

Bird & Bird

'Daarom is geen reden'

De gegronde redenen in het
merkenrecht

Nina Dorenbosch

13 maart 2025



Uitputtingsregel en de gegronde redenen

Artikel 15 Uniemerkenverordening (& artikel 2.23 BVIE)

1. Een Uniemerken verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk **door de houder of met diens toestemming** in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.
2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder **gegronde redenen** zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de **toestand van de waren**, nadat zij in de handel zijn gebracht, **gewijzigd of verslechterd** is.

LEGO/HA Bricks

Vzr. Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992

- Bouwsets gemaakt van originele LEGO-bouwstenen met bedrukking en kogellagers van HA Bricks
- Voorzieningenrechter:
 - Wijziging van de toestand van de waar
 - Niet van ondergeschikte betekenis
 - Afbreuk aan de kwaliteitsgarantiefunctie
 - Indruk van een commerciële band



This is not a LEGO® product! These are LEGO® parts that have been repackaged or altered from their original form. LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies, which does not sponsor, authorize or endorse this product.

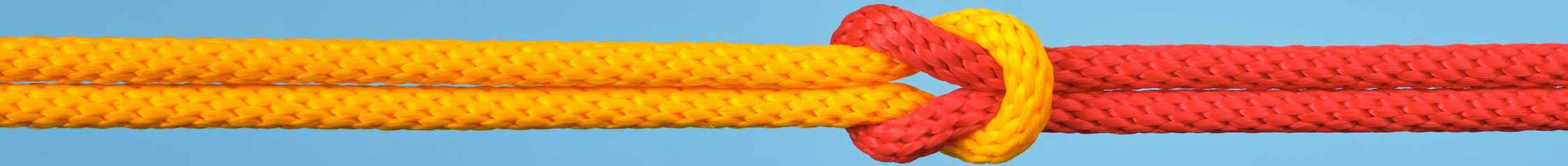
Gegronde redenen



Wijziging van de waar

Gegronde reden

Duurzaamheid



Wijziging van de waar

HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:26 (EPAL)



- **Reparatie** van EPAL-pallets door een niet-licentienemer
- **Rb. Den Haag** (2016): verbod op verhandeling gerepareerde EPAL-pallets
- **Hof Den Haag** (2018): verbod beperkt tot pallets waarvan reparaties bestaan uit **niet-ondergeschikte wijzigingen** in de toestand van de waar
- **HR** voornemens prejudiciële vragen te stellen:
 - Is voor gegronde redenen **afbreuk aan de merkfuncties** vereist?
 - Zo ja, ter uitleg van 'gegronde reden' of als extra eis? En is afbreuk aan de merkfuncties steeds voldoende?
 - Vormt **reparatie door derden** zonder toestemming altijd een gegronde reden?
 - Zo nee, ligt dit aan de aard van de waren of de aard van de reparatie of andere omstandigheden?
 - Is verzet uitgesloten als geen indruk van een economische band wordt gewekt, bijvoorbeeld door **verwijdering van het merk** of **disclaimer**?

Upcycling

"mbt. afval, restproducten hergebruiken in de vorm van een product van een hogere kwaliteit"

Dikke Van Dale

N.Q. Dorenbosch¹

Upcycling - op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom

IER 2022/18

SIMON GEIREGAT²

Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?

ANNETTE KUR³

'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?

Paving the way for the Environment - Channeling 'Strong' Sustainability into the European IP System

Professor Taina Pihlajarinne
Ballardini, Universit

uki – Associate Professor Rosa Maria

IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel?

Charlotte Vrendenbarg⁴

MARTIN SENFTLEBEN⁵

Developing Defences for Fashion Upcycling in EU Trademark Law

Pushing a Square Pin into a Round Hole? Intellectual Property Challenges to a Sustainable and Circular Economy, and What to Do About It

Irene Calboli

Martin Senffleben en Bente van Kan⁶

Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren

Hervulling

HvJEU 27 oktober 2022, C-197/21 (Sodastream)

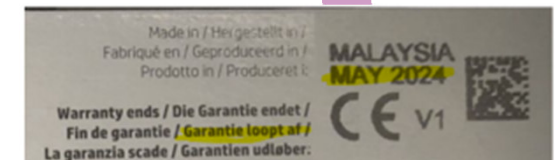
- Gegronde reden moet worden gezien tegen achtergrond van de **herkomstaanduidingsfunctie**
- Gegronde reden in geval van:
 - **Ernstige schade** aan de reputatie van het merk, of
 - Indruk van een **economische band** met de merkhouder
 - Etikettering: duidelijk & ondubbelzinnig
 - Omstandigheden waaronder product wordt aangeboden & verkocht, e.g. ontbreken van rechtstreeks contact consument & wederverkoper
 - Met name, de in de betrokken sector heersende praktijken en de vraag of consumenten gewend zijn aan navulling door derden



Verkoop zonder buitenverpakking

HvJEU 12 juli 2011, C-324/09 (L'Oréal/Ebay)

- Merkhouder kan zich verzetten tegen verhandeling zonder buitenverpakking als:
 - **Wezenlijke informatie** daardoor ontbreekt
 - Afbreuk doet aan **imago/reputatie** van het merk
- Recent wederom bevestigd: Vزر. Rb. Den Haag 14 juni 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:8658 (**HP/123 inkt**)



Decodering & heretikettering

HvJEU 11 november 1997, C-349/95 (Loendersloot/Ballantine)

- Merkhouder kan zich verzetten tegen decodering & heretikettering **tenzij**:
 - 1) Kunstmatige afscherming van de markten van EU-lidstaten *
 - * niet het geval als identificatiekenmerken zijn aangebracht i.v.m. een wettelijke verplichting of legitieme doeleinden, zoals recall & bestrijding van namaak
 - 2) Oorspronkelijke toestand van het product niet aangetast
 - 3) Presentatie geheretiketteerde product **reputatie van merk/merkhouder** niet kan schaden
 - 4) Merkhouder tevoren geïnformeerd over aanbod geheretiketteerde producten

- **NL jurisprudentie** niet altijd op één lijn
- Rb. Den Haag 14 juni 2023, ECLI:NLRBDHA:2023:8497 (**Hennessy/Loendersloot**)



Wijze van adverteren

HvJEU 4 november 1997, C-337/95 (Dior/Evora)

- Wederverkopers van uitgeputte producten in beginsel **vrij het merk te gebruiken** om de verhandeling aan te kondigen
- Merkhouder kan zich niet verzetten tegen **gebruikelijke wijze van adverteren** door wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt, ook al niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit
- **Tenzij** gebruik van het merk leidt tot ernstige **schade voor de reputatie** van het merk
 - Bijv. te midden van andere merken die ernstig afbreuk doen aan het imago
- **Loyaliteitsverplichting** richting de merkhouder

Kruidvat

TOPGEUREN

TOT 85% KORTING

Product	Merkhouder	Volume	Originele Prijs	Actuele Prijs
Deci Delà	Nina Ricci	50 ml	98,00	48,50
Dole Vita	Christian Dior	50 ml	102,00	72,50
Laura	Laura Biagiotti	75 ml	123,00	79,50
L'Air du Temps	Nina Ricci	30 ml	-	24,25
Fahrenheit	Christian Dior	50 ml	48,00	29,95

Wijze van adverteren

HvJEU 23 februari 1999, C-63/97 (BMW/Deenik)

- **Toegevoegd:** tevens gegronde reden indien gebruik van het merk indruk wekt van een **commerciële band**



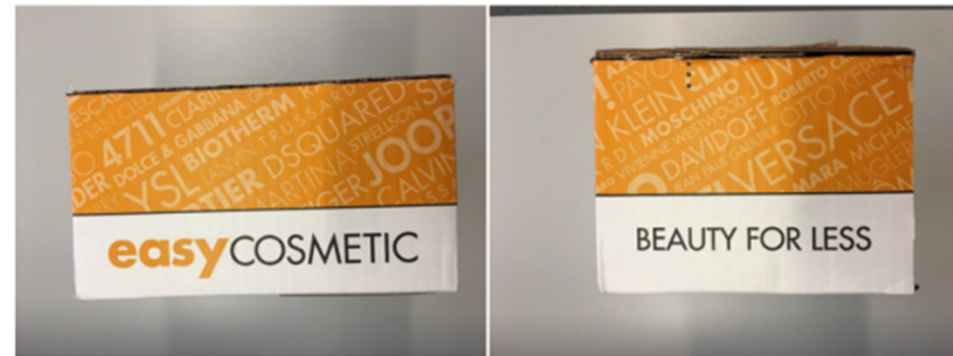
HvJEU 8 juli 2010, C-558/08 (Portakabin)

- Gebruik van termen als "**Gebruikt**" of "**Tweedehands**" betekent niet automatisch dat indruk van een commerciële band wordt gewekt of reputatie van het merk ernstig wordt geschaad

Coty/Easycosmetic

Hof Den Haag 17 augustus 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1949

- Easycosmetic gebruikt verzenddoos met "**merkenbrei**" van 80 merknamen van producten die zij in haar assortiment heeft (gehad)
- **Hof:**
 - **Productgerelateerd:** Niet vereist dat merk in reclame voor concreet product wordt gebruikt – ook gebruik in algemene zin is toegestaan indien producten van dat merk in het assortiment
 - Geen indruk van een **commerciële band**
 - **Profiteren van reputatie** / kwaliteitsuitstraling van de merken geen gegronde reden – vgl. HvJEU Portakabin



- **Ongebruikelijke wijze van adverteren** niet voldoende voor een gegronde reden – afbreuk herkomstaanduidingsfunctie vereist

Daarom!

- Wijziging van de waar
- Ernstige schade aan de reputatie van het merk
- Indruk van een commerciële band

- Afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk



Nina Dorenbosch

Senior Associate

Nina.dorenbosch@twobirds.com

Thank you

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dublin • Dusseldorf
• Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris
• Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Tokyo • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.