (die verschilden per product) zoals 'GlucomCombi' kan daar niet aan afdoen omdat Vemedia terecht heeft aangevoerd dat zij LEEF VITAAL als overkoepelend merk gebruikte voor de betrokken reeks van preparaten en in dit geval 'GlucomCombi' voor het product binnen die reeks. Daarnaast gebruikte Vemedia het LEEF VITAAL merk in reclame- en promotiemateriaal als merk. Dat ook PK het gebruik van Vemedia van haar merk in die periode zag als merkgebruik blijkt uit haar sommatiebrief uit 2009 van waarin zij schrijft dat zij: *grote bezwaren [heeft] tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476 en Vemedia verzoekt het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen*. Ook PK zelf merkt in haar processtukken dit gebruik ook wel aan als merkgebruik (zie p. 38 MvG).

6.10 Tijdens de mondelinge behandeling betoogt PK voor het eerst – en daarmee in strijd met de twee-conclusie-regel – dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk helemaal niet heeft gebruikt vanaf 2007 tot 2019 en dat zij, PK, dat dus ook niet heeft gedoogd vanaf 2009, omdat tot 2019 alleen verpakkingstekens 1 zijn gebruikt en gedoogd, die niet als merk waren gedeponereerd, zodat ook geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het hof verwierpt dit betoog omdat het te laat is aangevoerd. Daar komt het volgende bij. Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponereerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoogd. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen.

6.11 Tegen het beroep op rechtsverwerking heeft PK verder aangevoerd:

- a) dat Vemedia zich niet op het rechtsverwerkingsverweer kan beroepen omdat dit is voorbehouden aan Versailles als merkhouder en Versailles niet is tussengekomen;
- b) dat het LEEF VITAAL merk te kwader trouw is gedeponereerd;
- c) dat het gebruik vanaf september 2019 relevant afwijkt van het gebruik in de periode 2009-2014 (en daarna tot eind 2019), zodat niet ge-

zegd worden dat zij dat nieuwe gebruik heeft gedoogd als bedoeld in artikel 2.24 BVIE (oud)/2.23quater BVIE.

Het hof zal deze verweren tegen het beroep op rechtsverwerking hieronder puntsgewijs bespreken.

Ad a: Vemedia kan zich niet beroepen op rechtsverwerking omdat de merkhouder niet is tussengekomen?

(...)

6.13 Bovendien faalt dit verweer ook op inhoudelijke gronden. PK baseert de verplichting van de merkhouder om tussen te komen op de tekst van het kopje boven artikel 2.23quater (nieuw) BVIE in de Nederlandse versie van het BVIE, dat luidt: *'Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure'*. Het hof volgt PK niet in dit standpunt. Artikel 2.23quater (nieuw) BVIE is (net als zijn voorgangerbepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd. Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en het daarmee overeenstemmende artikel 16 UMVo moeten op hun beurt worden uitgelegd naar hun betekenis in hun verschillende taalversies, begrepen in het licht van het doel van beide regelingen en de context van die bepalingen binnen die regelingen.⁷ Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en artikel 16 UMVo voorzien net als hun voorgangerbepalingen, artikel 9 van Merkenrichtlijn 1989⁸ respectievelijk artikel 53 GMVo 1994⁹ en artikel 54 GMVo 2009,¹⁰ in een verweer in een inbreukprocedure tegen gebruik van een vermeend inbreukmakend teken. De tekst van die bepalingen wijst er niet op dat alleen de jongere merkhouder zelf een beroep kan doen op dat verweer en dat die daartoe moet tussenkomen in een inbreukprocedure tussen de oudere merkhouder en een licentienemer van de jongere merkhouder. De bepalingen zijn namelijk geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhouder om gebruik van een jonger merk te verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is ook juist de gebruiker van dat teken die belang heeft bij dit beroep op rechtsverwerking. Dat hoeft niet de merkhouder te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In dat

⁷ Vt. 3 in arrest: Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 18 januari 1984, 327/82, ECLI:EU:C:1984:11 (*Ekro*), punt 11; en HvJ EG 9 november 2000, C-357/98, ECLI:EU:C:2000:604 (*Yiadom*), punt 26.

⁸ Vt. 4 in arrest: Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

⁹ Vt. 5 in arrest: Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.

¹⁰ Vt. 6 in arrest: Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie).

geval hebben zowel de licentienemer als de merkhouder er belang bij dat de licentienemer het betrokken merk kan gebruiken en zelf het daaraan verbonden tussenkomend recht kan inroepen. Het zou daarom niet logisch zijn als dat verweer slechts zou kunnen worden gevoerd door de jongere merkhouder zelf in de vorm van een tussenkomst van die merkhouder in die inbreukprocedure. In dat licht is de formulering van het kopje boven deze bepalingen in de Nederlandse taalversie van de richtlijn en de verordening onvoldoende om die bepalingen uit te leggen als enkel een recht van de jongere merkhouder om tussen te komen in de inbreukprocedure. Uit de Engelse en Duitse tekst van het kopje boven de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo volgt bovendien dat het bij dit verweer gaat om een *tussenkomend recht* ('intervening right' respectievelijk 'Zwischenrecht') en niet om *het recht* (laat staan de plicht) van de merkhouder om in de betrokken inbreukprocedure tussen te komen. Het gaat om een recht van de gebruiker van het jongere merk op co-existentie met een oudere merk dat door een omstandigheid aan de zijde van (de houder van) het oudere merk (zoals het vijf jaar gedogen van het jongere merk) tussenkomt na het oudere recht, dat normaal gesproken voor zou gaan. Deze uitleg van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo wordt bevestigd door de consideransen van de richtlijn en verordening. Die bepalen dat ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (overweging 29 Merkenrichtlijn 2015 en de voor zover relevant gelijkkluidende overweging 23 UMVo). Ook daaruit blijkt dat het gaat om een algemene beperking van het verzetsrecht van de oudere merkhouder tegen gebruik van een jonger merk, ongeacht of de jongere merkhouder partij is in de inbreukprocedure. Deze uitleg wordt daarnaast bevestigd doordat rechtsverwerking in de voorgangerbepalingen artikel 9 Merkenrichtlijn 1989 respectievelijk de artikelen 53 GMVo 1994 en 54 GMVo 2009 was geregeld als één verweer tegen zowel een nietigheidsactie als een inbreukactie van de houder van het oudere merk, en de Uniewetgever destijds in die bepaling nergens melding heeft gemaakt van een met dat verweer verbonden recht of plicht van de jongere merkhouder om tussen te komen. Bij geen van de opeenvolgende wijzigingen van deze eerdere bepalingen heeft de Uniewetgever ervan blijk gegeven dat hij deze regel materieel heeft willen wijzigen, zij het dat zij bij de Merkenrichtlijn 2015 en de Wij-

zigingsverordening 2015/2424¹¹ is gesplitst in (i) een verweer tegen de nietigheidsactie en (ii) een daarnaar verwijzend verweer tegen de inbreukactie. Het hof is dan ook van oordeel dat het kopje boven zowel artikel 2.23quater (nieuw) BVIE als de Nederlandse tekst van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo berust op een ongelukkige vertaling en de daaruit door PK getrokken gevolgtrekking niet kan dragen. (...)

Ad c. het gewijzigde gebruik sinds 2019 is niet gedoogd?

6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op 'merkenrechtelijke' rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval.

6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking (slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het is *ingeschreven* is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijkkluidende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van dezelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.19 Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentiatie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbeoordelingen in artikelen 2.2 quater en 2.30 no-

¹¹ Vt. 7 in arrest: Wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

nies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.¹² Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten(categorie) is gedoogd zou dat tot de consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouders vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEF VITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven in geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 (en de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald:

(29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.

6.20 In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat

rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde (geformuleerde) verweer tegen zowel nietighedsactie als inbreukvordering (...). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking.

6.21 Het beroep van PK op de woorden '*vast en langdurig gebruik*' in het *Bud/Anheuser-Busch* arrest van het HvJ EU¹³ kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip *gedogen*, terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van vast en langdurig gebruik door een derde. Over de betekenis van het begrip *gebruik* laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 vast en langdurig gebruik heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitamines en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijfjaarsperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord *vast* interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouders zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.22 Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotiemateriaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oor-

¹² Vt. 9 in arrest: Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantor*), rov. 113-117 en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657 (*Erotisch huishoudtex-tiel*).

¹³ Vt. 10 in arrest: HvJ EU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605.

deel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedi.

Inbreuk ondanks rechtsverwerking?

6.23 De grieven II tot en met VII richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vemedi door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere) Merken 3 tot en met 6. Voorts beroept PK zich in dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE en artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6, 7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn.

6.24 Bij de vraag of sprake is van een *inbreuk sub b* moet in het algemeen beoordeeld worden of het vermeend inbreukmakend teken en het ingeroepen merk overeenstemmen en, vervolgens, of zij zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name om of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.¹⁴ Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten en de mate van - intrinsiek of door gebruik verkregen - onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden.¹⁵

6.25 Om *inbreuk sub c* aan te nemen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

- i) het teken en het merk zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii) het merk is bekend;
- iii) het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het merk;
- iv) door gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

v) er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken.

6.26 Of het relevante publiek een verband tussen het teken en het merk legt - dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept - dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

6.27 Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk Merk in de perceptie van het relevante publiek overeenstemmen, zoals voor beide vormen van inbreuk is vereist.

(...)

6.29 Omdat PK haar recht verwerkt heeft om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk,¹⁶ dient het hof te beoordelen of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 — dus zonder het LEEF VITAAL merk — (hierna ook: de overige elementen) zodanig overeenstemt met de Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld verband kan worden aangenomen, alsmede, zo nodig, of aan de overige vereisten voor een inbreuk is voldaan.

6.30 PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrukken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerking en, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ou-

14 Vt. 11 in arrest: HvJEU 22 juni 2000, C-425/98, EU:C:2000:339 (*Marca Mode*), punt 33.

15 Vt. 12 in arrest: HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (*Equivalenza*).

16 Vt. 13 in arrest: Zie overweging 12 bij Wijzigingsverordening 2015/2424: "Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994", en de toelichting van de Europese Commissie bij haar voorstel voor Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)161 def van 27 maart 2013): "Neither the Regulation nor the Directive contains a clear rule stating that the trade mark proprietor cannot successfully invoke his rights against the use of an identical or similar sign which is already the subject of an earlier right. In line with Article 16(1) of the TRIPS Agreement, Article 9 of the Regulation is amended to clarify that infringement claims are without prejudice to earlier rights".

der is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.

6.31 De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje. Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurd vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtervormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn al de banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtervorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop.

6.32 De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG).

6.33 De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2 (het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Merken 6 en 7, ook een zilveren lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker-(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donker-rood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De

combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil.

6.34 De totaalindrukken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrukken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde *look en feel* dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden.

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een *inbreuk sub b* en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor *inbreuk sub c* beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het

verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een *inbreuk sub b* en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een *inbreuk sub c* is voldaan geen behandeling.

6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy 'Merkverwarring Lucovitaal/Leefvitaal' van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemediapotje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent *het merk* kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij 'de merken' al dan niet met elkaar zou verwarren:



Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingstekens 2 sprake is van *merk*gebruik als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITAAL merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe.
(...)

6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46-48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder

toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2.

6.40 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen (...).

2.5 PK heeft tijdig cassatieberoep ingesteld. Vemedi heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten. PK heeft vervolgens gerepliceerd en Vemedi gedupliceerd.

3 Bespreking van het cassatiemiddel

3.1 Het cassatiemiddel bestaat uit een inleiding die geen zelfstandige klachten bevat, twee onderdelen met subonderdelen en een veegklacht.

Onderdeel 1 bestrijdt het oordeel in rov. 6.2 t/m 6.22 dat het beroep van Vemedi op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt. Het klaagt dat het hof heeft miskend dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking is vereist dat het aangevallen teken (hier: verpakkingstekens 2) *als merk is ingeschreven* en het gebruik ervan tenminste vijf jaar is gedoogd. Het klaagt verder dat indien het hof heeft geoordeeld dat geen (rechtens relevant) onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL merk, het hof heeft miskend dat geen beroep op art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE kan worden gedaan als het aangevallen teken meer inhoudt dan alleen het gedoogde jongere merk en het arrest dan bovendien ontoereikend gemotiveerd is. Het klaagt tot slot dat wanneer het hof heeft geoordeeld dat verpakkingstekens 2 zijn ingeschreven als merk, het hof ten onrechte de feitelijke grondslag heeft aangevuld en buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden.

Onderdeel 2 bestrijdt het oordeel in rov. 6.23 t/m 6.40 dat verpakkingstekens 2 geen inbreuk maken op de Merken. Volgens de klacht is hof miskend heeft dat eerst de merkinbreukvraag moet worden beoordeeld en daarna pas het rechtsverwerkingsverweer en verder zou het hof ten onrechte bij de vergelijking tussen de Merken en het aangevallen teken het LEEF VITAAL merk hebben weggedacht uit verpakkingstekens 2 vanwege het geslaagde rechtsverwerkingsverweer en dat het arrest daarvoor innerlijk tegenstrijdig en ontoereikend gemotiveerd is en dat ten onrechte is geoordeeld dat een geslaagd rechtsverwerkingsverweer een 'recht dat eigen merk te gebruiken' geeft.

Merkenrechtelijke rechtsverwerking

3.2 Art. 2.23quater lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) bepaalt dat in een inbreukprocedure de houder van een merk niet gerechtigd is het gebruik van

een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van art. 2.30septies lid 1 BVIE. Art. 2.30septies lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een ouder merk niet meer de nietigheid kan inroepen van een ingeschreven jonger merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, indien hij het gebruik van dat jongere merk gedurende vijf opeenvolgende jaar bewust heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. Met deze bepalingen zijn art. 18 lid 1 respectievelijk art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn (hierna: Mrl) geïmplementeerd.¹⁷ In art. 16 en art. 61 Uniemerkenverordening 2017/1001¹⁸ (hierna: UMVo) zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen voor uniemerken.

3.3 Het betreft dus een Unierechtelijke regeling, en bovendien volledige harmonisatie van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder merk nietigverklaring vordert van dit jongere merk of zich tegen het gebruik ervan verzet.¹⁹ Bewust gedogen is een autonoom Unierechtelijk begrip dat uniform moet worden uitgelegd.²⁰ Het impliceert dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich op zich kan verzetten: niet is vereist dat toestemming is gegeven voor het gebruik.²¹ Wanneer de oudere merkhouder geen enkele mogelijkheid heeft gehad om zich tegen het gebruik te verzetten, kan niet worden gezegd dat hij heeft gedoogd.²² De gedoogtermijn treedt pas in als aan vier voorwaarden is voldaan: i) het jongere merk moet zijn ingeschreven in de betrokken lidstaat, ii) het jongere merk moet door houder ervan te goeder trouw zijn ingeschreven, iii) de houder van het jongere merk moet zijn merk gebruiken in de lidstaat van inschrij-

ving en iv) de houder van het oudere merk moet kennis hebben van de inschrijving van het jongere merk en van het gebruik van dit merk na de inschrijving ervan.²³ In de literatuur wordt aangegeven dat het daarbij moet gaan om normaal gebruik van het jongere gedeponeerde merk.²⁴ Het gedogen eindigt bij het optreden tegen inbreuk binnen de termijn van vijf jaar. Er zal echter wel sprake moeten zijn van serieus optreden: wanneer een merkhouder na vier jaar een sommatie stuurt waarop de jongere merkgebruiker niet reageert en de merkhouder laat vervolgens anderhalf jaar niets van zich horen, dan ligt het niet voor de hand dat de merkhouder zich daarna alsnog tegen het gebruik van het jongere merk kan verzetten.²⁵ Het HvJ EU heeft onlangs geoordeeld dat een handeling, zoals een ingebrekestelling, waarbij de houder van het oudere merk zich tegen het gebruik van het jonger merk verzet zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen, het gedogen niet beëindigt en de rechtsverwerkingstermijn niet stuit.²⁶ Dat is belangrijk voor onze zaak. Het in rechte beroep instellen voor afloop van de termijn beëindigt wel het gedogen en stuit de rechtsverwerkingstermijn.²⁷ De unierechtelijke regeling wijkt dus af van ons nationale civielrechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk (dat wortelt in de redelijkheid en billijkheid), waarin louter stilzitten onvoldoende is en er sprake moet zijn van een bij de wederpartij opge-

17 Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Art. 9 Mrl heeft als opschrift 'Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen', en art. 9 lid 1 Mrl luidt zo: 'De houder, in een lidstaat, van een in artikel 5, lid 2, of artikel 5, lid 3, onder a), bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd'. Art. 18 Mrl heeft als opschrift 'Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure' en art. 18 lid 1 Mrl luidt zo: 'In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 8, artikel 9, lid 1 of 2, of artikel 46, lid 3'.

18 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemeerk.

19 HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605, NJ 2013/117, m.nt. Ch. Gielen, IER 2012/6 m.nt. Ch. Gielen (Anheuser-Busch/Budějovický Budvar), pt. 33. Dat oordeel had betrekking op art. 9 Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

20 Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (al aangehaald), pt. 37.

21 Idem, pt. 43-44.

22 Idem, pt. 45.

23 Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (al aangehaald), pt. 54-58. Overigens hoeft het oudere merk niet ingeschreven te zijn, zie pt. 60.

24 A.M.E. Verschuur, in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/401 (bij niet normaal gebruik gedurende vijf jaar kan de oudere merkhouder het verval inroepen) en Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/9.5.2.

25 F.C. Folmer, T&C IE, commentaar op art. 2.30septies BVIE, aant. 2.

26 HvJEU 19 mei 2022, C-466/20, ECLI:EU:C:2022:400, IER 2023/12 m.nt. J. Vrieling, BIE 2022/8 m.nt. S.L.H. Bergsma (Heiteq/Heiteq), pt. 57, waarover A.M.E. Verschuur in: Geerts & Verschuur (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/401.

27 Idem, pt. 52-53.

wekt vertrouwen dat een recht niet (meer) zal worden uitgeoefend.²⁸

3.4 De ratio van de unierechtelijke regeling blijkt uit de considerans 29 van de Merkenrichtlijn 2015:

'Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoopt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.'

De bepaling beperkt de bescherming van een ouder merk tot gevallen waarin de houder ervan voldoende oplettend is door bezwaar te maken tegen (potentieel) inbreukmakende tekens.²⁹ In het bijzonder beoogt de regel rechtszekerheid te garanderen wanneer de houder van een ouder merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust het gebruik van een jonger, te goeder trouw aangevraagd merk heeft gedoopt. De houder van het jongere merk dient de zekerheid te hebben dat de houder van dat oudere merk dit gebruik niet meer kan betwisten.³⁰ De nagestreefde rechtszekerheid brengt volgens het HvJ EU ook mee dat de houder van het jongere merk na afloop van de termijn de zekerheid moet hebben dat het gebruik ervan via geen enkele rechtsgang meer kan worden bestreden door degene die dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar bewust heeft gedoopt. De rechtsverwerking verhindert de houder van het oudere merk daarom ook om nevenvorderingen of samenhangende vorderingen in te stellen, zoals vorderin-

gen tot schadevergoeding, informatieverstrekking of de vernietiging van waren.³¹

3.5 Het rechtsgevolg van een geslaagd beroep op rechtsverwerking is dat de oudere merkhouder niet de nietigheid van het gedoopte jongere merk kan invoeren, zich niet kan verzetten tegen gebruik van dat jongere merk en, zo volgt uit *Heitec/Heitech*, ook geen nevenvorderingen of samenhangende vorderingen kan instellen. Het BVIE en de UMVo bepalen expliciet dat de houder van het jongere merk dat een beroep op rechtsverwerking toekomt, niet gerechtigd is het gebruik van het oudere merk te verbieden (art. 2.23quater lid 3 BVIE) en ook geen vernietiging van dat oudere merk kan vorderen (art. 2.30septies lid 2 BVIE). Er ontstaat een situatie van co-existentie van beide merken: de merken/merkhouders moeten elkaar dulden.³² Rechtsverwerking biedt de houder van het jongere merk zo gezien geen exclusief recht (hij kan immers het gebruik van het oudere merk niet verbieden of vernietigen), maar een feitelijk 'recht' op co-existentie dat van gelijke rang is.³³ De rechtsverwerking gaat echter niet verder dan het gebruik dat daadwerkelijk gedoopt is, in de zin dat als de jongere merkhouder zijn gebruik gaat uitbreiden, aan de oudere merkhouder nog wel zijn exclusieve rechten ter beschikking staan.³⁴ De co-existentie regel is zodoende beperkt tot de grenzen van het 'intervening right' (het tussenkomende recht van de houder van het jongere merk): de oudere merkhouder die een jonger nationaal merkrecht heeft gedoopt, wordt niet belemmerd zijn recht uit te oefenen als de jongere merkhouder zijn zaken uitbreidt naar een andere lidstaat en/of zijn merk gaat gebruiken voor nieuwe categorieën waren of diensten.³⁵

3.6 Dit betekent meer dat wat het bij eerste beschouwing lijkt te betekenen. In de Duitse literatuur wordt aangegeven dat hier gezien vanuit het algemene civiele rechtsverwerkingsrecht volgens § 242 BGB sprake is van een vierledige beperking, namelijk i) tot de waren en diensten waarvoor het merk gebruikt en gedoopt is; ii) tot de inbreukhandelingen die in de vijf jaren zijn uitgevoerd; iii) tot het concrete gebruikte teken, waaronder ook geringe toekomstige wijzigingen van het teken in de zin van § 26 lid 3 Markengesetz zijn begrepen (dat is het equivalent van art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE: gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderschei-

28 NJ-annotator Gielen in zijn annotatie bij *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (al aangehaald). Hij verwijst naar HR 17 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1186, NJ 1994/573 m.nt. Ch. Gielen (*Michelin/Michels*) waarin de Hoge Raad uitdrukkelijk heeft overwogen dat art. 9 lid 1 Richtlijn 89/104 een scherpe regel introduceert die het geldende recht wijzigt (rov. 4.2.1). Bergsma spreekt in zijn annotatie bij *Heitec/Heitech* (al aangehaald) van een "rigide invulling van het leerstuk van merkenrechtelijke rechtsverwerking". De vraag is volgens Bergsma in hoeverre er nog ruimte is voor de in de Nederlandse rechtspraktijk van oudsher belangrijke rol van de redelijkheid en billijkheid bij beoordeling van rechtsverwerking in het merkenrecht, met afweging van alle omstandigheden van het geval en het leveren van maatwerk (*BIE* 2022/8, p. 198). Annotatoren Vrieling (*IER* 2023/12) en Bergsma (*BIE* 2022/8) menen dat geen ruimte meer is voor aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid in het kader van vernietiging van jongere ingeschreven merken en het bewust gedogen van jongere merken. T. van Aerde, Te Laat! Over verjaring en rechtsverwerking in het merkenrecht, *BMM Bulletin* 2023/2, p. 105-106, denkt dat die ruimte er nog wel ligt in gevallen van rechtsverwerking die niet specifiek het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger recht betreffen, maar dat bij rechtsverwerking met betrekking tot de nietigverklaring van een jonger recht uitsluitend het Unierecht geldt.

29 *Heitec/Heitech* (al aangehaald), pt. 47.

30 Idem, pt. 48.

31 Idem, pt. 72-73, zie in gelijke zin onder verwijzing naar dit arrest ook F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), *Markengesetz*, 14. Auflage, 2024, § 21, m. 51. § 21 Markengesetz is de Duitse implementatie van deze Unierechtelijke merkenrechtelijke rechtsverwerking (art. 9 Mrl), overeenkomend met ons art. 2.30 septies BVIE.

32 F.C. Folmer, *T&C IE*, commentaar op art. 2.30septies BVIE, aant. 5 en J.C.S. Pinckaers in *IER* 2024/4, nr. 3 en 8 en voor de parallelle Duitse bepaling F. Thiering in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), *Markengesetz*, 14. Auflage, 2024, § 21, m. 58-59.

33 I. Czernik, in: U. Hildebrandt & O. Sosnitzer (eds.), *EU Trade Mark Regulation*, 2023, art. 61, aant. 12.

34 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom* dl. 2, 2008/9.5.2.

35 A. Kur & M. Sentleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017/6.252.

dend vermogen van het merk in de ingeschreven vorm niet wijzigt),³⁶ en iv) in territoriaal opzicht tot het gebied waarin het merk is gebruikt.³⁷ Verdedigd wordt in de recente Duitse literatuur evenwel dat het Unierechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk (voor Duitsland als gezegd geïmplementeerd in § 21 lid 1 Markengesetz) de merkhouders van het jongere recht *meer speelruimte geeft en dus verder gaat dan* het algemene civiele rechtsverwerkingsleerstuk.³⁸ Zo kunnen ook *andere gebruiksmodaliteiten* (punt ii) en *territoriale uitbreiding* (punt iv) onder het bereik van het rechtsverwerkingsverweer vallen.³⁹ Wat betreft het gebruikte teken (punt iii) geldt ook bij de Unierechtelijke rechtsverwerking dat daaronder ook wijzigingen vallen die binnen het bereik van § 26 lid 3 Markengesetz vallen (te weten gebruik in afwijkende vorm, zolang “die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert”,⁴⁰ de evenknie als gezegd van ons art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE over normaal gebruik in ondergeschikt afwijkende vorm: ook normaal gebruik is “het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin

het is ingeschreven, niet wijzigt”). Thiering trekt hier bij merkenrechtelijke rechtsverwerking uitdrukkelijk een parallel met *normaal gebruik* in ondergeschikt afwijkende vorm:⁴¹

‘Hiervon ausgehend *dürften ähnliche Maßstäbe wie im Rahmen der rechtserhaltenden Benutzung von § 26 anzuliegen sein*. Die Reichweite der Verwirkung dürfte daher einerseits auf die konkret benutzten und geduldeten Waren/DL beschränkt sein. Andererseits dürfte damit nicht gemeint sein, dass sich die Verwirkung auf die bisher ganz konkret vertriebenen/erbrachten Waren/DL mit sämtlichen bisher vorhandenen individuellem Eigenschaften beschränkt, sonder dürfte die Benutzung für sämtlichen damit noch gleichartigen Waren/DL von der Verwirkung erfasst sein [o.v.n. BGH GRUR 2023, 332 (Nr 55) *HEITEC III* (faktisches Weiterbenutzungsrecht ‘*hinsichtlich sämtlicher gleichartiger Benutzungsförmern*’); zur Beschränkung des Schutzes auf gleichartige Waren, nicht aber auf sämtliche individuellen Eigenschaften bei der rechtserhaltenden Benutzung BGH GRUR 2020, 870 (Nr 36 f) *INJEKT/INJEX* und § 26 Rdn 328]. *Genauso dürften Änderungen des Zeichens, welche den kennzeichnenden Charakter idS § 26 III nicht verändern und nach denen sich die Benutzung des Zeichens immer noch als eine solche der jüngeren Marke darstellt, der Verwirkung grds nicht entgegenstehen*. Dasselbe dürfte bei einem Übergang oder reine Erweiterung der Benutzung auf bisher nicht ausgeübte Handlungsmodalitäten idS §14 III oder IV oder einer territorialen Erweiterung der Benutzung (zB von einer regionalen zu einer bundesweiten) gelten. Von der Verwirkung nicht mehr erfasst ist dagegen die Benutzung für neue, mit den bisherigen nicht mehr gleichartige Waren/DL. Auch ein Wechsel von der markenmäßigen zur firmenmäßigen Benutzung dürfte insoweit kritisch zu beurteilen sein.’ [Cursiveringen toegevoegd, A-G]

3.7 Ten slotte wordt in de merkenrechtelijke literatuur aangenomen dat er nog ruimte is voor toepassing van nationale of Benelux rechtsverwerkingsnormen indien de houder van een ouder merk opkomt tegen het gebruik van een *jonger teken dat niet is ingeschreven* (en dus geen merk is).⁴²

36 Ook het weglaten van elementen kan ertoe leiden dat het merkgebruik van de jongere merkhouders opschuift naar dat van de oudere merkhouders en daarmee niet meer onder het rechtsverwerkingsverweer valt, zie F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, m. 96, waarbij als voorbeeld wordt genoemd de Heitec-zaak waarin de jongere merkhouders met betrekking tot “Haitec Gesellschaft für Entwicklung und Vertrieb EDV-gestützter Lösungen mbH” (Haitec I) en “Haitec Gesellschaft für den Vertrieb von CAE-Lösungen mbH” (Haitec II) een geslaagd beroep op rechtsverwerking deed, maar vervolgens “Haitec Aktiengesellschaft” als merk ging gebruiken en daarmee, door weglating van de beschrijvende elementen, opschuof richting het oudere merk “Heitec GmbH”. Ten aanzien van het nieuwe gebruik (“Haitec Aktiengesellschaft”) slaagde het rechtsverwerkingsverweer van de jongere merkhouders dan ook niet. Zie BGH 14 februari 2008, GRUR 2008, 803, nr. 29 e.v. (*HEITEC*).

37 F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, aant. 94-98.

38 F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, m. 94 (overigens verdedigde Thiering dit in de 12e druk uit 2018 nog niet, zodat dit een moderne opvatting weergeeft): “Der dem Verletzer zur Verführung stehende Spielraum [sc. in het kader van de algemene Duitse rechtsverwerkingsleer volgens § 242 BGB] is somit kleiner als im Rahmen der speziellen Verwirkung nach § 21 I und II (dazu Rdn 52 f).” In dat rn. 52 geeft Thiering aan dat “eine Veränderung von bloßen Detailparametern, welche an der Beurteilung, für welche Waren/DL die jüngere Marke benutzt wird, nichts ändert, unbeachtlich und die Verwirkung nicht entgegenstehen soll.” Deze leer is ook door het Hof toegepast in rov. 6.19-6.20 en spoort zodoende met de laatste inzichten in de Duitse merkenliteratuur.

39 Idem, rn. 53. Achtergrond hiervan is dat dergelijke wijzigingen in gebruik niets veranderen aan de vaststelling dat het jongere merk gedooft is voor bepaalde waren en diensten en het jongere merk niet meer vernietigd kan worden voor gebruik voor die waren en diensten, zo wordt verduidelijkt in rn. 52. Een ‘harde grens’ is dus wel gebruik van het jongere gedooft merk voor nieuwe waren en diensten die ook niet met de gedooft waren en diensten vergelijkbaar zijn. Dat valt niet onder het bereik van merkenrechtelijke rechtsverwerking, aldus Thiering in rn. 53.

40 Zie daarover uitvoerig P. Ströbele in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 26, rn. 180 e.v.

41 Idem, rn. 53, hier integraal geciteerd, omdat dit m.n. van belang is voor onze zaak]

42 NJ-annotator Gielen onder *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar* (al aangehaald); F.C. Folmer, *T&C IE*, commentaar op art. 2.30septies BVIE, aant. 3; T. van Aarde, *Te Laat!* Over verjaring en rechtsverwerking in het merkenrecht, *BMM Bulletin* 2023/2, p. 105-106; S.L.H. Bergsma, *BIE* 2022/8 o.v.n. Rb. Den Haag 28 augustus 2013, HA ZA 11-2527 (niet gepubliceerd), rov. 5.6 en A.M.E. Verschuur, in: Geerts & Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2024/401, o.v.n. Rb. ‘s-Gravenhage 12 april 2006, ECLI:NL:RBSGR:2006:AY5803, *BIE* 2007/59, *IER* 2006/57 (*Harry’s Bar*).

Onderdeel 1: merkenrechtelijke
rechtsverwerking

3.8 *Subonderdeel 1.1* klaagt onder 20 dat het oordeel in rov. 6.8, 6.10 (tweede helft) en 6.17 tot en met 6.22 blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. PK is immers niet opgekomen tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk, maar tegen gebruik van ‘verpakkingstekens 2’ (waarvan het LEEF VITAAL merk weliswaar onderdeel uitmaakt, maar dat niet kan worden gelijkgesteld aan verpakkingstekens 2; dat onderscheid onderkent het hof in rov. 6.17 tot en met 6.21 ook, en dat blijkt ook uit rov. 6.23 tot en met 6.40). Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking ex art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Mrl is echter nodig dat het teken waartegen bezwaar wordt gemaakt (hier: verpakkingstekens 2) als merk is ingeschreven en dat het gebruik daarvan tenminste vijf jaar gedoogd is, hetgeen het hof hier volgens de rechtsklacht mist. Dat zijn immers cumulatieve vereisten voor een geslaagd beroep op art. 2.30septies BVIE (dat nodig is voor een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE, dat naar art. 2.30septies BVIE verwijst). Het hof heeft dus ten onrechte het beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking ten aanzien van verpakkingstekens 2 gehonoreerd, terwijl deze tekens niet als merk zijn ingeschreven en het gebruik van die (als merk ingeschreven) tekens ook niet tenminste vijf jaar is gedoogd (hetgeen cumulatief is vereist voor een geslaagd beroep op de merkenrechtelijke rechtsverwerking als bedoeld in art. 2.23quater jo. art. 2.30septies BVIE en art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn). Althans heeft het hof (overigens: terecht) niet vastgesteld dat aan deze cumulatieve vereisten is voldaan, hetgeen wel nodig zou zijn geweest voor een geslaagd beroep op voornoemde bepalingen. Overigens geldt dat met een ‘teken’ in de merkenrechtelijke context, zoals te doen gebruikelijk wordt bedoeld op een woord- en/of beeldelement dat (inderdaad) niet als merk is ingeschreven.

3.9 PK ligt deze klacht als volgt toe: zij maakt bezwaar tegen ‘verpakkingstekens 2’, door haar omschreven en gedefinieerd als nieuwe verpakkingsovervoeringen (een potje en een doosje), die ten opzichte van ‘verpakkingstekens 1’ een nieuw samengesteld teken vormen waarvan het LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt (PI 13-14). Het hof heeft verpakkingstekens 2 in rov. 3.12 gedefinieerd als “een nieuw potje en een nieuw doosje” en het betreffende potje en doosje daar afgebeeld. In rov. 6.31 heeft het hof, onder ‘wegdenken’ van het LEEF VITAAL merk, verpakkingstekens 2 beschreven als kort gezegd kleuren, beeldelementen (vlakken en banden) en beschrijvende tekst. Het hof, en hetzelfde geldt voor PK⁴³ en Vemedia,⁴⁴ gaat er dus vanuit dat in de aangevallen verpakkingstekens 2 het LEEF VITAAL merk als merk wordt gebruikt. PK maakt

verder uitdrukkelijk geen bezwaar tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk als zodanig, maar alleen tegen gebruik van de verpakkingen waarvan dat merk slechts een onderdeel vormt (s.t. 1).⁴⁵ De plaatsing, de grootte en de kleuren waarin het LEEF VITAAL merk gebruikt wordt en de combinatie met andere (met de Merken overeenstemmende) elementen kan volgens PK namelijk alsnog leiden tot inbreuk (s.t. 42).

3.10 Ik zie deze klacht geen doel treffen. Daartoe is het navolgende redengevend.

3.11 In een merkinbreukprocedure moet eerst worden vastgesteld wat als gebruik van een teken moet worden beschouwd waartegen door de merkhouder kan worden opgetreden.⁴⁶ Dat moet worden beoordeeld aan de hand van het relevante publiek.⁴⁷ In een concreet geval is dat niet altijd eenvoudig, bijvoorbeeld wanneer een beeldmerk is verwerkt op een etiket met daarop andere illustraties.⁴⁸ In deze zaak is het woordbeeldmerk LEEF VITAAL geplaatst op verpakkingen, promotiemateriaal en Vemedia's website die op een bepaalde wijze zijn vormgegeven, namelijk met beeldelementen, kleuren en beschrijvende tekst. Er zijn verschillende wijzen waarop op dit door het relevante publiek kan worden opgevat. De eerste vraag is of de additionele elementen van belang zijn: zuiver decoratieve elementen worden door het relevante publiek niet als onderscheidingstekens opgevat.⁴⁹ Hetzelfde geldt voor

⁴⁵ In cassatie is vernietiging van het gedeponeerde LEEF VITAAL merk dus niet meer aan de orde.

⁴⁶ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2. Zie voor het overeenkomende (richtlijnconforme) Duitse merkenrecht F. Hacker, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 14, m. 326-341.

⁴⁷ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2. Zie voor het Duitse recht: F. Hacker, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 14, m. 328, o.v.n. HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00, ECLI:EU:C:2003:169, IER 2003/47 m.nt. H.M.H. Speyart, *Ondernemingsrecht* 2003/31 m.nt. B.J. Drijber, NJ 2004/208 m.nt. J.H. Spoor (LIJ Diffusion/Sadas Vertbaudet; Arthur & Félicie), pt. 52. Genoemd arrest ging over de vraag of een bepaald teken identiek is aan een merk in de zin van art. 5 lid 1 sub a Richtlijn 89/104, het huidige art. 10 lid 2 sub a Mrl.

⁴⁸ Zie Spoor in zijn annotatie bij LIJ Diffusion/Sadas Vertbaudet; Arthur & Félicie (al aangehaald), nr. 3: “Het Hof gaat niet in op de vraag, wat in het concrete geval als het teken valt te beschouwen. Voorzover een teken zelf als merk is gedeponeerd is die afbakening gegeven, maar bij een teken dat alleen maar gebruikt wordt zonder tevens gedeponeerd te zijn kan de afgrenzing lastiger zijn, zoals bijvoorbeeld bij een van illustraties voorzien etiket waarin een beeldmerk is verwerkt”.

⁴⁹ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2 o.v.n. Rb. Den Haag 5 juli 2006, ECLI:NL:RBSCR:2006:BA8987, BIE 2007/72 (Adidas/Nike), waarin is geoordeeld dat het door Nike gebruikte tweestrepenteken alleen als decoratie wordt opgevat (rov. 4.4) en dat Adidas niet had aangetoond dat het relevante publiek het tweestrepenteken als merk is gaan opvatten (rov. 4.5). Zie ook P. Ströbele in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 26, m. 198 e.v.

⁴³ Uit verschillende passages blijkt dat PK het LEEF VITAAL merk ziet als ‘onderdeel’ van verpakkingstekens 2 (PI onder 14 en 20, s.t. 34), ofwel als ‘element’ van verpakkingstekens 2 (s.t. 1).
⁴⁴ S.t. Vemedia 7.

tekens die zuiver beschrijvend zijn.⁵⁰ Dergelijke elementen zijn merkenrechtelijk in die zin niet relevant, dat dan geen sprake is van gebruik van een teken waartegen op basis van een merkrecht opgetreden kan worden, zodat er dan ook geen sprake kan zijn van merkinbreuk.⁵¹ Indien de additionele elementen wel als merkenrechtelijk relevant moeten worden beschouwd (bijvoorbeeld doordat de betreffende presentatie en context van die elementen bijdragen aan het onderscheidend vermogen⁵²) is de tweede vraag of de combinatie van het LEEF VITAAL merk met die additionele elementen door het relevante publiek wordt opgevat als één samengesteld teken dat als zodanig in de merkinbreuktoets moet worden betrokken, dan wel als twee (of meer) tekens die ieder afzonderlijk op merkinbreuk moeten worden getoetst.⁵³ Ook deze vragen moeten worden benaderd vanuit het perspectief van het relevante publiek, nu het erom gaat hoe dat publiek de aangevallen tekens opvat. De daadwerkelijke beoordeling daarvan door het hof is vanuit de optiek van de cassatietechniek in hoge mate feitelijk van karakter. Gebruik van een merk in een bepaalde context is volgens het terechte (ter-

loopse) oordeel van het hof in rov. 6.10 gebruikelijk.⁵⁴

3.12 De hier besproken rechtsklacht gaat er in de kern van uit dat verpakkingstekens 2 één samengesteld teken vormt (aangeduid als 'Gesamtzeichen' in de Duitse merkenrechtelijke literatuur),⁵⁵ dat bovendien 'relevant anders' zou zijn dan verpakkingstekens 1. Dat verklaart de tournure in de klacht dat van rechtsverwerking geen sprake kan zijn, omdat verpakkingstekens 2 niet als merk is gedeponeerd; Vemedia's s.t. noemt dit onder 4 een 'gewrongen redenering'.

3.13 Dat dit *besides the point* is bij toetsing van het hofoordeel is als volgt toe te lichten. Het hof hanteert een andere benadering met betrekking tot verpakkingstekens 2. Het toetst of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in verpakkingstekens 2 merkenrechtelijk relevant afwijkt van het gebruik van dat merk door Vemedia in de 'gedoogperiode' 2009-2014. Feitelijk oordeel: nee, vanwege het gebruik van dat merk in haar promotiemateriaal en op haar website in die periode (dus afgezien van het gebruik van dat merk op verpakkingstekens 1).⁵⁶ In dat promotiemateriaal en op de website is dat merkgebruik volgens het hof ook '*anders en prominenter* dan op verpakkingstekens 1', aldus rov. 6.22, welk oordeel als zodanig in cassatie niet wordt bestreden. Het feit dat PK verpakkingstekens 2 als geheel aanvalt (en niet het LEEF VITAAL merk als zodanig), is niet doorslaggevend, omdat bepalend is hoe het relevante publiek de aangevallen tekens opvat. Uit de hofbeoordeling volgt dat het relevante publiek verpakkingstekens 2 *niet* als een samengesteld teken opvat volgens het hof, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere (additionele) elementen, die merkenrechtelijk aldus *niet* relevant worden geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin. Het verschil in gebruik van dit merk in verpakkingstekens 1 en 2, dat PK als beslissend relevant ingang wil doen vinden, mist dus het ten opzichte van het gebruik in verpakkingstekens 2 niet afwijkend geoordeelde en dan ook bewust gedoogde gebruik van het merk in

50 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2 o.v.n. BenGH 16 juni 1995, ECLI:NL:XX:1995:AD2359, NJ 1995/745 m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1997/57 (*Linguamatics/Polyglot*) en HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, ECLI:NL:XX:2002:AF5766, NJ 2003/75, IER 2002/29 m.nt. Ch. Gielen (*Hölterhoff/Freiesleben*).

51 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom dl. 2, 2008/8.2.2.

52 S.t. PK 42 (zie ook al s.t. PK 39 over een combinatie van beschermde en onbeschermde elementen die in combinatie kan bijdragen of juist afdoen aan een overeenstemmend totaalbeeld) stelt daarover (in de context van onderdeel 2 overigens, hetgeen iets anders is, maar ook omtrent merkenrechtelijke relevantie van additionele elementen) dat bijv. de plaatsing op de verpakking, de grootte, de kleur(en) waarin het merk gevoerd wordt en de combinatie met andere (overeenstemmende) beeldelementen kan leiden tot merkenrechtelijke relevantie. Zie P. Ströbele, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), *Markengesetz*, 14. Auflage, 2024, § 26, rn. 209: additionele elementen die op zichzelf niet onderscheidend zijn kunnen in combinatie met een merk het onderscheidend vermogen van dat merk veranderen en geeft als voorbeeld: "Das gilt zB für isoliert nicht unterscheidungskräftige Zusätze, wenn durch sie an seiner an sich beschreibenden Verwendung der Marke kennzeichenmäßige Benutzungsform entsteht [o.v.n. BGH GRUR 2012, 832 (Nr 35) ZAPPA]. Toevoeging van beeldelementen en kleuren die puur decoratief zijn veranderen het onderscheidend vermogen van een woordmerk niet (Idem, rn. 215) en het is geen feit van algemene bekendheid/ervaringsregel ("Erfahrungssatz") dat het relevante publiek woord- en beeldelementen in een embleem altijd als 'einheitliches Zeichen' waarneemt (Idem, rn. 216, telkens met verwijzing naar rechtspraak).

53 F. Hacker in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), *Markengesetz*, 14. Auflage, 2024, § 14, rn. 338 geeft aan dat dit niet te snel moet worden aangenomen, teneinde van de werkelijkheid losgezongen uitspraken te voorkomen.

54 P. Ströbele, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), *Markengesetz*, 14. Auflage, 2024, § 26, nr. 198-199 (over de vraag wanneer nog sprake is van normaal gebruik wanneer een merk samen met andere elementen wordt gebruikt): Geïsoleerd gebruik van merken komt eigenlijk nooit voor [o.v.n. BGH GRUR 2017, 1043 (Nr 19) Dorzo], merken worden eigenlijk altijd weergegeven met kleuren, beschrijvingen van het product, enz. De eerste vraag is dan ook of de context merkenrechtelijk relevant is in de hiervoor bedoelde zin.

55 'Gesamtzeichen' is de technische term voor een teken dat bestaat uit meerdere bestanddelen (elementen) maar dat door het relevante publiek als één teken wordt gezien en ook als zodanig moet worden aangevallen en dus in zijn geheel in de merkinbreuktoets moet worden betrokken, zie F. Hacker, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), *Markengesetz*, 14. Auflage, 2024, § 14, rn. 337.

56 In vergelijkbare zin had ook de rechtbank al geoordeeld (Rb. Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDA:2022:1133), rov. 4.4: "De wijziging van de vormgeving van de verpakking en het in reclames als 'nieuw' aanprijzen van de Leef vitaal producten van de in 2019 ingevoerde productlijn, leidt niet tot een ander gebruik van het Leef vitaal merk dan in 2009".

promotiemateriaal en op de website. Dat oordeel is evenwel beslissend en zelfstandig dragend voor de merkenrechtelijke rechtsverwerkingsvraag hier.⁵⁷ Anders gezegd: ook na 'upgrading' van de verpakkingen vanaf september 2019 is sprake van merkgebruik van hetzelfde jongere merk in een bepaalde context, waarbij die context hier merkenrechtelijk niet relevant wordt geoordeeld in de hiervoor bedoelde zin en bovendien feitelijk niet wezenlijk is gewijzigd in vergelijking met het merkgebruik in promotiemateriaal en op de website in de gedoogperiode 2009-2014. De additionele elementen (de verpakkingen) zijn volgens het hof niet relevant omdat ze niet-onderscheidend zijn (rov. 6.35).⁵⁸

3.14 Hiervoor is in 3.6 de parallel besproken tussen het Unierechtelijke rechtsverwerkingsleerstuk en normaal gebruik in op ondergeschikte onderdelen afwijkende vorm bedoeld in art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE. Thiering bepleit dat voor de vraag of wijzigingen in het jongere merk ook kunnen vallen onder de merkenrechtelijke rechtsverwerking *dezelfde criteria* kunnen worden gehanteerd als bij de vraag of sprake is van normaal gebruik van een merk (in het kader van de vervallenverklaringsmogelijkheid). Dat spreekt bepaald aan en de hofbenadering ademt dat ook. Die regeling uit art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE bedoelt tegemoet te komen aan de praktijk waarin opmaak en verpakkingen van producten regelmatig onderhevig zijn aan 'upgrading' om aan te

sluiten bij de smaak en stijl van het moment.⁵⁹ Het HvJ heeft uitgemaakt dat door geen strikte overeenstemming te eisen tussen de in de handel gebruikte en de ingeschreven vorm van het merk de houder de mogelijkheid wordt geboden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van de markt, zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd.⁶⁰ Upgrading van merken kan zodoende, binnen zekere grenzen, merkenrechtelijk door de beugel. Als de upgrading echter wel wezenlijk van aard is, kan het zo zijn dat het onderscheidend vermogen van het merk (zoals ingeschreven) wordt gewijzigd en wordt een grens overschreden.⁶¹ De rechtspraak hierover is casuïstisch.⁶²

3.15 Inspiratie over dit aspect van co-existentie kan men ook opdoen in de Duitse merkenliteratuur over § 22 lid 1 onder 3, een implementatie van art. 18 lid 1 Mrl: In een inbreukprocedure komt de oudere merkhouders geen aanspraak op een inbreukverbod toe wanneer het jongere merk niet nietig zou kunnen worden verklaard op grond van onder meer art. 9 lid 1 Mrl, dus de merkenrechtelijke rechtsverwerking. Daarin wordt verduidelijkt dat afwijkingen waarbij wordt 'opgeschoven' naar het oudere merk wel de grenzen van de merkenrechte-

57 In gelijke zin s.t. Vemedi 8 en 9. Dat de vraag hier zou zijn 'of Vemedi er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij het met de merken van PK overeenstemmende LEEF VI-TAAL-merk, in elke vorm en in elke context kon gaan gebruiken, ook als dat tot verwarringsgevaar leidt', zoals PK bij s.t. 4 aangeeft, was niet de hier voorliggende vraag en dat heeft het hof ook niet beslist. Het hof heeft getoetst welk gebruik van dat merk van Vemedi is gedoogd en juist expliciet niet losgezongen van de betreffende context.

58 In eerste aanleg overwoog de rechtbank (al aangehaald) dat "vitamines en voedingssupplementen in de regel in dit soort potjes worden verpakt" (rov. 4.9). Dergelijke vormgeving is m.a.w. gebruikelijk in de branche en daarom niet-onderscheidend. Zie over dit aspect nog Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/5.1.5: "Het begrip 'teken' in de zin van de merkenwetgeving vindt een begrenzing in de eis dat het in staat moet zijn om als signaal opgemerkt te worden door het in aanmerking komende publiek, omdat het anders nooit de functie zou kunnen vervullen om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen; het moet een (secundaire) betekenis kunnen overbrengen. Andersom geldt dat wat visueel waarneembaar is niet altijd een teken is in de zin van de merkenwetgeving. Grafische weergave van wat door het publiek alleen gepercipieerd wordt als een versiering, is bijvoorbeeld geen teken in de zin van art. 2.1 (1) BVIE" [o.v.n. HvJEG 24 juni 2004, C-49/2, ECLI:EU:C:2004:384, IER 2004/90 m.nt. Ch. Gielen (*Heidelberger Bauchemie; kleurencombinatie*), pt. 23]. Vgl. ook OLG Hamburg 3 maart 2006, GRUR-RR 2006, 219 (*EVIAN/REVIAN's*), rov. 1b: "Was die Hinzufügung des Bildmotivs schneebedeckter Berggipfel betrifft [aan het woordmerk Evian, A-G], ist bereits zweifelhaft, ob der Verkehr dieses überhaupt als Teil der Warenkennzeichnung ansieht und nicht als bloßes dekoratives Beiwerk (...)"

59 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/12.3.11. Zie ook de stellingen van Vemedi over de aanpassingen in de verpakkingen vanaf september 2019: 'de nieuwe verpakking is wat strakker en eigentijdsder vormgegeven' (plta HB 22), 'eigentijdsder en frisser' (s.t. 7), 'restyling van de verpakking' (s.t. 16), enz. Daarin ligt besloten dat het gaat om merkgebruik in op ondergeschikte punten gewijzigde vorm, zonder dat dat het onderscheidend vermogen wijzigt.

60 HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, NJ 2013/527 m.nt. Ch. Gielen, IER 2013/54, BIE 2013/77 m.nt. P.A.C.E. van der Kooij (*Specsavers/Asda*), pt. 29. Zie ook *Rintisch/Eder* (al aangehaald), pt. 21.

61 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/12.3.11.

62 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008/12.3.11 o.v.n. rechtspraak. Het beeld dat daar n.a.v. de rechtspraak wordt gescherpt is dat rechters vaak coulant zijn wanneer het gaat om een woordmerk dat is ingeschreven in een bepaalde opmaak, maar in andere opmaak wordt gebruikt. Wanneer het gaat om wijzigingen van beeldelementen in beeldmerken, of wijzigingen van woorden in beeldmerken, is de jurisprudentie, op enkele uitzonderingen na, sterk casuïstisch. Zie verder A.M.E. Verschuur, in: Geerts & Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* 2024/423, vn. 713 voor recentere rechtspraak.

lijke rechtsverwerking kunnen overschrijden.⁶³ Het BGH oordeelde daarover:⁶⁴

[28b] b) Das BerGer. hat aber nicht hinreichend beachtet, dass sich die Verwirkung immer auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen muss und dass die angegriffene Verwendung des Zeichens 'HAITEC' nicht der Verwendung entspricht, für die die Bkl. den Schutz der Verwirkung in Anspruch nehmen kann.

[29] Der Verwirkungseinwand, der auf einen im Vertrauen auf die Benutzungsberechtigung geschaffenen schutzwürdigen Besitzstand gegründet ist, darf nicht dazu führen, zusätzliche Rechtspositionen des Benutzers neu zu schaffen und damit die Rechtslage des nach Treu und Glauben nur ausnahmsweise und in bestimmten Grenzen schutzwürdigen Rechtsverletzers über diese Grenzen hinaus zu erweitern (...). Die rechtsvernichtende Wirkung der Verwirkung erfasst daher die konkrete Verletzungshandlung, die Gegenstand der Beanstandung war. In zeichenmäßiger Hinsicht beschränkt sie sich dementsprechend auf die konkrete Form des ursprünglich angegriffenen Zeichens und auf geringfügige Abwandlungen, sofern diese dem verletzten Kennzeichen nicht näherkommen (...). (cursivering toegevoegd, A-G)

3.16 Deze benadering in Duitsland houdt dus in dat rechtsverwerking altijd ziet op een concreet samenstel van feiten ('einen bestimmten Sachverhalt'), zodat de rechtsverwerking zich ook beperkt tot de concrete vorm van het teken zoals gedoogd, maar met inbegrip van geringe wijzigingen zoals wij die kennen uit het normaal gebruik leerstuk, die het onderscheidend vermogen van het merk als ingeschreven niet veranderen en dus voor zover daarmee het jongere merk niet de rechtsverwerkingsgrens overschrijdt door te zeer op te schuiven richting het oudere merk. De benadering van hof

sluit hierbij aan⁶⁵ en getuigt daarmee van een moderne merkenrechtelijke opvatting die ik graag onderschrijf. Dat deze in de Nederlandse merkenrechtshandboeken nog niet is terug te vinden, is bij dit geharmoniseerde Unierechtelijke merkenrechtsverwerkingsleerstuk natuurlijk niet van belang.

3.17 Niet alleen subonderdeel 1.1 vindt in de voorafgaande bespreking zijn Waterloo, maar ook subonderdeel 1.2. De klacht uit subonderdeel 1.2 is dat voor zover rov. 6.8 en 6.22 zo moeten worden gelezen dat volgens het hof geen rechtens relevant onderscheid bestaat tussen verpakkingstekens 2 en het LEEF VITAAL merk, dat oordeel dan rechtens onjuist en innerlijk tegenstrijdig is. Nu het hof dit niet heeft geoordeeld, mist deze klacht feitelijke grondslag. Het hof heeft namelijk geoordeeld dat het gebruik van genoemd merk in verpakkingstekens 2 niet op relevante wijze afwijkt van het als in de gedoogperiode 2009-2014 gehanteerde gebruik van dat merk in promotiemateriaal en op de website en niet dat de aangepaste verpakkingsslijn zou zijn gedoogd door PK en daarbij speelt geen rol of die nieuwe verpakkingsslijn al of niet als merk is gedeponeerd (in gelijke zin s.t. Vemedia 17). Dat hier sprake is van 'normaal gebruik' in de zin van art. 2.23bis BVIE (desnoods in de zin van lid 5 sub a) is een feitelijk oordeel dat goed te volgen is. De slotklacht uit subonderdeel 1.2 is voorgesteld vanuit de veronderstelling dat in rov. 6.8 en 6.22 zou zijn geoordeeld dat Vemedia verpakkingstekens 2 als merk zou hebben ingeschreven, maar daar wijst niets op, zodat die klacht evenmin tot cassatie kan leiden.

Onderdeel 2: inbreuktoets

3.18 PK heeft geen belang bij de klachten van onderdeel 2 gericht tegen het non-inbreukoordeel, als onderdeel 1 geen doel treft, met als gevolg dat het hofoordeel overeind blijft dat sprake is van voortgezet bewust gedoogd gebruik van het LEEF VITAAL merk dat niet wezenlijk af is gaan wijken vanaf de nieuwe verpakkingsslijn sinds september 2019 (in gelijke zin s.t. Vemedia 18). De rov. 6.23 t/m 6.40 zijn dan in wezen als *obiter dicta* te beschouwen. PK kan bij die stand van zaken immers vanwege rechtsver-

63 F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 22, rn. 28: "Die Marke [het jongere gedeponeerde recht] darf in der eingetragenen Form benutzt werden. Darüber hinaus wird man ihrem Inhaber grds auch noch zugestehen können, sie in solchen abweichenden Formen zu benutzen, welche ihren kennzeichnenden Charakter nicht iSv par. 26 III S 1 verändern. Abweichungen, welche die Kollision verstärken (zb Hinzufügung grafischer Elemente, wie sie sich ähnlich auch in der älteren Marke finden), dürften vom Benutzungsrecht allerdings nicht mehr abgedeckt sein.". Zie ook Wolfgang Berlitz, Markenrecht, 10. Auflage, 2015, rn. 279: "Die rechtsvernichtende Wirkung des Verwirkung erfasst außerdem allein das geduldete Kennzeichen in seiner konkreten Form. Die Verwirkung tritt nicht bei einer abgeänderten Gestaltung des Kennzeichens ein, die sich dem prioritätsälteren Recht noch weiter annähert (BGH-Entscheidung "HEITEC")." [nadruk in origineel, A-G]. Vindplaats laatste arrest: volgende voetnoot.

64 BGH 14 februari 2008, GRUR 2008,803 (HEITEC).

65 In onze zaak heeft het hof geoordeeld dat er vanaf september 2019 geen 'wezenlijke wijziging' is van het gebruik door Vemedia (rov. 6.22). Dit past in de lijn dat het merkgebruik van LEEF VITAAL op verpakkingstekens 2 hooguit als gebruik ex art. 2.23bis lid 5 sub a BVIE kan worden gezien en zodoende niet de merkenrechtelijke rechtsverwerkingsgrenzen heeft overschreden. Het hof heeft dan ook niet geoordeeld dat het gebruik vanaf september 2019 "nog meer richting PK" schuift, zoals annotator Pinckaers schrijft (IER 2024/2, nr. 7). Pinckaers doelt hiermee op het feit dat vanaf september 2019 het LEEF VITAAL merk aan de bovenkant van de verpakking wordt afgebeeld, terwijl het daarvoor op de onderkant werd afgebeeld (nrs. 7 en 10). Uit rov. 3.8 blijkt echter dat het hof heeft geoordeeld dat ook in de periode vóór 2019 het LEEF VITAAL merk al aan de bovenkant werd gebruikt in promotiemateriaal en op de website, vandaar dat het hof in rov. 6.22 niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat niet gesproken kan worden van een wezenlijke wijziging in gebruik. Overigens is Pinckaers het eens met het oordeel van het hof dat het beroep op rechtsverwerking slaagt (nr. 10).

werking niet meer met Merken 1 en 2 optreden tegen verpakkingstekens 2 en dan is de vraag of die tekens inbreuk maken niet meer relevant en had het hof die vraag ook in het midden kunnen laten. De Merken 3 t/m 8 kan PK niet in stelling brengen omdat het LEEF VITAAL merk van Vemedia ouder is dan die jongere merken van PK (zo ook het hof in rov. 6.30); dat is het gevolg van de co-existentieregel bij deze merkenrechtelijke rechtsverwerking als in de inleiding uiteengezet. Ik zou het hierbij kunnen laten, maar bespreek de klachten hierna ook inhoudelijk, zij het ten overvloede.

3.19 *Subonderdeel 2.1* klaagt dat het hof eerst de inbreukvraag had moeten beoordelen en pas daarna het rechtsverwerkingsverweer onder verwijzing naar het *Jiskefet*-arrest, rov. 3.2-3.3.⁶⁶

3.20 Dat dwingend eerst de inbreuk en daarna pas rechtsverwerking beoordeeld zou moeten worden, valt niet in te zien. Het hof stelt voorop dat Vemedia's rechtsverwerkingsverweer de verste strekking heeft (rov. 6.2). Het ligt dan in de rede zo'n verweer als eerste te behandelen. Daarbij wordt dan inbreuk als het ware verondersteld of in het midden gelaten en als er sprake is van rechtsverwerking, behoeft merkinbreuk vervolgens niet meer aan de orde te komen⁶⁷ – een bekende rechterlijke techniek in continentaal Europa. Als een verweer tegen een merkinbreukvordering (rechtsverwerking) gegrond wordt bevonden, is al daarom geen sprake van merkinbreuk; de rechter wijst dan op basis van gegrondbevinding van dat verweer de merkinbreukvordering af. Uit *Jiskefet* lijkt mij niet te volgen dat dat anders zou moeten in onze zaak.⁶⁸ Omdat het hof in *Jiskefet* had geoordeeld dat geen sprake was van inbreuk, was het volgens dit arrest niet nodig dat het hof ook nog zou hebben onderzocht of hier een beperking van toepassing was in de vorm van louter refererend merkgebruik. In rov. 3.3 verduidelijkt de Hoge Raad dat als eenmaal is geoordeeld dat geen sprake is van inbreuk, er niet via art. 2.23 BVIE alsnog een inbreukverbod valt te verkrijgen, aangezien dat artikel de rechten van de merkhouder *beperkt* en *niet uitbreidt*. Dat is andere materie dan in onze zaak aan de orde en ik zie de bepleite parallel niet opgaan. Ook uit *Anheuser-Busch*⁶⁹ volgt niet, zoals PK stelt in haar s.t. 21, dat voor een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking vereist is dat eerst wordt vastgesteld dat het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk. Het Hof bespreekt daar namelijk een heel andere vraag, namelijk of de gedoogtermijn van art. 9 lid 1 Mrl kan aanvangen voordat de houder van het oudere merk zijn merk heeft ingeschreven (antwoord: ja) en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om de rechtsverwerkingstermijn in te laten gaan. Uit art. 9 lid 1 Mrl volgt ook niet dat eerst moet wor-

den beoordeeld of het jongere merk inbreuk maakt op het oudere merk, voordat het rechtsverwerkingsverweer kan worden beoordeeld. Op dit een en anders ketst subonderdeel 2.1 af.

3.21 *Subonderdeel 2.2* klaagt dat het voorgaande (ook) meebrengt dat bij de beoordeling van de merkinbreukvraag onder art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE en onder art. 9 lid 2 sub b en c UMVo (door het hof toegepast in rov. 6.23 t/m rov. 6.40) ook de gewone merkinbreuktoets moet plaatsvinden, inhoudende dat het merk zoals ingeschreven vergeleken moet worden met het teken zoals gebruikt, waarin dan het volledige teken zoals gebruikt moet worden betrokken, en niet – zoals het hof uitdrukkelijk en bij herhaling heeft gedaan (in de PI onder 24 met geaccentueerde passages aangegeven) – een element uit het teken (hier: verpakkingstekens 2) weggedacht en/of genegeerd kan worden. Dat geldt volgens de klacht in versterkte mate in dit geval, waar het hof een element wegdenkt dat juist onderscheidend is; het hof heeft (o.a. in rov. 6.9) vastgesteld dat Vemedia het LEEF VITAAL merk gebruikt heeft om haar producten te onderscheiden naar herkomst, en het hof spreekt in rov. 6.2 tot en met 6.22 dan ook steevast van 'merkgebruik' door Vemedia.

3.22 Deze klacht slaagt al niet omdat dit voortbouwt op het hiervoor verwerpend besproken subonderdeel 2.1 (in gelijke zin s.t. Vemedia 28).

3.23 Tot slot klaagt het subonderdeel *onder* 28 (als toegelicht bij s.t. PK 43) dat het oordeel in rov. 6.30 dat aan Vemedia's recht haar eigen merk te mogen gebruiken afbreuk zou worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK, blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Een geslaagd beroep op art. 2.23quater BVIE levert namelijk geen 'recht dat eigen merk te gebruiken' op, maar biedt het de aangesproken gebruiker louter een verweer tegen een (anders geslaagde) merkinbreukvordering van de houder van het oudere merk.

3.24 Deze klacht zie ik evenmin doel treffen. Een geslaagd beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking wegens bewust gedogen betekent dat de oudere merkhouder het jongere merkrecht niet meer kan vernietigen, zich niet tegen gebruik daarvan kan verzetten en ook geen nevenvorderingen en samenhangende vorderingen meer daartegen kan instellen. Dat verweer werkt niet alleen voor de gedoogperiode (voor het verleden). De jongere merkhouder kan dat verweer ook naar de toekomst toe inzetten jegens de oudere merkhouder voor hetzelfde, althans niet relevant afwijkende merkgebruik zoals dat door de oudere merkhouder bewust gedoogd is. Het ligt dan ook voor de hand zijn positie zo te omschrijven dat hij feitelijk een 'gebruiks-

66 HR 27 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1484, NJ 2023/325, AA 2024/0460 m.nt. D.J.G. Visser (*Jiskefet*).

67 In gelijke zin Dupliek Vemedia 10.

68 Evenzo s.t. Vemedia 19-20.

69 Al aangehaald. S.t. PK onder 21 verwijst naar pt. 53 van dit arrest.

recht' heeft, zo is hiervoor besproken.⁷⁰ 'Feitelijk', omdat rechtsverwerking inderdaad niet leidt tot het ontstaan van een recht aan de kant van degene die zich op rechtsverwerking beroept, maar *de facto* wel leidt tot een gebruiksrecht van de jongere merkhouders. In de literatuur wordt dit aangeduid als 'co-existentie': beide rechten moeten elkaar dulden. Het feitelijke gebruiksrecht strekt niet verder dan passend binnen het gedoogde gebruik.⁷¹ Een andere opvatting zou in strijd zijn met de doelstellingen van de merkenrechtelijke rechtsverwerking, met name met de rechtszekerheid, als de houder van het oudere merk na afloop van de gedoogperiode alsnog schadevergoeding zou kunnen vorderen of andere vorderingen zou kunnen instellen.⁷² De rechtsverwerkingsregeling geeft de houder van het jongere merk de zekerheid dat na afloop van de bewuste gedoogtermijn van vijf jaar door de oudere merkhouders het gebruik ervan rechtens niet meer kan worden verhinderd door de oudere merkhouders.⁷³

3.25 *Subonderdeel 2.3* klaagt dat het arrest innerlijk tegenstrijdig en dus ontoereikend is gemotiveerd, omdat uit de in PI onder 24 geaccentueerde passages blijkt dat het hof niet de volledige aangevallen verpakkingstekens 2 heeft beoordeeld, maar louter een (uitgekleed) deel daarvan. Het hof heeft in rov. 6.24, 6.25 en 6.26 immers overwogen dat, zowel bij de inbreukbeoordeling 'sub b' als 'sub c' het merk zoals ingeschreven moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt (en niet: het teken ontstaan van een onderscheidend element) en dat dat zowel het verwarringsgevaar als de vraag of het publiek een verband legt tussen merk en teken, globaal moet worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Dit is precies

wat het hof (expliciet) niet heeft gedaan, zodat het arrest innerlijk tegenstrijdig is, aldus deze klacht.

3.26 Uit de voorafgaande bespreking zal duidelijk zijn dat ik ook deze klacht inhoudelijk niet zie opgaan. Een van de relevante omstandigheden van het geval is hier juist dat met betrekking tot de Merken 1 en 2 sprake is van bewust gedogen van het LEEF VITAAL merk, zodat het rechtsverwerkingsverweer opgaat en PK zich tegen dat gebruik op die grond niet meer kan verzetten, terwijl de jongere Merken van PK ook niet tegen Vemedia in stelling kunnen worden gebracht, omdat die daten van na de inschrijving van het LEEF VITAAL merk. Dat zich dit heeft vertaald in de gewraakte 'wegdenkexercitie' is goed te volgen.

Veegklacht

3.27 De PI bevat onder 30 bevat tot slot de veegklacht dat bij een geslaagd beroep ook de oordelen in rov. 1.2, 6.37, 6.41 t/m 6.43 en het dictum (onder 7) niet in stand kunnen blijven omdat die oordelen gebaseerd zijn op de eerder aangevallen oordelen. Dat mist zelfstandige betekenis en deelt het lot van de voorafgaande klachten.

4 Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

Hoge Raad:

1 Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. het vonnis in de zaak C/09/584647/HA ZA 19-1248 van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;

b. het arrest in de zaak 200.310.994/01 van het gerechtshof Den Haag van 19 september 2023.

PK heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Vemedia heeft een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor PK mede door S.Y.S. Dam en voor Vemedia mede door J.C.H. van Manen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaten van PK hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Uitgangspunten en feiten

2.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) PK is de moedermaatschappij van PK Benelux B.V., die in ieder geval sinds 1998 vitamines en voedingssupplementen verkoopt in verpakkingen waarop het woord 'Lucovitaal' is vermeld. PK Benelux B.V. verkoopt haar producten in Nederland via drogisterijen, apotheken, supermarkten en online.

70 F. Thiering, in: Ströbele, Hacker & Thiering (red.), Markengesetz, 14. Auflage, 2024, § 21, m. 51: "Dabei wirkt sich die Verwirkung – anders als die Verjährung – nicht nur auf die Vergangenheit aus, beschränkt sich also nicht auf Ansprüche, die bis zur Geltendmachung des Rechts entstanden sind, sondern erstreckt sich gleichermaßen in die Zukunft, soweit es um dieselbe Art von Verletzungshandlungen geht (...). Der Verletzer erlangt insoweit eine Art faktisches Weiterbenutzungsrecht an seiner prioritätsjüngeren Marke. [o.v.n. BGH 26 januari 2023, GRUR 2023,332, nr. 55 (HEITEC III)] en Goldmann in BeckOK-MarkenR (33. Edition), Markengesetz § 21, m. 31]" (nadruk in het origineel, A-G). Dat wordt ook wel het 'intervening right' van de houder van het jongere gedoogde merk genoemd, zie A. Kur & M. Senftleben, European Trade Mark Law. A Commentary, 2017/6.195: "The result of acquiescence is thus a defence to the invalidation of the later mark as well as an intervening right that can serve as a defence in infringement proceedings" en 6.242 ("(...) an intervening right may also evolve from acquiescence (...)"). In *Anheuser-Busch* (al aangehaald) overwoog het HvJEU ook dat een geslaagd beroep op rechtsverwerking er toe leidt dat de houder van een ingeschreven jonger merk "zijn recht op dit merk kan behouden", zie pt. 33.

71 Anders dan PK bij s.t. 43 ten onrechte stelt, gaat het hier dus ook niet om een 'eigen recht tot (onbeperkt) gebruik'.

72 U. Hildebrandt, Trade mark law in Europe. Case law of the European Court of Justice of the European Union, 2024, p. 359 onder verwijzing naar *Heitec/Heitech* (al aangehaald), pt. 71.

73 *Heitec/Heitech* (al aangehaald), pt. 72.

(ii) PK is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken):

1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponereerd onder nummer 892138 voor waren (voedingssupplementen) in klassen 5, 29 en 30 (hierna: Merk 1);
2. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (hierna: Merk 2);



3. het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL KRACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (hierna: Merk 3);



4. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 18 mei 2016 aangevraagd en op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (hierna: Merk 4);



5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 4 november 2016 aangevraagd en op 23 mei 2017 gere-

gistreed onder nummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5 (hierna: Merk 5);

6. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 29 augustus 2018 aangevraagd en op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5 (hierna: Merk 6);



7. Het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 26 juli 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1467978 voor waren in klassen 3 en 5 (hierna: Merk 7);



8. het Benelux woord-/beeldmerk, op 22 augustus 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1469140 voor waren in klassen 3 en 5 (hierna: Merk 8);



(iii) PK gebruikt Merk 2 vanaf in ieder geval 2002. Sinds juni 2010 gebruikt zij donkerblauwe verpakkingen met aan de bovenzijde een witte halve cirkel zoals in de (verpakkingen)Merken 6, 7 en 8.

(iv) Vemedia is een dochtermaatschappij van Versailles B.V. (hierna: Versailles). Zij is onderdeel van de Vemedia-groep, die zich bezighoudt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen.

(v) Vemedia heeft op 14 december 2006 de aandelen in Distributicare B.V. (hierna: Distributicare) overgenomen. Distributicare bracht sinds 1991 voedingssupplementen voor medisch en niet-medisch gebruik op de markt en was houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Dat merk ziet er als volgt uit:



(vi) Na de hiervoor onder (v) genoemde overname heeft Vemedia een nieuw Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd op 17 juli 2007 onder

nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor de waren vitaminepreparaten en voedingssupplementen voor medisch en niet-medisch gebruik in klassen 5, 29 en 30 (hierna: het LEEF VITAAL merk). Het merk staat sinds 2014 op naam van Versailles.



(vii) Vemedia bood vanaf 2007 tot in ieder geval eind 2019 producten aan waarop het LEEF VITAAL merk onderaan de verpakkingen was afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van de producten aanduidden, met een zich boven het merk bevindende asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte (schaduw)lijn eromheen (hierna: de verpakkingstekens 1). Begin 2009 bracht zij producten in de hierna afgebeelde verpakkingen op de markt:



(viii) Vemedia gebruikte het LEEF VITAAL merk vanaf 2007 ook in promotiemateriaal en vanaf 2009 op haar website. Daarbij gebruikte zij het LEEF VITAAL merk ook aan de bovenkant van de pagina met een zich onder het merk bevindende asymmetrische, naar onder bollende ronde onderkant met een witte (schaduw)lijn eromheen. Hieronder zijn voorbeelden afgebeeld van promotiemateriaal in de periode vanaf 2007:



Hieronder zijn twee voorbeelden opgenomen van de website in 2009:



(ix) Op 14 oktober 2009 is namens PK aan Vemedi

dia een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat:

‘(...) Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe ver-

pakking ook heeft geregistreerd onder nummer 827476 [het inschrijvingsnummer van het LEEF VITAAL merk, HR] in de Benelux sedert 2007.

Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij door het gebruik van uw 'oude' verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL 'sec' niet ondenkbaar is. Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL.

Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/ LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.

Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking. (...)

(x) Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedia de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken.

(xi) Namens PK is bij brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts dat Vemedia nog een periode van twee weken zal worden gegeven om een ander standpunt mede te delen, bij gebreke waarvan PK opdracht zal geven een conceptdagvaarding uit te brengen.

(xii) Vemedia heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. PK heeft hierop niet gereageerd.

(xiii) Vanaf september 2019 biedt Vemedia een aantal van haar producten in een nieuw potje en een nieuw doosje (hierna: verpakkingstekens 2) aan:



Vemedia brengt sindsdien de volgende elf producten onder het LEEF VITAAL merk op de volgende wijze als serie op de markt:



Daaraan zijn later nog twee producten toegevoegd. Vemedia levert deze LEEF VITAAL producten alleen aan Trekpleister en Kruidvat, met wie zij exclusieve samenwerkingen heeft.

2.2 PK heeft in eerste aanleg gevorderd, voor zover in cassatie van belang, veroordeling van Vemedia tot het staken en gestaakt houden van ie-

dere inbreuk op de Merken. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.¹

2.3 In hoger beroep heeft PK haar eis vermindert, onder meer in die zin dat de vordering tot staking van de merkinbreuk is beperkt tot verpakkingstekens 2. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.² Het heeft daartoe, voor zover in cassatie van belang, het volgende overwogen:

‘Merkenrechtelijke rechtsverwerking’

6.2 Het meest verstrekkende verweer van Vemedia is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015.³ Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van ‘merkenrechtelijke’ rechtsverwerking.

(...)

6.8 Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedia van het LEEF VITAAL merk voor voedings-supplementen voor medisch en nietmedisch gebruik en voor vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoogd. Dat Vemedia het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen.

Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen invoeren voor alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar.

(...)

6.10 (...). Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponneerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoogd. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen.

(...)

Ad c. het gewijzigde gebruik sinds 2019 is niet gedoogd?

6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op ‘merkenrechtelijke’ rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval.

6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking (slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijklopende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van datzelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.19 Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentiatie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbevestigingen in artikelen 2.2quater en 2.30 nonies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.⁴ Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten(categorie) is gedoogd zou dat tot de

1 Rechtbank Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1133.

2 Gerechtshof Den Haag 19 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:2673.

3 Voetnoot hof: “Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.”

4 Voetnoot hof: “Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), rov. 113-117 (NJ 2006/531; red.) en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657 (NJ 2006/532, m.nt. Ch. Gielen; red.) (Erotisch huishoudtextiel).”

consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouder vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEF VITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven in geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 (en de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald: (29) *Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een onder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.*

6.20 In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde (geformuleerde) verweer tegen zowel nietigheidsactie als inbreukvordering (...). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merken-

richtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking.

6.21 Het beroep van PK op de woorden '*vast en langdurig gebruik*' in het *Bud/Anheuser-Busch* arrest van het HvJ EU⁵ kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip *gedogen*, terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van vast en langdurig gebruik door een derde. Over de betekenis van het begrip *gebruik* laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 vast en langdurig gebruik heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitaminen en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijfaarsperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord *vast* interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouder zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.22 Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotiemateriaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedia. *Inbreuk ondanks rechtsverwerking?*

(...)

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een inbreuk *sub b* en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor inbreuk *sub c* beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er

⁵ Voetnoot hof: "HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605 (NJ 2013/117, m.nt. Ch. Gielen; red.)."

veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een inbreuk *sub b* en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een inbreuk *sub c* is voldaan geen behandeling.’

3 Beoordeling van het middel

3.1 Onderdeel 1.1 van het middel klaagt dat het hof in zijn beoordeling in rov. 6.8, 6.10 (tweede helft) en rov. 6.17-6.22 blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Daartoe voert het onderdeel aan dat PK met haar vorderingen niet is opgekomen tegen gebruik van het jongere LEEF VITAAL merk, maar tegen gebruik van verpakkingstekens 2 (dat volgens het middel een nieuw samengesteld teken is, waarvan het LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt). Voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking in de zin van art. 2.23quater in verbinding met art. 2.30septies BVIE en in de zin van art. 9 lid 1 Merkenrichtlijn 2015 is vereist dat het teken waartegen bezwaar wordt gemaakt als merk is ingeschreven en dat het gebruik ervan ten minste vijf jaar is gedoogd. Het aangevallen teken (verpakkingstekens 2) is echter niet als merk ingeschreven en het gebruik van dat (als merk ingeschreven) teken is ook niet ten minste vijf jaar gedoogd. Het hof heeft dus ten onrechte het beroep op merkenrechtelijke rechtsverwerking ten aanzien van verpakkingstekens 2 gehonoreerd, althans niet vastgesteld dat aan de hiervoor genoemde cumulatieve vereisten is voldaan, aldus het onderdeel.

3.2 Het onderdeel berust op het uitgangspunt dat het hof het door PK aangevallen teken (verpakkingstekens 2) als geheel merkenrechtelijk relevant heeft geacht. Dit uitgangspunt is onjuist. Het hof

heeft beoordeeld of het gebruik van het LEEF VITAAL merk in de context van de in september 2019 geïntroduceerde verpakking (verpakkingstekens 2) merkenrechtelijk relevant afwijkt van het eerdere, door PK gedoogde gebruik van dat merk in de gedoogperiode 2009-2014. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval: het heeft geoordeeld dat het gebruik van het LEEF VITAAL merk in verpakkingstekens 2 niet wezenlijk anders is dan het gebruik van dat merk dat eerder door PK werd gedoogd in promotiemateriaal en op de website (rov. 6.22, in cassatie onbestreden). Daaruit volgt, zoals de Advocaat-Generaal heeft uiteengezet in zijn conclusie onder 3.13, dat het hof verpakkingstekens 2 niet als geheel merkenrechtelijk relevant heeft geacht of als een samengesteld teken heeft opgevat, maar als gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere elementen die, zo blijkt ook uit rov. 6.35 (in cassatie onbestreden), naar het oordeel van het hof niet-onderscheidend zijn en daarmee merkenrechtelijk niet relevant.

Op het voorgaande stuit onderdeel 1.1 af.

3.3 De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

3.4 PK zal, als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten. Partijen zijn op de voet van punt 4 van de Indicatietaariefen in IE-zaken Hoge Raad 2017 overeengekomen dat PK bij verwerping van het beroep een bedrag van € 20.000 aan Vemedi zal betalen, te vermeerderen met een bedrag van € 3.000 voor dupliek, welke bedragen inclusief btw en verschotten zijn. De Hoge Raad zal dienovereenkomstig beslissen.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het beroep;
- veroordeelt PK in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Vemedi begroot op € 23.000, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien PK deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Noot

1. *Merkenrechtelijke rechtsverwerking.* Een merkhoudster die een jonger ingeschreven merk meer dan vijf jaar bewust gedoogt, kan er geen bezwaar meer tegen maken, mits het jongere merk te goeder trouw is gedeponerd en normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit blijkt uit art. 2.23quater lid 1 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) en art. 16 UMVo Uniemarkenverordening (UMVo) jo. art. 2.30septies lid 1 BVIE en art. 61 UMVo.

2. *Verskil met 'normale' rechtsverwerking.* Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan een beroep op een recht gelet op de eigen voorafgaande houding of gedraging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn in de zin van art. 6:248 lid 2 BW. Daarbij is enkel 'bewust gedogen' niet voldoende en geldt geen vaste fatale termijn. Zie HR 11 november 2016, NJ 2017/75, m.nt. P. van Schilfgaarde (*Bab/Cordial*), rov. 4.2 en *Asser/Sieburgh 6-III 2022/423-429*. Zie over het verschil met verjaring punt 11 hierna.

3. *Vijfjaarstermijn is streng.* Bij merkenrechtelijke rechtsverwerking is vijf jaar 'bewust gedogen', oftewel: ermee bekend zijn en niet handhaven, voldoende. Een sommatiebrief kan de termijn van merkenrechtelijke rechtsverwerking alleen 'stuiten' als deze binnen een redelijke termijn wordt gevolgd door een juridische procedure die ook daadwerkelijk wordt aangebracht (HvJ EU 19 mei 2022, ECLI:EU:C:2022:400, *Heitec*).

4. *Co-existentie.* Merkenrechtelijke rechtsverwerking leidt tot co-existentie. De jongere merkhouder kan zich van zijn kant niet tegen het gebruik door de oudere merkhouder van diens merk verzetten (art. 2.23quater lid 3 BVIE en art. 61 lid 3 UMVo).

5. *Feiten.* P.K. is houder van een merk voor voedingssupplementen bestaande uit het woord 'Lucovitaal' met daar doorheen een poppetje ('mensbeeld' volgens P.K.), gedeponeerd in april 2006, door haar gebruikt sinds 2002. Vemedia was merkhouder en is inmiddels licentienemer en gebruiker van een merk voor voedingssupplementen bestaande uit de woorden 'leef vitaal' met daartussen ook een poppetje (of 'mensbeeld'), gedeponeerd en ingeschreven in 2007 (het LEEF VITAAL merk). Eind 2009 sommeert P.K. Vemedia om het gebruik van het LEEF VITAAL merk te staken en de merkinschrijving door te halen. Vemedia wijst de sommatie af. P.K. doet vervolgens niets tot 2019.

6. *Procedure.* In 2019 begint P.K. een bodemprocedure tegen Vemedia waarin ze een verbod en schadevergoeding vordert. P.K. vangt bot bij de Rechtbank en het Hof Den Haag en bij de Hoge Raad. Aan alle voorwaarden voor merkenrechtelijke rechtsverwerking is namelijk voldaan. Het LEEF VITAAL merk is een jonger ingeschreven merk dat is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven en dat meer dan vijf jaar bewust is gedoogd door P.K. als de houder van het oudere merk. P.K. heeft immers gesommeerd en vervolgens tien jaar niets gedaan. Er was volgens het hof geen sprake van een depot te kwader trouw door Vemedia in 2007 (rov. 6.14-6.16). Eventueel verwarringsgevaar is voor kwade trouw niet voldoende. Er was sprake van een 'legitiem doel' bij het depot en 'een begrijpelijke commerciële merkstrategie', niet van een poging om de oudere merkhouder dwars te zitten. En er was normaal gebruik.

7. *Gebruik niet wezenlijk anders.* P.K. doet verschillende pogingen om aan de rechtsverwerking te ontsnappen. De Hoge Raad bespreekt er één. Volgens P.K. is zij niet opgekomen tegen gebruik van

het LEEF VITAAL merk uit 2007, maar tegen gebruik van een nieuw potje en een nieuw doosje ('verpakkingstekens 2'), die zouden zijn aan te merken als 'een nieuw samengesteld teken', waarvan het LEEF VITAAL merk (slechts) onderdeel uitmaakt. Die nieuwe verpakking is niet ingeschreven en niet vijf jaar gedoogd, dus is er geen sprake van rechtsverwerking, aldus P.K. Het Hof Den Haag oordeelt echter dat het gebruik van het LEEF VITAAL merk in 'verpakkingstekens 2' niet wezenlijk anders is dan het gebruik van dat merk dat eerder door PK werd gedoogd. Het gaat om gebruik van het LEEF VITAAL merk in een bepaalde context, te weten in combinatie met andere elementen die naar het oordeel van het hof niet-onderscheidend zijn en daarmee merkenrechtelijk niet relevant. Ik zou menen dat de benadering van het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigt, al verwerpt de HR het cassatiemiddel op een specifiek cassatietechnische grond.

8. *Upgraden.* Een jongere merkhouder die ten gevolge van rechtsverwerking zijn merk mag blijven gebruiken moet dat merk natuurlijk ook op een verpakking kunnen zetten waar nog andere beeldelementen of informatie op zitten. Daarnaast is goed verdedigbaar dat hij zijn merk, binnen zekere grenzen, moet kunnen 'upgraden'. A-G Van Peursem onderschrijft (in punten 3.11-3.17) de opvatting te dien aanzien in de Duitse literatuur. Die opvatting is dat voor de vraag of wijzigingen in het jongere merk ook kunnen vallen onder de merkenrechtelijke rechtsverwerking dezelfde criteria kunnen worden gehanteerd als bij de vraag of sprake is van 'normaal gebruik'. 'Normaal gebruik' is vereist om een merk in stand te houden (art. 2.23bis BVIE) en daarbij speelt dezelfde vraag of een merkhouder zijn merk mag 'upgraden'. De Hoge Raad gaat hier niet op in, maar het is inderdaad een aansprekende benadering.

9. *Reikwijdte.* Merkenrechtelijke rechtsverwerking geldt in beginsel alleen voor oudere ingeschreven merken jegens jongere ingeschreven merken. Als het jongere merk niet is ingeschreven geldt zij niet. En zij geldt ook niet wanneer de houder van een jonger ingeschreven merk zich verzet tegen een ouder niet-ingeschreven merk. In beide gevallen is er zelfs helemaal geen ruimte voor rechtsverwerking, ook niet op basis van nationale 'gewone' vermogensrechtelijke rechtsverwerking, zoals blijkt uit het *Lunapark*-arrest (HvJ EU 1 augustus 2025, NJ 2025/329, m.nt. Ch. Gielen). Merkenrechtelijke rechtsverwerking geldt ook niet als het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. De inroeping van de nietigheid van een depot te kwader trouw is in beginsel niet vatbaar voor verjaring (HvJ EU 10 juli 2025, ECLI:EU:C:2025:556, *Sánchez Romero Carvajal Jabugo*).

10. *Oudere handelsnaam.* Wanneer een ouder niet-ingeschreven merk ook als handelsnaam wordt gevoerd, wordt die handelsnaam beschermd als 'een ouder recht van plaatselijke betekenis', waartegen een jongere merkhouder met een ingeschreven merk zich niet kan verzetten (art. 2.23 lid 2 BVIE en

art. 138 lid 3 UMVo). In Nederland kan de houder van een oudere handelsnaam zich via art. 6:162 BW verzetten tegen een verwarring wekkend jonger merk (HR 20 november 2009, *NJ* 2009/583, *Eurotyre*, rov. 3.5.2). Verzet tegen het gebruik van een jonger ingeschreven Uniemark op grond van een oudere handelsnaam is evenwel niet meer mogelijk als dat jongere Uniemark meer dan vijf jaar is gedoogd (tenzij het Uniemark te kwader trouw is aangevraagd). Dit volgt uit art. 138 lid 1 en 2 UMVo. Oftewel: de 'merkenrechtelijke' rechtsverwerking kan zich ook voordoen in de relatie tussen een oudere handelsnaam en een jonger Uniemark. Ten opzichte van een jonger ingeschreven Benelux-merk geldt deze rechtsverwerking niet, althans niet op grond van enige in de BVIE opgenomen bepaling. De Beneluxwetgever heeft namelijk geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid die art. 9 lid 2 van de Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436 daartoe biedt.

11. *Verjaring.* Naast rechtsverwerking bestaat verjaring, een effect dat wel door enkel tijdsverloop intreedt en waarbij stuiting mogelijk is. Daarbij is de hoofdregel dat een rechtsvordering verjaart door verloop van twintig jaren (art. 3:306 BW). Een vordering tot schadevergoeding verjaart vijf jaar na kennisname van de schade en het bekend worden van de daarvoor aansprakelijke persoon (art. 3:310 BW), maar de lange termijn geldt wel voor de verjaring van een rechtsvordering tot opheffing van een onrechtmatige toestand, zoals een voortdurende IE-inbreuk, vanaf de dag waarop de inbreuk begint (art. 3:314 BW, HR 25 november 1994, *NJ* 1995/173, *Overkamp*). Ook ten aanzien van deze verjaringstermijn is evenwel de vraag of het voornoemde *Luma-park*-arrest daarvoor nog ruimte laat.

12. *Andere intellectuele eigendomsrechten.* De verjaring en het verval van recht die als verweermiddel tegen een modelrechtelijke vordering kunnen worden aangevoerd, vallen volgens het HvJ EU onder het nationale recht, dat met eerbiediging van de beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid moet worden toegepast (HvJ EU 13 februari 2014, ECLI:EU:C:2014:75 (*Gautzsch*), punten 45-50). Het BVIE kent daar ten aanzien van modellen geen regeling voor. Enkele andere IE-regimes kennen wel weer eigen regelingen. De vordering om een octrooi op te eisen verjaart na vijf jaar (art. 78 lid 7 Rijksoctrooiwet). Een vordering gebaseerd op het communautaire kwekersrecht verjaart drie jaar nadat de houder van de inbreuk makende handeling kennis heeft gekregen of, bij het ontbreken van dergelijke kennis, dertig jaar na de voltrekking van de handeling (art. 96 Kwekersrechtverordening (EG) nr. 2100/94). Ten aanzien van inbreuk op bedrijfsgeheimen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar na kennisname van de inbreuk respectievelijk twintig jaar na de inbreuk (art. 3:310d BW). Voor het overige bestaan er ten aanzien van andere IE-rechten geen specifieke termijnen voor rechtsverwerking of verjaring, en gelden dus de algemene termijnen van het BW, waaronder de genoemde twintig jaar voor verbodsvorderingen bij voortdurende inbreuken als

onrechtmatige toestand (art. 3:314 BW). De merkenrechtelijke rechtsverwerking wordt zover bekend ook niet naar analogie toegepast ten aanzien van andere IE-rechten.

13. Het arrest van het Hof Den Haag in deze zaak werd besproken door Pinckaers in *IER* 2024/4. Van Aerde schreef uitgebreid over rechtsverwerking en verjaring in het merkenrecht in *BMM Bulletin* 2023/2, p. 97-106.

D.J.G. Visser

NJ 2025/333

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)

14 november 2025, nr. 24/04193

(Mrs. F.J.P. Lock, F.R. Salomons, G.C. Makink;

A-G mr. S.D. Lindenberg)

m.nt. M.L. Hendrikse*

Art. 7:942 lid 1 BW

NJB 2025/2691

RvdW 2025/1220

ECLI:NL:HR:2025:1686

ECLI:NL:PHR:2025:951

Verzekeringsrecht. Aansprakelijkheidsverzekering. Rechtsvordering tot het doen van een uitkering; moment aansprakelijkstelling verzekerde bepalend voor aanvang verjaringstermijn (art. 7:942 lid 1 BW).

Art. 7:942 lid 1 BW bevat een bijzondere verjaringstermijn voor de rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering. Deze verjaringstermijn geldt voor alle in titel 17 van Boek 7 BW geregelde verzekeringen en is dus niet specifiek toegesneden op een verzekering tegen aansprakelijkheid. In de memorie van toelichting is opgemerkt dat pas als de verzekerde aansprakelijk is gesteld, hij een opeisbare vordering op zijn verzekeraar heeft en op dat moment de termijn van drie jaren een aanvang neemt. Gelet hierop is juist het oordeel van het hof dat voor de aanvang van de verjaringstermijn van art. 7:942 lid 1 BW in de onderhavige zaak bepalend is op welk moment de werkneemster Rabobank aansprakelijk heeft gesteld.

Zurich Insurance Europe AG, als rechtsopvolgster van Zurich Insurance Public Limited Company, te Frankfurt am Main, Duitsland, eiseres tot cassatie, hierna: Zurich, adv.: mr. J. Streefkerk, tegen

Coöperatieve Rabobank U.A., te Amsterdam, verweerster in cassatie, hierna: Rabobank, adv.: mr. A.G. Colenbrander.

* Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse is hoogleraar Handels- en Verzekeringsrecht aan de Open Universiteit, vicevoorzitter van de Geschillencommissie Kifid en directeur van het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS).