

© AcademicStore

Merkenrecht

Oefenexamenvragen AcademicStore website

Casus 1

Pleasure BV, een Nederlands postorderbedrijf voor erotische massageoliën, lustopwekkende geurtjes en andere genotsmiddelen heeft een lading parfums op de kop getikt van het prestigieuze merk Chanel no. 5. Deze lading is afkomstig van een officiële Franse distributeur van Chanel, die de parfums verkoopt in heel Europa. Pleasure BV heeft de parfums ter verkoop aangeboden op haar website www.pleasure.nl, te midden van de andere door haar aangeboden producten. Chanel ontdekt het gebruik van haar merk op internet en sommeert Pleasure BV om dit gebruik te staken. Pleasure BV verweert zich met het argument dat het originele parfums betreft en dat Chanel zich niet tegen de verkoop hiervan kan verzetten.

Heeft Pleasure BV gelijk? Motiveer uw antwoord.

Paragraaf 7.6, 6.7.4 en 6.7.6.

Antwoord:

Nu de parfums door een officiële distributeur van de merkhouder, Chanel, in de EER in het verkeer zijn gebracht, mogen we er van uitgaan dat dit met toestemming van de merkhouder is gebeurd. Dit betekent dat de rechten van de merkhouder op grond van art. 2.23 lid 3 BVIE in beginsel zijn uitgeput. Chanel kan zich dan in beginsel niet meer verzetten tegen de verder verkoop van die producten in de EER en kan zich evenmin verzetten tegen gebruik van het merk bij de aankondiging van die verdere verkoop (HvJ EG 4 november 1997, *Dior/Evora*).

De uitputtingsregel geldt echter niet, als Chanel gegronde redenen heeft om zich tegen de verdere verkoop van zijn producten te verzetten. Art. 2.23 lid 3 BVIE noemt als gegronde reden de situatie waarin de toestand van de producten, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Dit zijn slechts voorbeelden. Schade aan de reputatie vormt in beginsel ook een gegronde reden, zo blijkt uit het hiervoor genoemde arrest *Dior/Evora*.

Als het gaat om luxueuze producten, moet de wederverkoper rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Dit betekent dat hij ervoor moet waken dat met de reclame die hij maakt, of door de presentatie van het merkproduct het prestigieuze imago van het merk en daarmee de waarde van het merk niet worden aangetast. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie waarin het merk wordt afgebeeld tussen andere merken die afbreuk kunnen doen aan het luxueuze imago (HvJ EG 24 april 2009, *Dior/Copad*).

In deze casus is aannemelijk dat het prestigieuze imago van Chanel kan worden aangetast, doordat het parfum wordt afgebeeld tussen erotische producten. De associatie die deze producten oproepen kan hierdoor immers eenvoudig afstralen op het merk Chanel.

Casus 2

De modebewuste Antonio Lorenzo is eigenaar van het Nederlandse bedrijf Antonio BV, dat hij in 2006 heeft opgericht. Antonio BV heeft zich gespecialiseerd in hippe tassen, die worden geleverd aan tassenwinkels in Nederland en België. Op 1 februari 2007 heeft Antonio het woordmerk Carmela in de Benelux laten registreren voor klasse 18 (tassen). Direct na het verkrijgen van dit merkrecht zakte de markt voor dit soort luxueuze mode-items in. Pas begin 2014 besloot Antonio een nieuwe tassenlijn op de markt te brengen onder de naam Carmela. Op 15 maart 2014 verkocht hij zijn eerste tassen aan zijn vaste distributeurs in Nederland en België.

Op 1 april 2014 wordt Antonio onaangenaam verrast door een brief van het Italiaanse bedrijf Benito. Dit bedrijf brengt in Italië tassen op de markt onder het woordmerk Carmela. Benito heeft het merk Carmela op 1 december 2013 in Italië en op 1 maart 2014 in de Benelux met spoed laten registreren voor klasse 18 (tassen). Benito heeft haar tassen op diezelfde dag in Nederland gelanceerd. In de brief stelt Benito onder meer dat het merkrecht van Antonio bloot staat aan verval omdat dit vijf jaar lang niet is gebruikt.

- a. Heeft Benito gelijk? Motiveer uw antwoord.
Paragraaf 8.4, 8.4.1 en 8.4.4.

Antwoord

Benito heeft geen gelijk. Art. 2.26 lid 2 sub a BVIE bepaalt inderdaad dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard indien dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren zonder geldige reden niet normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Art. 2.27 lid 2 BVIE bepaalt echter dat het verval niet meer kan worden ingeroepen als het merk na die vijf jaren voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt (Dit wordt ook wel *Heilung* genoemd). Een begin van gebruik of hernieuwd gebruik kan de merkhouder alleen dan niet meer helpen, als hij met de voorbereidingen aanvangt *nadat* hij er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden

ingesteld. Antonio de tassen op 15 maart 2014 al op de markt had geïntroduceerd, dus *voordat* hij op 1 april kennis kreeg van een mogelijke vordering tot vervallenverklaring. *Heilung* is dus nog mogelijk. Hoewel Antonio nog maar kort met het gebruik van het merk is aangevangen, kan worden betoogd dat ook dit mogelijk (nog) beperkte gebruik normaal gebruik oplevert. Normaal gebruik betekent dat het merk wordt gebruikt om een reële commerciële afzet voor de merkproducten te vinden of te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, *Ansul/Ajax*). Onder omstandigheden kan ook een gering gebruik al voldoende zijn om aan te nemen dat sprake is van normaal gebruik. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om nieuwkomers of herintreders, of een kleine speler op de markt (HR 23 december 2005, *Sidoste/Bonnie Doon*).

b. Kan Antonio iets ondernemen tegen de inschrijving en het gebruik van het merk Carmela in Nederland door Benito? Motiveer uw antwoord.

Paragraaf 8.4.5.

Antwoord

Art. 2.27 lid 3 BVIE bepaalt dat de merkhouder, waarvan het verval op grond van art. 2.27 lid 2 BVIE door *Heilung* (art. 2.27 lid 2 BVIE) niet meer kan worden ingeroepen, zich niet op grond van art. 2.20 lid 1 sub a, b of c BVIE kan verzetten tegen gebruik van een merk waarvan het depot is verricht tijdens de periode waarin zijn merkrecht vervallen wegens niet normaal gebruik kon worden verklaard. Op grond van art. 2.27 lid 4 BVIE kan in die situatie ook de nietigheid van de inschrijving van dat merk op grond van art. 2.28 lid 3 BVIE niet meer worden ingeroepen. Antonio kan in dit geval dus niets ondernemen tegen de inschrijving en het gebruik van het merk Carmela door Benito, nu het depot van Benito is verricht in de periode waarin het merkrecht van Antonio bloot stond aan verval.

Casus 3

Alex is banketbakker. Hij runt een goedlopende banketbakkerij, Patisserie Alex genaamd, met meerdere vestigingen in Nederland. Alex is altijd bezig met het bedenken van nieuwe, overheerlijke gebakjes en bonbons. Hij ontwikkelt telkens nieuwe en verrassende smaken en creëert de meest geweldige kunstwerkjes. De bonbons van Alex worden verkocht onder de toepasselijke naam Chocalex. In juli 2003 is deze naam door Alex als Benelux woordmerk geregistreerd voor klasse 30: banketbakkers- en suikerbakkerswaren.

Als groot fan van het Koningshuis komt Alex eind 2014 op het idee om een speciale bonbon te creëren met sinaasappelsmaak. Voor de promotie van zijn nieuwe bonbon denkt Alex aan de toepasselijke slogan: De keuze van Alex: Chocalex!

De promotie voor de introductie van de bonbon, die gepland staat voor eind april 2015 wordt medio januari 2015 in gang gezet. Alex pakt het groots aan. Het reclamebureau dat Alex heeft ingehuurd, zorgt voor mooie posters en er worden advertenties in landelijke kranten geplaatst.

Alex laat zelfs reclamespot produceren die wordt uitgezonden tijdens de commercialbreaks van een kookprogramma.

Op advies van zijn reclamebureau laat Alex ook allerlei trefwoorden als Adword registreren, zodat hij snel gevonden wordt op internet. Als trefwoorden kiest Alex de namen Chocalex, chocolade en het bekende bonbonmerk Leonidas. Bij de link naar zijn website www.patisseriealex.nl plaatst Alex de volgende advertentietekst:
“De keuze van Alex: Chocalex! Bekijk ons assortiment heerlijke bonbons, traditioneel bereid met ingrediënten van de hoogste kwaliteit op www.patisseriealex.nl”

Bertrand, een patissier uit Brussel, heeft het reclamespotje van Alex in maart 2015 op de radio gehoord en is hierdoor verrast en zeer ontstemd. Wat wil het geval? Bertrand heeft op 1 januari 2015 een zoontje gekregen, Lex. Ter ere van de geboorte van Lex heeft Bertrand een nieuwe bonbon geïntroduceerd onder de naam Chocalex. Bertrand heeft deze naam met het oog op de verkoop op 2 januari laten deponeren als Benelux woordmerk voor banketbakkerswaren. Dit merk wordt eind maart 2015 ingeschreven. De bonbon verkoopt goed en Bertrand is dan ook van plan een hele lijn lekkernijen van chocola te creëren onder de naam Chocalex.

Bertrand schrijft eind maart 2015 een brief op poten aan Alex. Hij eist dat Alex de naam van zijn bonbon wijzigt en de naam Chocalex niet meer gebruikt. Alex begrijpt hier niets van. Hij maakt diezelfde dag een afspraak met zijn advocaat, die hem tot zijn grote schrik vertelt dat zijn merkregistratie in juli 2013 is verlopen. Hij heeft dus geen merkinschrijving meer...

1. Stel, u bent de advocaat van Alex.

A. Is er in beginsel sprake van inbreuk door Alex? Licht uw antwoord – zeer – beknopt toe.
Paragraaf 8.3 en 5.4.

Antwoord

Nu de merkinschrijving van Alex niet tijdig is verlengd, is het merkrecht vervallen. Bertrand beschikt wel over een merkinschrijving en kan op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE het gebruik van het teken Chocalex voor de bonbons verbieden. Er is immers sprake van een in hoge mate overeenstemmend teken (zie voor de inhoud en toepassing van dit begrip par. 5.4.2) dat wordt gebruikt voor identieke, althans in hoge mate soortgelijke waren (par. 5.4.3). Hierdoor bestaat gevaar voor verwarring (par. 5.4.4).

B. Op welke mogelijkheid kunt u Alex wijzen?
Paragraaf 7.4.2.

Antwoord

Art. 2.4 sub d BVIE bepaalt dat geen recht op een merk wordt verkregen door *'de inschrijving van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren of diensten ingeschreven individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de twee jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 2.26, lid 2, sub a, geen gebruik van dit merk is gemaakt'*.

Alex kan op grond van art. 2.28 lid 3 sub b in samenhang met art. 2.4 sub d BVIE de nietigheid van de inschrijving van Bertrand inroepen. Het depot door Bertrand vond immers plaats binnen twee jaren nadat het merkrecht van Alex door het verstrijken van de geldigheidsduur is vervallen. Alex heeft geen toestemming hiervoor gegeven en heeft zijn merk al die tijd normaal gebruikt.

Art. 2.28 lid 3 sub b BVIE bepaalt dat die nietigheid wel moet worden ingeroepen binnen drie jaren na de datum waarop de geldigheidsduur van zijn inschrijving is verstreken. Die termijn is nog niet verstreken.

Als Alex naast de nietigheid van de merkinschrijving van Bertrand ook het gebruik van de naam Chocolex door Bertrand wil verbieden, zal hij zijn merk wel eerst opnieuw moeten laten registreren. Zijn merkrecht was immers vervallen.

Vervolg casus 3

Het zit Alex niet mee... Niet alleen van Bertrand, maar ook van Camiel krijgt hij een brief. Ook Camiel heeft zijn TV-commercial gezien en is hier niet blij mee. Camiel verkoopt bonbons van het merk Leonidas en heeft hiervoor een licentie gekregen van S.A. Confiserie Leonidas uit Brussel. Het merk Leonidas, dat is geregistreerd voor banketbakkerswaren en cacao-producten, dateert al van 1975 en is nog altijd geldig, onder andere in de Benelux.

Camiel schrijft aan Alex dat hij licentiehouder is en dat hij eist dat Alex het gebruik van het merk Leonidas als Adword staakt.

Kan Camiel Alex het gebruik van het merk Leonidas als Adword verbieden?

Licht uw antwoord toe.

Paragraaf 9.2.

Antwoord

Camiel kan zelf aan Alex het gebruik van het merk Leonidas niet verbieden, nu hij als licentiehouder dit recht niet heeft. Dit recht komt op grond van art. 2.20 lid 1 BVIE alleen toe aan de merkhoudster. De licentiehouder kan, zo bepaalt art. 2.32 lid 4 BVIE, wel in een door de merkhoudster ingestelde vordering tot schadevergoeding of winstafdracht tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen of een deel van de door de derde genoten winst

toegewezen te krijgen. Als de merkhouder hem die bevoegdheid heeft gegeven, mag de licentiehouders deze vorderingen ook zelfstandig instellen. Met toestemming van de merkhouder mag de licentiehouders bovendien de in art. 2.22 lid 1 BVIE bedoelde bevoegdheden uitoefenen, zo bepaalt art. 2.32 lid 6 BVIE.

Kan Leonidas Alex het gebruik van haar merk Leonidas als Adword verbieden?

Paragraaf 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 en 5.3.2.

Paragraaf 5.4, 5.4.1, 5.4.3 en 5.4.4.

Paragraaf 5.5.

Antwoord

Art. 2.20 lid 1 sub a BVIE

Op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE kan de merkhouder zich verzetten tegen gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is, voor dezelfde waren of diensten. In dit geval is sprake van een gelijk teken, dat voor dezelfde waren wordt gebruikt als waarvoor het merk is ingeschreven. Het teken wordt in het economisch verkeer gebruikt, namelijk in het kader van een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd.

Het gebruik van het teken Leonidas als Adword is gebruik voor waren in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (HvJ EU 23 maart 2010, *Google/Louis Vuitton*).

De vraag is of door dit gebruik afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk Leonidas, te weten de herkomstfunctie en de investeringsfunctie. De reclamefunctie wordt, zo blijkt uit de rechtspraak van het HvJ, niet aangetast door gebruik van een merk als Adword.

Er wordt afbreuk gedaan aan de herkomstfunctie als *'de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk'* (HvJ EU 23 maart 2010, *Google/Louis Vuitton*). Het noemen van de naam van de adverteerder is niet altijd genoeg, nu ook dan nog indirect gevaar voor verwarring kan bestaan. Gekeken moet worden naar de presentatie van de advertentie, waarbij ook de algemeen bekende kenmerken van de markt een rol spelen.

In dit geval is aannemelijk dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie. Weliswaar wordt de naam van de adverteerder vermeld in de domeinnaam, maar uit de inhoud en presentatie van de advertentie wordt niet duidelijk dat deze adverteerder geen band heeft met de merkhouder. Het wordt uit de advertentie niet duidelijk of de in de advertentie aangeprezen en door Patisserie Alex aangeboden bonbons afkomstig zijn van Leonidas, van een met Leonidas verbonden onderneming, of een derde. Er wordt geen duidelijke vergelijking gemaakt tussen de eigen bonbons en die van Leonidas. In de advertentie worden juist kenmerken genoemd, waar de bonbons van Leonidas om bekend staan en waarmee Leonidas ook adverteert.

De investeringsfunctie wordt volgens het HvJ aangetast als door dat gebruik van het teken het opbouwen of behouden van een reputatie waarmee consumenten worden aangetrokken en aan zich gebonden, aanzienlijk wordt verstoord. Dat de merkhouder misschien meer inspanningen moet verrichten om een reputatie op te bouwen of te behouden, of dat een aantal consumenten het merkproduct links laten liggen, is onvoldoende om aantasting van de investeringsfunctie aan te nemen. In de casus zijn onvoldoende aanknopingspunten te vinden om te concluderen dat sprake is van afbreuk aan de reputatie (HvJ EU 22 september 2011, *Interflora/Marks & Spencer*).

Art. 2.20 lid 1 sub b BVIE

Hoewel een beroep op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE reeds haalbaar is, wordt voor de volledigheid vermeld dat ook art. 2.20 lid 1 sub b BVIE kan worden ingeroepen. Hiervoor is nodig dat het (in dit geval identieke) teken wordt gebruikt voor soortgelijke waren of diensten en zich verwarringsgevaar kan voordoen. In geval van gebruik van een merk als Adword wordt dit verwarringsgevaar op dezelfde manier beoordeeld als de afbreuk aan de herkomstfunctie (HvJ EU 25 maart 2010, *Bergspechte*). Hier wordt dan ook volstaan met een verwijzing naar dit criterium in het kader van de bespreking van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE.

Art. 2.20 lid 1 sub c BVIE

Naast art. 2.20 lid 1 sub a BVIE kan Leonidas zich op beroepen op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. In de casus is gegeven dat Leonidas een bekend merk is. In deze casus kan bovendien, gelet op het feit dat het om een identiek teken gaat, om dezelfde producten, om eenzelfde doelgroep, om een bekend ouder merk en de aanwezigheid van verwarringsgevaar, worden vastgesteld dat sprake is van een verband (HvJ EG 23 oktober 2003, *Adidas/Fitnessworld* en HvJ EG 27 november 2008, *Intel*).

Voor de vraag of dit verband leidt tot de in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde inbreuken, zijn deze zelfde factoren relevant, evenals de overige omstandigheden van het geval (HvJ EG 27 november 2008, *Intel*).

Voor het vaststellen dat sprake is van afbreuk aan het onderscheidend vermogen geldt bovendien de autonome eis dat de merkhouder aantoont dat als gevolg van het gebruik van het jongere teken het economisch gedrag van de consument is gewijzigd, of dat er een grote kans

bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (HvJ EG 27 november 2008, *Intel* en HvJ EU 14 november 2013, *Wolf*). De kans moet, gelet op de omstandigheden van het geval, reëel zijn dat de consument de producten van de merkhouder niet meer koopt, als gevolg van het gebruik van het jongere teken. Uit het arrest *Wolf* kan worden afgeleid dat hiervan in ieder geval sprake is als zich verwarringsgevaar voordoet.

Het HvJ heeft over gebruik van een identiek teken als trefwoord in een zoekmachineadvertentiedienst overigens sowieso geoordeeld dat geen sprake kan zijn van afbreuk aan het onderscheidend vermogen als het publiek begrijpt dat de aangeboden waren of diensten los staan van die van de merkhouder (HvJ EU 22 september 2011, *Interflora/Marks & Spencer*).

Gelet op de hiervoor genoemde factoren, waaronder de aanwezigheid van verwarringsgevaar, is aannemelijk dat afbreuk wordt of kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk.

Om diezelfde redenen is eveneens aannemelijk dat ongerechtvaardigd wordt of kan worden geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van het merk Leonidas, met dien verstande dat Leonidas wel duidelijk zal moeten maken waaruit deze reputatie bestaat, kortom waarvan kan worden geprofiteerd (GvEA EU 5 februari 2015, *Wolf II*).

De casus geeft geen aanknopingspunten om te veronderstellen dat de reputatie van het oudere, bekende merk Leonidas kan worden aangetast.

Tot slot is geen sprake van een geldige reden voor het gebruik van het merk Leonidas door Alex. Het HvJ oordeelde dat gebruik van het merk om het publiek te wijzen op een alternatief voor dat merkproduct een geldige reden oplevert, mits geen loutere imitatie wordt aangeboden en de functies van het merk niet worden aangetast (HvJ EU 22 september 2011, *Interflora/Marks & Spencer*) In dit geval wordt de herkomstfunctie van het merk echter wel aangetast.