

## Benelux Merken Congres

### Recente ontwikkelingen in het merkenrecht

- Amsterdam, 25 april 2013
- Tobias Cohen Jehoram
- De Brauw Blackstone Westbroek
- Erasmus Universiteit Rotterdam



# Inhoud

Vandaag zullen o.a. de revue passeren:

- Inschrijvings- en geldigheidsissues
- Slogans
- Inburgering
- Verwarringsgevaar
- Art. 6ter VvP
- Gebruik
- Hangende prejudiciële vragen
- Nieuwe wetgevingsvoorstellen van Europese Commissie

# Storck/OHIM

HvJ 6 september 2012, C-96/11, IEF 11727

- Chocolademuis als vormmerk geweigerd
- Zo ook door Kamer van Beroep OHIM en Gerecht
- Vaste Europese rechtspraak:
  - Strenge eisen aan onderscheidend vermogen vormmerken, maar niet strenger dan voor andere categorieën merken
  - Veronderstelling dat publiek in beginsel vormen (zonder grafische en/of woord elementen) niet opvat als merk
  - Van huis uit alleen onderscheidend vermogen indien de betreffende vorm significant afwijkt van wat gebruikelijk is in de markt



# Storck/OHIM

HvJ 6 september 2012, C-96/11, IEF 11727

## ■ Gerecht:

- Basale vorm, gebruikelijk in de markt van snoepgoed
- Geen eigen identiteit, onvoldoende onderscheidend



## ■ HvJ:

- Oordeel Hof blijft in stand
- Juiste criteria toegepast
- Reliëf aan de bovenzijde is beeldelement dat niet los staat van de waar, wordt uitsluitend als decoratief onderdeel waargenomen

## ■ Praktijk: het blijft lastig een zuiver driedimensionale vorm als merk te registreren, zeker in chocola



# Smart Technologies/BHIM

HvJ 12 juli 2012, C-311/11, IEF 11575

- WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH (7(1)(b) GMVo weigering)
- Wat maakt een slagzin tot een woordmerk en meer dan een gewone reclameboodschap?
- Vaststellen onderscheidend vermogen lastiger, maar voor reclame slogans geen strengere criteria; ook verkoopbevorderend is niet prohibitief en verrassingselement/”verbeeldingslelement” niet nodig
- Toch gered, ondanks (ook) andere bewoordingen
- Wel: aanprijzing op zich betekent ‘niet onderscheidend’
- Let op: toetsing onder c (communiceert kenmerken) en d (algemene aanprijzing) komt nog

**SMART**<sup>TM</sup>  
Technologies

# Smart Technologies/BHIM

HvJ 12 juli 2012, C-311/11, IEF 11575

- In lijn met eerdere jurisprudentie (Vorsprung durch Technik)
- Relevant publiek:
  - i.c. Duitstalig publiek met computerkennis dat ter zake over een hoger kennisniveau beschikt dan de gemiddelde consument
- Volstaat zwakker onderscheidend vermogen indien er sprake is van een deskundig relevant publiek?
- HvJ: nee
  - deskundigheid van het publiek is slechts één van de factoren waarmee rekening gehouden moet worden bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen; heeft derhalve geen beslissende invloed.





# Recticel Bedding/Swiss Sense

Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, IEF 11749

- SwissFlex versus Swiss Sense voor o.a. bedden



- Beroep op nietigheid van de Swiss Sense merken: gebruik Zwitsers wapen/staatsembleem
- art. 6ter VvP:
  - Ook van toepassing als vlaggen, wapens en staatsemblemen bestanddeel van een merk vormen
  - geen vereiste van verwarringgevaar t.a.v. herkomst van de waren
  - ledere nabootsing bezien uit heraldisch oogpunt

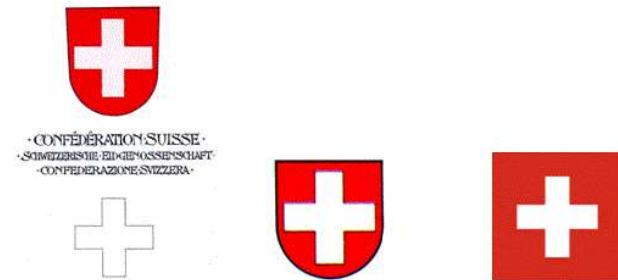
# Recticel Bedding/Swiss Sense

Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, IEF 11749

- Wel nabootsing:



- Geen nabootsing:



*“Dat deze afbeelding wellicht doet denken aan het Zwitserse staatsembleem of wapen of de Zwitserse vlag, is zonder meer onvoldoende om tot nietigverklaring van de desbetreffende merken te kunnen komen of om het gebruik van de desbetreffende merken op grond van het UvP te kunnen verbieden.”*



# Recticel Bedding/Swiss Sense

Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, IEF 11749

## ■ Nietigverklaring Swiss Sense merken wegens misleiding door “Swiss”?

- Niet is komen vast te staan dat het publiek verwacht dat het om Zwitserse producten/Zwitserse ondernemingen gaat  
*“Zwitsers gevoel” van luxe, precisie en kwaliteit*
- Niet is komen vast te staan dat de Zwitserse herkomst voor het publiek relevant is/economisch gedrag beïnvloedt

## ■ Merkinbreuk? SWISSFLEX vs SWISS SENSE

- Oplettend publiek
- Opvallende verschillen, ook in gebruikte beeldelementen
- Geen inbreuk
- In reconventie *“Het echte Zwitserse levensgevoel. Dat is voor mij alleen met het origineel mogelijk”* is geen vergelijkende reclame



# CIPA/Registrar of Trade Marks (IP Translator)

HvJ 19 juni 2012, C-307/10, IEF 11454



- Aanvraag van CIPA tot inschrijving van het woordmerk „IP TRANSLATOR”, waarbij gebruik gemaakt is van algemene opschriften van hoofdklasse 41 van de classificatie van Nice.
- De Registrar legde -i.s.m. eigen richtlijnen- de aanvraag zodanig uit deze betrekking had op alle andere diensten die tot klasse 41 van de classificatie van Nice behoren, met inbegrip van vertaaldiensten. Afvraag werd afgewezen wegens beschrijvend karakter en gebrek aan onderscheidend vermogen.



- De Registrar beriep zich op Mededeling nr. 4/03 van het BHIM:  
*“De 34 klassen voor waren en de 11 klassen voor diensten omvatten alle waren en diensten. Dientengevolge betekent het gebruik van alle algemene benamingen van de hoofdklasse van een bepaalde klasse dat ten aanzien van alle waren of diensten die in deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt”*

# CIPA/Registrar of Trade Marks (IP Translator)

HvJ 19 juni 2012, C-307/10, IEF 11454

## ■ Prejudiciële vragen

1. Is het noodzakelijk dat de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft, duidelijk en nauwkeurig worden omschreven, en zo ja, met welke mate van nauwkeurigheid?
2. Is het toelaatbaar, gebruik te maken van de algemene opschriften van de hoofdklassen van de classificatie van Nice ter omschrijving van de verschillende waren of diensten waarop een merkaanvraag betrekking heeft?
3. Is het noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene opschriften van de hoofdklassen van deze classificatie wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03?

**IPTranslator**

# CIPA/Registrar of Trade Marks (IP Translator)

HvJ 19 juni 2012, C-307/10, IEF 11454

- Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid voor de omschrijving van de waren en diensten
  - Vereisten vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2008/95; volgt impliciet uit relevantie waren/diensten waarvoor is ingeschreven
  
- Gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice
  - Richtlijn 2008/95 staat niet in de weg aan het gebruik van hoofdklassen
  - Deze algemene benamingen moeten wel voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn; sommige zijn dat niet (Hof geeft niet aan welke)
  - Bij gebruik van algemene benamingen komen in principe alleen de genoemde waren/diensten voor bescherming in aanmerking ('What you see is what you get')
  - Maar: kan wel aangeven dat aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van deze klasse opgenomen waren of diensten; nadere toelichting verplicht als aanvraag alleen betrekking heeft op bepaalde waren en/of diensten.

# CIPA/Registrar of Trade Marks (IP Translator)

## HvJ 19 juni 2012, C-307/10, IEF 11454

### ■ Reacties op uitspraak:

- OHIM: intrekking mededeling 4/03, vervangen door mededeling 2/12 (m.i.v. 21 juni 2012). Conversie oude depots.
- BBIE: Mededeling inzake classificatie en het gebruik van de klasse-titels (zgn. class-headings) d.d. 22 augustus 2012. Geen conversie oude depots.
- Europese Commissie: wetgevingsvoorstellen (art. 28 voorstel-Vo cfm arrest)

### ■ Veel commentaar:

- Hof gaat zijn bevoegdheden te buiten
- Status bestaande registraties: merkhouders genieten minder bescherming dan ze redelijkerwijs konden verwachten bij de registratie (schending art. 17 Handvest van de Grondrechten van de EU?)
- Uitspraak nodigt uit tot (te) brede registraties waardoor register vervuild/onoverzichtelijker wordt



© Can Stock Photo - csp2274121

# Diageo

HR 19 oktober 2012, IEF 11898

- Parallelimport van alcoholhoudende dranken op Sint Maarten, waarbij de productcodes zijn verwijderd
- Art. 23(8) Merkenlandsverordening 1995:  
*“Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder de houder of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”*
- Heeft Diageo een gegronde reden?
- HvJ Loendersloot: wrsch. “ja”



**DIAGEO**

[Click to enter the Diageo Portal](#)



# Diageo

HR 19 oktober 2012, IEF 11898

■ Gemeenschappelijk Hof van Justitie:

- Uitgaan van ‘herkomstgarantie’ als wezenlijke functie van het merk
- Antilliaanse wetgever heeft uitdrukkelijk gekozen voor systeem van vrije parallelhandel en daarop gerichte uitputtingsregel van art. 23(8) Mlv, mag niet gefrustreerd worden door het enkele verwijderen van identificatienummers als inbreukmakend te beschouwen
- Algemeen belang van vrije parallel handel weegt zwaarder dan legitiem belang van Diageo van het ongemoeid laten van identificatienummers t.b.v. recall, traceren namaakproducten en beperken productaansprakelijkheid



# Diageo

HR 19 oktober 2012, IEF 11898

## ■ Hoge Raad:

- Concordantiebeginsel noopte het Gemeenschappelijke Hof niet tot toepassing rechtspraak Europese Hof van Justitie (inzake L'Oréal/Bellure m.b.t. functies van het merk en Loendersloot m.b.t. verwijderen productcodes), nu de Antilliaanse wetgever bij het opstellen van de uitputtingsregel van art. 23(8) Mlv bewust gekozen heeft voor een regime dat afwijkt van het Nederlandse, op de Europese merkenrichtlijn gebaseerde, stelsel (hoewel tekst overeenkomt).
- De enkele omstandigheid dat merkhouders met een maatregel een legitiem doel nastreeft brengt niet mee dat hij een gegronde reden voor verzet heeft, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt.
- Cassatieberoep wordt afgewezen



# Rintisch/Eder

HvJ 25 oktober 2012, IEF 11926

- Rechtinstandhoudend gebruik merk (art. 15(2) GMVo)
- Houder van een ingeschreven merk (i.c. PROTI) kan zich beroepen op het gebruik van een vorm die afwijkt van die waarin het merk is ingeschreven (i.c. PROTIPLUS en PROTIPOWER) om het gebruik ervan aan te tonen zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, ook indien de afwijkende vorm zelf ingeschreven is als merk
- Geen strijd met Europese rechtspraak inzake seriemerken (vgl. Il Ponte Finanziaria/Bainbridge)
- 1 gebruik kan meerdere merken in stand houden
- Ruim deponeren werkt niet tegen merkhouder
- Begrip ‘defensief merk’ vindt geen enkele grondslag in richtlijn 89/104 en evenmin in andere bepalingen van het Unierecht
- Bedoeling deposant irrelevant, ook bij seriemerken
- Exit opinie BGH



# Colloseum Holding

HvJ 18 april 2013, C-12/12, IEF 11926

- Rechtsinstandhoudend gebruik merk (art. 15(1) GMVo)



Levi's 'merk 3'



Levi's 'merk 6'



Vaantje Colloseum

- Levi Strauss vordert verbod
- Verweer Colloseum: onvoldoende gebruik 'merk 6'

# Colloseum Holding

HvJ 18 april 2013, C-12/12, IEF 11926



- **Bundesgerichtshof stelt prejudiciële vragen over art. 15(1) GMVo:**  
rechtsinstandhoudend gebruik van merk als dat merk enkel wordt gebruikt als onderdeel van een samengesteld merk?
  
- **Hof van Justitie:**
  - aan de voorwaarden van normaal gebruik kan zijn voldaan wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het een van de elementen vormt, enkel wordt gebruikt via dat samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven
  
- **Geen onderscheid of merk een deel vormt van een samengesteld merk of dat een merk enkel samen met een ander merk wordt gebruikt**

# Pioneer Hi-Bred/Agrifirm

Rechtbank 's-Gravenhage 10 oktober 2012, IEF 118



- Merkgebruik (art. 2.23(3) BVIE en 13(2) GMVo)
- Pioneer ontwikkelt, produceert en verkoopt landbouwzaden. Agrifirm koopt Pioneer-mais, behandelt het met Mesurol, waarna de mais in nieuwe zakken wordt gedaan voorzien van de merken van Agrifirm en de rasbenaming 'PR' of 'P' gevolgd door een cijfer
- Rb.: geen sprake van gebruik van het merk van Pioneer door Agrifirm
  - Algehele verwijdering van het merk:
    - Zak met Pioneer merk wordt vervangen door een andere zak
    - Oorspronkelijke merk is niet aanwezig op binnenverpakking of op de inhoud "evenmin zijn de maiskorrels van een merk voorzien" 😊
  - Pioneer houdt (natuurlijk) geen merkregistratie voor de rasbenaming
- Vgl. HvJ inzake Primakabin (Boehringer II is *cobranding*)
- NB Franse wet bepaalt anders





# Kwik Lok / Verweersters

## HR 5 oktober 2012, IEF 11840

- Inburgering
  
- Conclusie A-G Huydecoper:
  - Inburgering daar waar onderscheidend vermogen ontbreekt
  - Als dat in alle Lid-Staten is moet inburgering ook in alle Lid-Staten worden bewezen
  - M.b.t. Benelux-territoir:
    - opvattingen verdeeld m.b.t. benodigde omvang territoir
    - Bij ontbreken inburgering in twee van de drie Benelux-landen, is er (in ieder geval) geen sprake van inburgering in de Benelux (ov. 25, 26 en voetnoot 11)
  
- HR: klachten kunnen niet tot cassatie leiden, 81 RO
- Maar Huydecoper gevolgd in GLASHELDER



# Achmea/BOIE

Hof Den Haag 26 maart 2012, IEF 12506

## ■ Onderscheidend vermogen en inburgering

- Woordmerk GLASHELDER voor gedeponeed voor klasse 36 ('verzekeringen en advisering ter zake')
- Weigering BBIE: teken is beschrijvend; mist ieder onderscheidend vermogen



daarom:  
mannetjes die  
komen helpen bij  
brandschade

Interpolis.Glashelder

interpolis.nl

## Achmea/BOIE

Hof Den Haag 26 maart 2012, IEF 12506

- **Europolis:** inburgering nodig daar waar onderscheidend vermogen ontbreekt, i.c. Nederlandstalige deel van de Benelux
  
- **Hof:**
  - beroep op inburgering slaagt niet
  - NL: ruime meerderheid ziet GLASHELDER als herkomstaanduiding
  - BE: wezenlijk geografisch deel van het taalgebied (Vlaanderen); teken is daar niet gebruikt, en dus niet ingeburgerd
  - 46% van de betrokken kringen in het gehele Nederlandstalige deel van de Benelux ziet GLASHELDER als merk
  - 46% kan niet worden beschouwd als een ‘aanzienlijk’ deel van de betrokken kringen

## Achmea/BOIE

Hof Den Haag 26 maart 2012, IEF 12506

### ■ Hof:

- Verschil tussen merkrechtelijke inburgering en bekendheid
- Chevy: merk bekend in aanmerkelijk deel van de lidstaat/Benelux
- Europolis: merk ingeburgerd in gehele gedeelte de Benelux waar het onderscheidend vermogen mist

### ■ Inburgeringslat niet te hoog?

- In rechtspraak al vanaf 30% herkenning inburgering aangenomen (zie artikel Klos in BMMB 1/2012, p.11)
- Onderscheidend vermogend in gehele Franstalige en Duitstalige gebied + 46% van het Nederlandstalig gebied = in 82% van Benelux (op bevolkingsaantallen)...

# Screenetime/SBS en Talpa

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 15 november 2012, IEF 12008

- Beneluxmerken POPSTARS en POPSTARS - THE RIVALS vs the next POPSTAR
- Vzr.: Benelux-merken zijn nietig
  - Beschrijvend, geen onderscheidend vermogen
  - Geen inburgering aangetoond op het gehele grondgebied van de Benelux (Vgl. HR 5 oktober 2012, IEF 11840 inzake Kwik Lok)

- Einde oefening? Nee! (al. 8.11 IE deel 2)



- Door intensief gebruik in Nederland algemeen bekend merk in NL o.g.v. art. 6bis VvP en art. 16(2) TRIPs:
  - ‘desbetreffende sector van het publiek’
  - 4 maanden elke week uitzending op prime time, beschikbaar op YouTube en Uitzending Gemist; grote media-aandacht



- Nieuwe route lokaal bekende, maar weinig onderscheidende merken

# Phonebook of the World/BHIM-Pagine Gialle

Gerecht 20 november 2012, T-589/11, IEF 12031

- Onderscheidend vermogen en inburgering Pagine Gialle
- Bevestiging beslissing OHIM:
  - Teken Pagine Gialle beschrijvend voor het Italiaanse publiek
  - Door gebruik echter onderscheidend vermogen in Italië gekregen
  - Buiten Italië wel onderscheidend vermogen, nu publiek buiten Italië onvoldoende kennis van de Italiaanse taal heeft om de uitdrukking ‘pagine gialle’ te begrijpen
  - Pagine Gialle is een geldig merk
  - Verandering op komst!





# Louboutin/Van Haren

Vzr. Rb. Den Haag 18 april 2013, IEF 12573

10 *Reproduction de la marque figurative*



12 *Le cas échéant : classification des éléments figuratifs, type de marque, couleur(s), description des éléments distinctifs*

CFE 9.9.5-15

- Rouge (Pantone 18-1663TP)

La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque).

# Louboutin/Van Haren

Vzr. Rb. Den Haag 18 april 2013, IEF 12573



## ■ Zoolmerk:

- Geen zuiver kleurmerk, zowel aspecten van zowel kleur- als vormmerk
- Strenge eisen voor kleurmerken (Libertel) gelden niet
- Zoolmerk valt zamen met een deel van de waar

## ■ Gebruik als merk:

- Consequente toepassing door Louboutin van rode zool vs. incidenteel/decoratief gebruik door andere ontwerpers

## ■ Inburgering:

- Publiek: (potentiële) klanten van hooggehakte damesschoenen en bredere kring van in mode geïnteresseerden
- Inburgering voldoende bewezen

# Louboutin/Van Haren

Vzr. Rb. Den Haag 18 april 2013, IEF 12573



## ■ Merkinbreuk:

- Sub b (rode kleur Van Haren niet exacte kleur rood Louboutin)
- Post sale confusion (Arsenal/Reed)
- Alleen m.b.t. de blauwe en zwarte schoenen, niet m.b.t. tot geheel rode schoenen (vgl. US Court of Appeals New York 5 september 2012, IEF 11870)



# Comercial Losan/BHIM-McDonald's

Gerecht 5 juli 2012, T-466/09, IEF 11536

- McBaby voor kinderkleding gedeponerd door Comercial Losan
- Oppositieprocedure ingesteld door McDonald's ogv McKids logo:
- Gerecht: heel wat verschillen tussen de twee merken;
  - verschillende woorden,
  - opmaak van de logo's is heel anders. McKids staat op 2 blokken geschreven op een ondergrond met veel verschillende elementen.
- Dominante element in beide merken is Mc

Mc. baby



# Comercial Losan/BHIM-McDonald's

## Gerecht 5 juli 2012, T-466/09, IEF 11536

- Visueel - enige mate van overeenstemming: met name de kinderlijke schrijfwijze van McKids en McBaby
- Auditief - zekere mate van overeenstemming: baby en kids weliswaar verschillend, maar allebei korte woorden
- Begripsmatig - zekere mate van overeenstemming: Mc door deel van publiek opgevat als typisch voorvoegsel bij Schotse en Ierse namen en bij deel van het publiek geen betekenis; baby en kids verwijzen allebei naar jonge kinderen
- **Conclusie:** gevaar voor verwarring, zelfs al zou Mc niet als dominant element worden beschouwd
- Toch enige mate van seriemerkbescherming





## H. Rubinstein en L'Oréal/BHIM HvJ 10 mei 2012, C-100/11, IEF 11290

- BOTOX vs BOTOLIST en BOTOCYL
- Nietigverklaring Gemeenschapsmerken BOTOLIST en BOTOCYL
- Is BOTOX bekend merk (met een ruimere beschermingsomvang)?:
  - Wat is het relevante publiek?
  - Wordt er voordeel getrokken uit onderscheidend vermogen en reputatie?

### Relevant publiek

- Bestaat uit meerdere doelgroepen: het grote publiek en health care professionals
- HvJ: een bij het grote publiek bekend merk wordt *in beginsel* ook verondersteld bekend te zijn bij professionals



# H. Rubinstein en L'Oréal/BHIM

HvJ 10 mei 2012, C-100/11, IEF 11290

## Relevant publiek

- Dit betekent niet dat het merk noodzakelijkerwijs bij *elk* van de twee categorieën bekend moet zijn

## Voordeel trekken uit onderscheidend vermogen en reputatie

- Verdere nuancering van Intel, na Bellure en TDK
- Intel-criterium herhaald (beïnvloeden economisch gedrag)
- maar herhaalt ook TDK:  
Voldoende dat er een toekomstig niet-theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en (r.ov
- kan: *‘in het bijzonder [...] zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevant handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het geval’.*
- Vgl ook art 16 lid 3 TRIPs “belangen vermoedelijk worden geschaad”



# Pie Optiek

HvJ 19 juli 2012, C-376/11, IEF 11602

- Uitleg begrip licentiehouders van oudere rechten Vo 874/2004 (.eu-domeinnamen)
- Registratie .eu-domeinnamen v.a. 7 december 2005
- Alleen voor EU-partijen
- Sunrise periode: eerste vier maanden houders van oudere rechten voorrang bij de registratie, evenals hun licentiehouders
- Veel merkdepots om voorrangspositie te verwerven



# Pie Optiek

HvJ 19 juli 2012, C-376/11, IEF 11602

- Amerikaanse Walsh Optical, houder van Benelux woordmerk Lensworld (okt 2005, in kl. 35, okt 2006 doorgehaald), sluit een licentieovereenkomst met Belgisch merkenbureau Gevers om in eigen naam, maar voor rekening van Walsh Optical de domeinnaam lensworld.eu te registreren tijdens de sunrise periode
- Geen andere bevoegdheden voor licentienemer
- Vraagt .eu-domeinnaam lensworld.eu aan 7 dec 2005
- Pie Optiek houder van een jonger Benelux beeldmerk (dec 2005, kl. 5, 9 en 44) met daarin het teken Lensworld
- Verzoekt jan 2006 registratie van de domeinnaam lensworld.eu, maar verzoek wordt afgewezen vanwege eerdere aanvraag Gevers



## Pie Optiek

HvJ 19 juli 2012, C-376/11, IEF 11602

- .eu-topniveaudomein in het leven geroepen om de interne markt beter zichtbaar te maken op de virtuele internetmarkt, mogen daarom alleen geregistreerd worden door houders van oudere rechten die hun vestigingsplaats, hun hoofdbestuur, hun hoofdkantoor of hun woonplaats in de Unie hebben. Evenzo de licentiehouders van oudere rechten
- Druist tegen doelstelling regeling in als een niet-EU houder van een ouder recht een .eu domeinnaam zou kunnen verkrijgen via een persoon die wel op dat grondgebied aanwezig is, maar niet over dat recht beschikt
- Geen sprake van een licentieovereenkomst: de overeenkomst strekte slechts tot het enkel registreren van .eu-domeinnaam ten behoeve van de merkhouders en bevatte geen toestemming om het merk op enig andere manier commercieel te gebruiken

# Pie Optiek

HvJ 19 juli 2012, C-376/11, IEF 11602

- Dus slechts een overeenkomst tot dienstverlening en geen licentieovereenkomst

Opvallend:

- HvJ acht zich nu ook bevoegd over (merk)licenties te oordelen omdat die genoemd worden in merkenrichtlijn en verordening, ook al geven die geen enkele regeling rond de licenties
- Licentie is toestemming voor gebruik on overeenstemming met de functies van het merk (vgl ook al Copad/Dior: merkinbreuk door schending kwaliteitsverplichtingen in licentie)
- via die route licentie ook ‘slachtoffer’ van functieleer

# Leidseplein Beheer en De Vries

## Conclusie A-G Kokott 21 maart 2013, C-65/12, IEF 12465



### ■ Vraag:

- Moet artikel 5, lid 2, [...] aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponneerd?

### ■ Conclusie:

- “Bij de afweging of een derde bij het gebruik, zonder geldige reden, van een met een bekend merk overeenstemmend teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat bekende merk, in de zin van artikel 5, lid 2 [...] moet er te zijnen voordele mee rekening worden gehouden dat hij het teken reeds voordat het bekende merk werd ingeschreven of bekendheid verwierf, te goeder trouw voor andere waren en diensten gebruikte.”



# Leidseplein Beheer en De Vries

Conclusie A-G Kokott 21 maart 2013, C-65/12, IEF 12465

- Geen restrictieve interpretatie (bijzondere noodzaak)
  
- Term ‘geldige reden’ art. 5(2) MRI:
  - Andere taalversies ‘rechtfertiger Grund’; ‘juste motif’; ‘due case’
  - Verschillende taalversies moeten eenvormig worden uitgelegd
    - Reden voor het gebruik hoeft niet dwingend te zijn
    - Legitiem belang dat zwaarder weegt dan het het belang van het bekende merk
  
- Wetssystematiek:
  - Uitsluiting van inschrijvingen dient een ander doel
  - Wezenlijk verschil tussen art. 5(1) en art. 5(2) MRI



# Leidseplein Beheer en De Vries

Conclusie A-G Kokott 21 maart 2013, C-65/12, IEF 12465

## ■ Belangenafweging

- Benadering van Interflora: afweging tussen de inbreuk aan het merk en andere rechtsbelangen, met name de vrije mededinging. Open begrip
- Evenwicht tot stand brengen tussen het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten mee aan te duiden.
- Art. 5(2) MRI: geldige reden t.o.v. ongerechtvaardigd voordeel trekken: meewegen alle relevante omstandigheden van het geval
- Bescherming van verworven rechten: uitnutten van zelf verworven bekendheid kan in beginsel niet ongeoorloofd of zonder geldige reden zijn als een ander later bekend wordt en zo een conflict met het oudere merk/teken veroorzaakt



# Leidseplein Beheer en De Vries

Conclusie A-G Kokott 21 maart 2013, C-65/12, IEF 12465

## ■ Belangenafweging

– Teken wordt voor andere economische activiteiten gebruikt:

- resultaat eigen inspanning derde
- In beginsel moeten moeten onderneming ook het recht hebben de tekens te gebruiken waarmee ze op de markt staan (vb. Green Apple)

- Te goeder trouw gebruik van een teken (ook) voor andere waren of diensten, voordat het ingeroepen merk bekend werd, kan een geldige reden opleveren



# Martin y Paz Diffusion

Conclusie A-G Cruz Villalón 18 april 2013, C-661/11, IEF 12575

- **Art. 5(1) en 8(1) MRI: kan onder bepaalde omstandigheden de merkhouders exclusieve recht niet meer tegenwerpen aan een voormalig mede-eigenaar/'onherroepelijk' licentienemer?**
  - A-G: nee. Onherroepelijke toestemming om merk te gebruiken kan o.g.v. van art. 5(1) MRI niet gegeven worden. Als toestemming herroepen is, kan de merkhouders exclusieve rechten uitoefenen, ongeacht of er sprake is geweest van gezamenlijk gebruik gedurende een lange periode
- **Misbruik van recht mogelijk?**
  - A-G: nee, maar MRI staat er niet aan in de weg dat het nationale recht in andere rechtsmiddelen voorziet
- **Eigen opvolgend gebruik door merkhouders mogelijk oneerlijke mededinging?**
  - A-G: nee, maar MRI staat er niet aan in de weg dat het nationale recht in andere rechtsmiddelen voorziet

# Stokke/Hauck

Hoge Raad 12 april 2013, IEF 12554

- Merkenrechtelijke component: nietigheid vormmerk Stokke
- 3 prejudiciële vragen aan het HvJ over uitsluitingsgronden van art. 3(1)e MRI
- Vraag 1:
  - Betekenis ‘aard van de waar’
  - Ook van toepassing als er een oneindig aantal mogelijkheden zijn m.b.t. de vorm?
- Vraag 2:
  - Betekenis ‘wezenlijke waar’
  - Hoe vast te stellen, wat zijn relevante aspecten, hoe wezenlijk is wezenlijk? Overwegende waarde?
  - Waarde van product of te meten aan aankoopbeslissing publiek?

# Stokke/Hauck

Hoge Raad 12 april 2013, IEF 12554

## ■ Vraag 3:

- Gedeeltelijke voldoening aan verschillende subcriteria
- Gerechtshof Amsterdam: vorm valt gedeeltelijk onder de uitsluiting van art. 3(1)(e)(i) MRI (aard van de waar) en gedeeltelijk onder die van art. 3(1)(e)(iii) MRI (wezenlijke waarde)
- Is het toegestaan de uitsluitingsgronden te combineren of dient een vorm geheel ander 1 uitsluitingsgrond te vallen?





# Stokke/Hauck

## Prejudiciële vragen

- 1. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), van de Richtlijn 89/104/EEG zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat vormmerken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?
- b. Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

# Stokke/Hauck

## Prejudiciële vragen

- 2. a. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?
- b. Is van 'een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft' in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

# Stokke/Hauck

## Prejudiciële vragen

- c. Is voor de beantwoording van vragen 2. a en 2.b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als 'wezenlijk' in de zin van voormelde bepaling aan te merken?
- d. Indien het antwoord op vraag 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

# Stokke/Hauck

## Prejudiciële vragen

- 3. Dient art. 3 lid 1 van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk een teken behelst waarvoor het aldaar onder (i) bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder (iii) bedoelde?

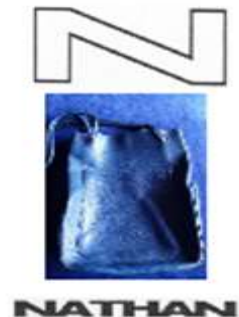
# Hof van Justitie - overzicht hangende prejudiciële vragen



# Hof van Justitie - overzicht hangende prejudiciële vragen

- **Martin y Paz Diffusion, C-661/11**

- Hof van Cassatie - België
- Art. 5(1) en 8(1) MRL: kan onder bepaalde omstandigheden de merkhouder zijn exclusieve recht niet meer tegenwerpen aan een voormalig mede-eigenaar/'onherroepelijk' licentienemer?
- Misbruik van recht mogelijk?
- Eigen opvolgend gebruik door merkhouder mogelijk oneerlijke mededinging?
  - Conclusie A-G Cruz Villalón d.d. 18 april 2013





# Hof van Justitie - overzicht hangende prejudiciële vragen

## ■ Leidseplein Beheer en De Vries, C-65/12

- Hoge Raad der Nederlanden
- Art. 5(2) Mrl: kan er sprake zijn van geldige reden als het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door een derde werd gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd?
  - Conclusie A-G Kokott 21 maart 2013

## ■ Specsavers, C-252/12

- Court of Appeal - Engeland & Wales
- Art. 15 en 51 GMVo: bij beeld en woordmerk, is gebruik beeld dan voldoende voor (ook) instandhouding woordmerk?
  - Mondelinge behandeling 20 maart 2013
  - Vgl Colosseum uitspraak



# Hof van Justitie - overzicht hangende prejudiciële vragen

## ■ Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12

- Oberster Patent- und Markensenat - Oostenrijk
- Art. 12(2)(a) Mrl: verwording tot gebruikelijke benaming van een waar of dienst indien wederverkopers teken wel als herkomstaanduiding zien, maar eindconsument niet?
- Is nalaten ook een niet optreden tegen detaillisten?
- Noodzaak voor gebruik relevant (geen bruikbaar equivalent)?
  - Schriftelijke opmerkingen 11 december 2012



## ■ Malaysia Dairy Industries, C-320/12

- Hojesteret (Hoge Raad) - Denemarken
- Art. 4(4)(g) MRL: is het begrip 'kwader trouw' een Europeesrechtelijke begrip?
- Zo ja: objectief of ook gesubjectieerd?
  - Schriftelijke opmerkingen 9 oktober 2012

# Hof van Justitie - overzicht hangende prejudiciële vragen

## ■ Blomqvist/Rolax, C-98/13

- Hojesteret (Hoge Raad) - Denemarken
- Verkoop (namaak)goederen via Chinese website; voorwaarden gebruik in het economisch verkeer
- Art. 5(1) en (3) MRI en art. 9(1) en (2) MRI: voldoende als bestelde en betaalde goederen verstuurd/afgeleverd worden of ook noodzakelijke voorwaarde dat deze goederen vóór verkoop zijn aangeboden, of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
  - Verzoek ingediend op 25 februari 2013
  - Deadline schriftelijke opmerkingen 11 juni 2013



## ■ Top Logistics

- Gerechtshof 's-Gravenhage - Nederland
- Zijn goederen die geplaatst zijn onder een accijnsschorsingsregeling ingevoerd in de zin van art. 5(3)(c) MRI?

# Hof van Justitie - overzicht hangende prejudiciële vragen

- **Stokke / Hauck**

- Hoge Raad der Nederlanden
- Art. 3(1)(e) GMVo: vragen over interpretatie ‘aard van de waar’ en ‘wezenlijke waarde van de waar’ en gedeeltelijke voldoening aan meerdere subcriteria



BIG  
NEWS  
AHEAD!



# Europese wetgevingsvoorstellen



- 27 maart 2013
  
- **Michel Barnier:**
  - ‘Wat wij nastreven, is een gedegelijk afgestemde modernisering om merkbescherming gemakkelijker, goedkoper en doeltreffender te maken’
  
- **Doelstellingen:**
  - Stroomlijning en harmonisering van inschrijvingsprocedures
  - Modernisering van bestaande bepalingen en versterking van rechtszekerheid
  - Verbetering van de middelen om te strijden tegen namaakgoederen die in doorvoer zijn op het grondgebied van de EU
  - Bevordering van de samenwerking tussen de diensten van de lidstaten en het BHIM (beter afstemmen werkwijzen en ontwikkelen gemeenschappelijke instrumenten)



# Europese wetgevingsvoorstellen



## ■ Voorgestelde pakket:

1. Herschikking van Merkenrichtlijn, COM(2013) 162
2. Herziening van Gemeenschapsmerkenverordening, COM(2013) 161
3. Herziening van Taksenverordening

## ■ Tijdsverloop

- Richtlijn en Verordening via codecisie procedure: aannname verwacht voorjaar 2014
- Taksenverordening: aannname verwacht voor het einde van dit jaar.

# Europese wetgevingsvoorstellen

## Belangrijkste veranderingen



- **Terminologie (art 1 en 2 nVo)**
  - Gemeenschapsmerk wordt Europees merk
  - BHIM wordt Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie ('Agentschap', AMTMEU/EUTMDA?)
- **Definitie merk (art 4 nVo)**
  - Vereiste 'vatbaarheid voor grafische voorstelling' geschrapt
  - Registratie klank- en bewegingsmerken mogelijk
  - Verruiming definitie merk met 'kleuren als zodanig' en 'geluiden'
- **Registratie**
  - Afschaffing mogelijkheid indienen Europese merkaanvragen bij nationale bureaus afgeschaft (art 25 nVo)
  - Afschaffing bestaande regelingen recherche (artt 38 en 155 nVo)
  - Fees meteen verschuldigd bij indiening (art 27 nVo)
  - Te brede aanvragen ontmoedigen: per klasse een fee (het totaal bedrag tot drie klassen wordt verwacht min of meer hetzelfde te blijven)

# Europese wetgevingsvoorstellen



- **Aanduiding classificatie van waren en diensten (art 28 nVo)**
  - Nieuwe regels in overeenstemming met IP TRANSLATOR
  - Houders van registraties van voor 22/6/2012 kunnen binnen 4 maanden een verklaring indienen dat zij op datum van indiening het voornemen hadden bescherming voor meer waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de hoofdklasse
- **Nieuwe absolute weigeringsgrond (art 7(b) nVo)**
  - Beschrijvende merken in een vreemde taal
  - Indien vertaald of getranscribeerd in een schrift of officiële taal van een lidstaat
  - Vb. Woord geschreven met Chinese karakters (dat beschrijvend is in China) wordt niet als merk ingeschreven

手表 (kan niet ingeschreven worden voor horloge)

# Europese wetgevingsvoorstellen



- Kwade trouw (art 8(3)(b) nVo)
  - Oppositie mogelijk wanneer het merk kan worden verward met een ouder merk dat buiten de Unie wordt beschermd:
    - Normaal gebruik oudere merk op datum aanvraag
    - Aanvrager te kwader trouw
      - Grotere bescherming voor merken buiten de EU

# Europese wetgevingsvoorstellen



- **Onverminderd oudere rechten aan het merk verbonden rechten (art 9(2) nVo)**
  - vorderingen wegens inbreuk laten oudere rechten onverlet (vgl. art. 16(1) TRIPs)
- **Gevalen van dubbele gelijkheid (art 9(2)(a) nVo)**
  - Rechtsonzekerheid a.g.v. bijkomende functies van het merk
  - Onduidelijkheid relatie gevallen dubbele gelijkheid en verruimde bescherming bekende merken
  - Bij gevallen van dubbele gelijkheid (sub a) en overeenstemming (sub b), herkomst functie de enige functie van belang.
- **Gebruik in vergelijkende reclame (art 9(3)(f) nVo)**
  - Verduidelijking dat merkhouders gebruik van zijn merk in vergelijkende reclame kan verbieden wanneer deze reclame niet voldoet aan art. 4 Rl. 2006/114 (Haagse hof had gelijk in Gillette/Wilkinson)

# Europese wetgevingsvoorstellen



- **Vorbereidende handelingen (art 9bis nVo)**
  - Het wordt mogelijk een procedure in te stellen tegen de distributie en de verkoop van etiketten en verpakkingen of soortgelijke artikelen die vervolgens met illegale producten kunnen worden gecombineerd
- **Ook handelen mogelijk tegen online verkoop van buiten EU (art 9(4) nVo)**
  - Het wordt mogelijk een procedure in te stellen tegen aankoper/importeur (privé persoon) als alleen de aanbieder in het economisch verkeer handelt
- **Omkering bewijslast bij transit (art 9(5) nVo)**
  - Het wordt mogelijk op te komen tegen invoer zonder inklaring in de EU
  - Het zal aan de doorvoerder zijn aan te tonen dat er geen gevaar is dat ze op de EU markt komen (daar schade toebrengen aan een functie van het merk)



# Europese wetgevingsvoorstellen



- **Beperkingen van aan het merk verbonden rechtsgevolgen**
  - Art 12(1)(a) nVo toch weer alleen voor persoonsnamen (Budweiser exit)
  - Uitbreiding art. 12(1)(b) Vo tot ook het gebruik van niet-onderscheidende tekens of vermeldingen
  - Uitdrukkelijke beperking m.b.t. verwijzend gebruik in het algemeen
  - Voorbeelden gebruik merk niet in overeenstemming met eerlijke handelspraktijken (commerciële band suggereren en zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan, onderscheidend vermogen of reputatie
  - Duidelijke uitbreiding mogelijkheden voor verwijzend merkgebruik

# Europese wetgevingsvoorstellen



- **Herschikking van Merkenrichtlijn, COM(2013) 162**
- **57 artikelen (i.p.v. 19)**
- **Veel nieuwe regelingen die ook in Vo voorkomen**
- **Hieronder enkele specifieke:**
- **De vordering tot vervallen- of nietigverklaring (art 47 nMRI)**
  - Lidstaten worden verplicht tot het invoeren van een administratieve procedure voor het aanvechten van geldigheid van de merkinschrijving ivm niet normaal gebruik, gebruikelijke benaming, misleidend gebruik, geen merk, ouder merk, agentenmerk, kwade trouw, strijd met gha.
  - Doel: verlaging drempel en kosten van zulke procedures

# Europese wetgevingsvoorstellen



- **Uitbreiding reikwijdte absolute weigeringsgronden (art 4(2) nMRI)**
  - Ook van toepassing indien ze bestaan in andere lidstaten dan die waar de aanvraag is ingediend
  - Bijvoorbeeld: een teken dat beschrijvend is in het Nederlands kan niet geregistreerd worden in een andere lidstaat; exit Matrazen Concord
- **Opmerkingen van derden (art 42 nMRI)**
  - Vóór de inschrijving van een merk kunnen derden bij de dienst schriftelijke opmerkingen indienen m.b.t. absolute weigeringsgronden (vgl. procedure BHIM)
- **Gebruik van het merk (art 16 nMRI)**
  - Verduidelijking periode van 5 jaar: bij mogelijkheid oppositieprocedure periode berekend vanaf datum waarop niet langer oppositie kan worden ingesteld, of vanaf de datum waarom besluit tot beëindiging oppositieprocedure onherroepelijk is geworden

## Nieuws van Benelux-front

- Protocol tot wijziging van het Benelux-verdrag en de instelling van het Benelux-Gerechtshof:
  - Prejudiciële procedure en de - nauwelijks gebruikte - bevoegdheid tot advisering brengen niet in alle omstandigheden de gewenste harmonisatie of rechtseenheid te weeg
  - Huidige situatie leidt tot vertraging en uiteenlopende rechtspraak
  - Benelux-Gerechtshof krijgt rechtsprekende bevoegdheid
  - Samenstelling uit kamers BNL hoven
  - O.a. oordelend over weigeringszaken
  - Uitgeoefend in twee instanties (model Europese Hof van Justitie)
  - Instelling twee kamers:
    - Tweede Kamer: rechtsprekende bevoegdheid
    - Eerste Kamer: uitoefening bestaande prejudiciële en adviserende bevoegdheid en in tweede instantie oordelen over uitspraken Tweede Kamer



Vragen?

