

BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

[www.boip.int](http://www.boip.int)

# Rechtsvorming door het HvJEU en de bescherming van de functies van het merk



BMM Dutch Summer Event, 16 juni 2022  
Marjolein Bronneman





# Aanleiding

- Onderzoek naar de verhouding tussen rechtspraak van het HvJEU en de wettelijke a, b en c-gronden
  - M. Bronneman, *Een routekaart door het merkenrechtmoeras. Het a, b, c van het merkenrecht op de schop?*, BIE 2020/6
    - Bescherming van de functies van het merk
    - Bescherming van met het merk opgebouwde goodwill
    - Bescherming van het belang van de merkhouder om de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren
  - M. Bronneman, *De bescherming van de functies van het merk*, BIE 2021/5



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

# Programma

- Rechtspraak HvJEU over de bescherming van de functies van het merk: quick scan
- Kritiek op de functieleer van het HvJEU
- Analyse kritiekpunten
- Oplossingsrichtingen





## Rechtspraak HvJEU

- Wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie van het merk



*De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden zonder gevaar voor verwarring*



- Rogers: Een merk is een naam voor een product of dienst, net zoals mensen een naam hebben om zich te kunnen identificeren en onderscheiden van anderen

BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## Rechtspraak HvJEU

- Wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie van het merk al genoemd in rechtspraak van voor de eerste Europese merkenregelgeving
- Art. 3 Merkenrichtlijn en art. 4 Uniemerkenverordening: vereiste van onderscheidend vermogen (HvJEU Merz & Krell)
- Bescherming wezenlijke functie door middel van de verwarringsgevaartoets
- Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat merk en teken van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn
- B-grond





## HvJEU 12 november 2002 (Arsenal/Reed)

- Uitleg A-grond: gebruik van een identiek teken voor identieke waren/diensten ("double identity")



*De uitoefening van dit recht moet beperkt blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de wezenlijke functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen*



- Buitenwettelijke eis!
- Erkenning van meerdere functies: maar welke?

BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## HvJEU 18 juni 2009 (L'Oréal/Bellure)

*Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie*

- Niet limitatieve opsomming
- Wat houden die functies in en hoe moet beoordeeld worden of afbreuk aan deze functies wordt of kan worden gedaan?



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## HvJEU 23 maart 2010 (Google France)



*De reclamefunctie beschermt dat een merkhouder zijn merk kan gebruiken als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument*



- Het gebruik van een aan een merk gelijk teken als trefwoord in een zoekmachineadvertentiedienst doet geen afbreuk aan de reclamefunctie van het merk. De merkhouder kan zijn merk namelijk zelf blijven gebruiken als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument



## HvJEU 22 september 2011 (Interflora)



*De investeringsfunctie, die enigszins kan overlappen met de reclamefunctie, waarborgt dat een merkhouders zijn merk kan gebruiken ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden*



- De investeringsfunctie wordt niet aangetast indien het gebruik van het aan het merk gelijke teken plaatsvindt in omstandigheden van eerlijke mededinging en het gebruik er enkel toe leidt dat de merkhouders zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie dient op te voeren

BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## HvJEU: inbreukgronden en functies

**A**

Bescherming van alle functies  
van het merk

**B**

Bescherming van de wezenlijke  
herkomstaanduidingsfunctie  
van het merk

**C**

Beschermt een ander voorwerp  
dan A en B





## Kritiek

- Mag het HvJEU wel zomaar een buitenwettelijke eis aan de A-grond toevoegen en waarom doet het HvJEU dat?
- De buitenwettelijke eis leidt tot rechtsonzekerheid
  - welke functies worden beschermd en wanneer wordt of kan er afbreuk aan die functies worden gedaan?



*European trade mark law  
is becoming a forest of  
case law where everyone  
loses their way*

Lord Justice Jacob (2007)

*De functieleer van het HvJEU is  
een soort "black box" waaruit elk  
gewenst resultaat kan worden  
gehaald*

Ohly (2011)





## Kritiek

- Door de functieleer kan ongeoorloofde parallelimport van originele merkproducten niet meer onder de A-grond worden aangepakt
  - in het geval van de handel in originele merkproducten worden immers in beginsel geen functies van het merk aangetast
- HvJEU 16 juli 2015, Top Logistics/Bacardi



Wanneer de merkhouder wordt belet zijn recht de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, wordt naar haar aard afbreuk aan de wezenlijke functie van het merk gedaan



## Nuance

*The Court is no more to blame than the legislator who failed to articulate more clearly whether and how the protection granted in double identity cases should be limited*

- Kur (2014):



- A-G Jääskinen (2011):



*Het probleem kan beter worden verholpen met passende wetgevende maatregelen dan met een koerswijziging in de rechtspraak*



# Legaliteit en reden buitenwettelijke eis

- Teleologische uitlegmethode belangrijkste uitlegmethode van Europees recht/merkenrecht



- Art. 4 lid 3 VEU



- Einddoel: waarborgen stelsel van reële concurrentie op de interne markt / vrije mededinging stimuleren

Tussenstation: bescherming van de functies van het merk



- HvJEU kan d.m.v. de teleologische uitlegmethode Europees recht (nader) vormen en zorgen dat opgestelde regels bij de tijd blijven
  - vaak ten koste van historische en letterlijke interpretatie

BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## Legaliteit en reden buitenwettelijke eis

- Historische interpretatie: a-grond bedoeld voor counterfeit producten
- Letterlijke interpretatie: a-grond biedt absolute bescherming (staat ook in de considerans)
- Maar het HvJEU past teleologische interpretatie toe:
  - brengt verschillende nieuwe situaties onder de a-grond (bv. gebruik van een merk als keyword, gebruik van een merk in vergelijkende reclame)
  - introduceert een nieuw vereiste om een te ruime bescherming voor dit soort situaties te voorkomen
- Rechtsvorming!





## Inhoud en inpassing in wettelijk systeem?

- Inhoud buitenwettelijke eis:  
rechtsonzekerheid, casuïstische rechtspraak
- Inpassing in wettelijk systeem:  
Is het wel logisch voor wat betreft de bescherming een onderscheid te maken tussen de bescherming van alle functies (onder a) en de bescherming van alleen de herkomstaanduidingsfunctie (onder b)?
- De functies van het merk zijn met elkaar verbonden!





## Inhoud en inpassing in wettelijk systeem?

- Nota van juli 1976 die ten grondslag ligt aan de Europese regelgeving:  
*"From the basic function of the trade mark are derived all other functions which the trade mark fullfils in economic life."*
- WTO-Panel (art. 16 lid 1 TRIPS): andere functies vloeien uit wezenlijke functie voort
- Amerika: economische functies van het merk
- Max Planck Instituut (2011): de andere functies spelen geen autonome rol





## Wat leert de geschiedenis ons?

- De functies van het merk zijn afhankelijk van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen



"Branding"  
To burn



- Onderscheidingsfunctie  
Informatie delen over waren/diensten (eigendom, herkomst, aansprakelijkheid, kwaliteit, imago)





# Oplossingsrichtingen

- Max Planck Instituut (2011):  
functieeler vervaagt contouren van het merkenrecht  
beperk de A-grond tot bescherming van de herkomstaanduidingsfunctie
- Judge Arnold (2012): HvJEU moet terugkomen van buitenwettelijk vereiste
- Europese Commissie (2013): voorstel om A-grond te beperken tot herkomstaanduidingsfunctie
  - kritiek op het voorstel (counterfeit/ongeoorloofde parallelimport)
  - het voorstel heeft het niet gehaald
- Discrepantie tussen rechtspraak HvJEU en regelgeving is blijven bestaan





## Hoe nu verder?

- Bouwwerk van het HvJEU verwerken in Merkenrichtlijn en Uniemerkenverordening
  - Rechtszekerheid
- Met een helikopter view kijken naar het gehele merkenrechtelijke inbreuksysteem door de Europese/teleologische HvJEU bril
- Wat beoogt het HvJEU te beschermen:
  - a.) **bescherming van de functies van het merk**
  - b.) bescherming van de waarde van het merk
  - c.) bescherming van het recht om de eerste verhandeling van merkproducten in de EER te controleren



Verschillende achtergronden/ratio's!



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## Bescherming van de functies van het merk

- Bescherming van de functies van het merk kan via verwarringsgevaartoets
  - indien wordt beschermd dat een merk zijn onderscheidingsfunctie kan vervullen, wordt ook beschermd dat een merk kan worden gebruikt om reclame te maken en de consument te informeren over bijvoorbeeld kwaliteit, herkomst e.d.
- Amerikaans systeem:
  - likelihood of confusion-toets voor bescherming economische merkfuncties
  - counterfeit: likelihood of confusion shall be presumed





# Vertaling naar wettelijk systeem?

Art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn (vgl. art. 9 lid 2 Uniemerkenverordening):



Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

- a. **gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die —waarvoor het merk is ingeschreven wordt gebruikt voor counterfeitproducten;**
- b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;

- Veel gevallen die nu onder a worden behandeld: onder b (ziet ook op 'double identity')



BOIP



Benelux Office for  
Intellectual  
Property

## Hoho....

- Maar wat dan in het geval van ongeoorloofde parallelimport van originele merkproducten?

Kan dat dan nog wel worden aangepakt?



- Andere ratio, aparte beschermingsgrond

- Stay tuned: daarover meer in het najaar van 2022!



BOIP

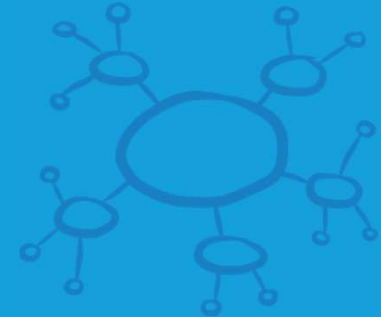


Benelux Office for  
**Intellectual  
Property**

www.**boip**.int



Trademarks  
**Intellectual** Patents  
**Property** Designs  
Copyright Ideas



Marjolein Bronneman

