

|
S I M O N T
B R A U N



BMM najaarsvergadering - Over harde en zachte I.E. grenzen

Overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie

november 2017 – november 2018

Eric De Gryse – eric.degryse@simontbraun.eu

|
S I M O N T
B R A U N

MERKEN

Geografische aanduidingen

HJEU 20 december 2017, zaak C-393/16, CIVC / Aldi 'Champagner Sorbet'

- BOB 'Champagne' als ingrediënt



HJEU 7 juni 2018, zaak C-44/17, Scotch Whisky / Glen Butchenbach

- Inbreukcriteria BGA-BOB: Whisky die wordt vervaardigd in Duitsland en verhandeld onder de benaming "Glen Buchenbach"



Gerecht 25 oktober 2018, T-122/17, Devin / EUIPO – Haskovo CCI



- Geografische aanduiding als absolute weigeringsgrond: onjuiste beoordeling van de opvatting van DEVIN door het relevante publiek – « *welbepaalde plaats die enkel bekend is bij de gemiddelde consument in Bulgarije en in de rest van de Unie onbekend is, en waarvan de bekendheid zich beperkt tot zijn water* »
- Merk DEVIN : zelfstandige betekenis en inburgering? > bescherming andere marktdeelnemers

Wat is een geografische aanduiding?



Geografische aanduidingen

HJEU 6 september 2018, zaak C-488/16, Bundesverband Souvenir – Geschenke–EhrenpreiseeV / EUIPO – Freistaat Bayern (*hogere voorziening in nietigheidsprocedure*)

- Woordmerk « Neuschwanstein » ; herinnering die de benaming oproept wijst niet op kwaliteit of wezenlijk kenmerk van de waar, ook niet bij souvenirs
- De ‘verkoopplaats’ is geen aanknopingsfactor die een verband legt tussen de waar en een geografische plaats
- Kasteelnaam is geen geografische plaats waar waren worden vervaardigd

Gerecht EU 23 januari 2018, T-869/16, *Wenger / Swissgear*

- Beschrijvende geografische aanduiding

Ger. EU 7 juni 2018, T-72/17, Gabriele Schmid / EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (beroep procedure tot vervallenverklaring)

- Zie arrest HJEU 8 juni 2017, zaak C- 689/15 (katoenbloem)
- Normaal gebruik als herkomstaanduiding: is een BGA ingeschreven als beeldmerk gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk?
- Toezicht / controle / aansprakelijkheid voor kwaliteit / identiteit van producent



Gerecht EU 13 juli 2018, T-825/16, Rep. Cyprus / EUIPO – Papouis Dairies (oppositierprocedure)

- Pallas Halloumi / ouder certificeringswoordmerk « HALLOUMI » (UK)



Ger. EU 7 juni 2018, zaak T-807/16, MIP Metro Group / EUIPO – AFNOR (oppositieprocedure) « N&NF Trading »

- Gebruik van de letters « NF » : « norme française »



Absolute weigeringsgronden



➤ Openbare orde

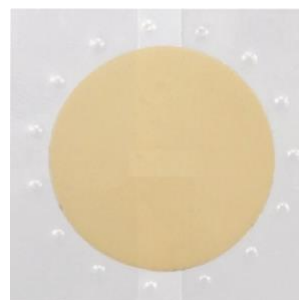
Gerecht EU, 15 maart 2018, zaak T-1/17, *La Mafia Franchises / EUIPO – Italiaanse republiek*

- LA MAFIA se sienta a la mesa
- Roept criminele organisatie op die verantwoordelijk is voor bijzonder ernstige aantastingen van openbare orde
- Reputatie – « concept » van de diensten: geen intrinsieke elementen van het merk en dus niet relevant voor de vraag of het in strijd is met de openbare orde
- Uniemerkt als autonoom systeem

Absolute weigeringsgronden

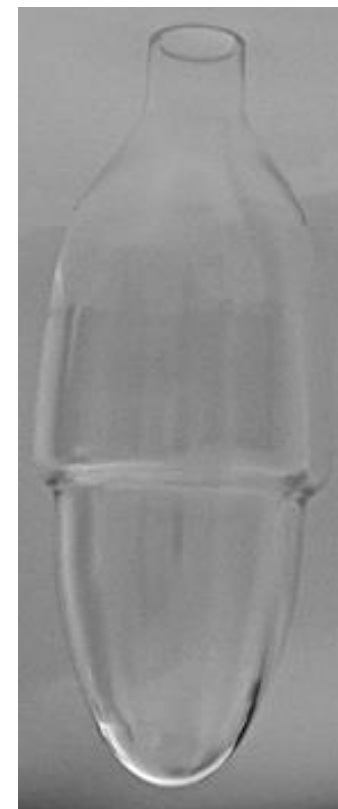
Gerecht EU, 31 januari 2018, Novartis / EUIPO, zaak T- 44/16 – SK Chemicals GmbH (patch beeldmerk)

- Technisch bepaalde vorm van de waar



Gerecht EU, 3 oktober 2018, zaak T- 313/17, Wajos / EUIPO

- Onderscheidend vermogen van vorm van een fles
- Verpakkingen als vormmerk



Absolute weigeringsgronden

HJ EU, 13 september 2018, zaak C-26/17, Birkenstock Sales / EUIPO (hogere voorziening bij ambtshalve weigering)

- Onderscheidend vermogen beeldmerk: duidelijk dat het gaat om « doorlopend oppervlaktepatroon van elkaar kruisende golvende lijnen »



Positiemerken



Positiemerken

- **Vorm van de waren ? HJEU 12 juni 2018, zaak C-163/16, Christian Louboutin / Van Haren Schoenen (prejudiciële vraag)**

een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, bestaat niet uitsluitend uit de « vorm » in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii) van richtlijn 2008/95/EG

- **Normaal gebruik van het positiemerk: Gerecht EU 17 januari 2018, zaak T-68/16, Deichmann SE / Munich SL**
- **Inbreuk: Gerecht EU 1 maart 2018, zaak T-629/16, Shoe branding Europe / EUIPO – Adidas**

Anders dan VO 2017/1431 maken VO 207/2009 en VO 2868/95 geen gewag van « positiemerken » als bijzondere merkencategorie. Positiemerken leunen aan bij beeldmerken en driedimensionale merken. Enkel bescherming voor de wijze waarop het merk is geplaatst.

Uitputting

HJEU 17 mei 2018, C-642/16, *Junek Europ-Vertrieb GmbH / Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG* (prejudiciële vraag)

- Parallelimport – heretiketteringsregels bij medische hulpmiddelen

HJEU 20 december 2017, C-291/16, *Schweppes SA / Red Paralela SL / Orangina Schweppes BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramirez SL* (prejudiciële vraag)

- Parallele merken – onafhankelijke houders met nauwe commerciële en economische banden – imago van één globaal merk wordt versterkt door commerciële strategie

HJEU 6 december 2017, C-230/16, *Coty Germany / Pafumerie Akzente* (prejudiciële vraag)

- Contractueel beding tegen verkoop op internet platforms van derden - bescherming luxe-image bij selectieve distributie

Ouder nationaal recht – Geldige redenen

Gerecht EU 25 september 2018, zaak T-238/17, Alexander Gugler / EUIPO – Gugler France

- Voormalige lokale distributeur heeft ouder nationaal recht

HJEU 30 mei 2018, zaak C-85/16 en C-86/16, Kenzo Tsujimoto / EUIPO – Kenzo (hogere voorziening tegen inschrijvingsweigering na oppositie)

- KENZO ESTATE / KENZO
- Geldige reden: het feit dat KENZO de voornaam is, is niet relevant als geldige reden voor het gebruik van deze term in « KENZO ESTATE »

Inbreukmakende handelingen

HJEU 25 juli 2018, zaak C-129/17, *Mitsubishi / Suma Forklifts* (prejudiciële vraag)

- Recht zich te verzetten tegen verwijdering van aan het merk gelijke tekens en tegen het aanbrengen van nieuwe tekens met het oog op invoer of in de handel brengen in de EER
- Uitputting: waren die in de EER in de handel zijn gebracht ; verwijdering voor het in de EER op de markt wordt gebracht (in douanedepot) = schending functies van het merk
- Verwijdering (« *actieve handeling waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd* ») = gebruik van het merk

Geen inbreuk (voorbeelden)

Gerecht EU 22 februari 2018, zaak T-210/17, International Gaming Projects / EUIPO – Zitro I

- Triple Turbo / Turbo 2



Gerecht EU 12 september 2018, zaak T-905/16, Chefaro Ireland / EUIPO – Laboratoires M&L SA

- Nuit Précieuse / Eau Précieuse

Gerecht 12 september 2018, T-112/17, Pelikan / EUIPO – NBA Properties

- New Orleans Pelicans / Pelikan



Gerecht EU 24 oktober 2018, zaak T-63/17, Grupo Orenes / EUIPO – Akamon Entertainment Millenium SL



- Bingo Viva Slots / Vive Bingo

Inbreuk (voorbeelden)

Gerecht EU 16 januari 2018, zaak T-398/16, Starbucks Corp. / EUIPO – Hasmik Nersesyan (venietiging beslissing tot afwijzing van oppositie)



➤ STARBUCKS COFFEE / COFFEE ROCKS



➤ Gelijkenis tussen de tekens moet in aanmerking worden genomen, zelfs al is die zwak

Gerecht EU 1 maart 2018, zaak T-629/16, Shoe branding Europe / EUIPO – Adidas

➤ Twee parallel lopende strepen / Drie parallel lopende strepen

➤ Bekend merk – inbreuk op reputatie

➤ Vreedzame co-existentie?



|
S I M O N T
B R A U N

MODELLEN

Techniekuitsluiting - apparaatgerichte leer

HJEU 8 maart 2018, C-395/16, *Doceram / CeramTec* ("cetreepennen" – prejudiciële vraag)

Zijn de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel *uitsluitend* bepaald door de *technische functie* van dat voortbrengsel? het bestaan van alternatieve modellen sluit nietigheidsgrond artikel 8, lid 1 GMVO niet uit.

- Bij keuze voor uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel moeten overwegingen met betrekking tot het visuele aspect hebben meegespeeld (nr. 31)
- Relevante objectieve omstandigheden van het geval
 - Waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken
 - Gegevens mbt. gebruik
 - Alternatieve modellen met zelfde technische functie

Wisselstukken reparatieclausule

HJEU 20 december 2017, C-397/16 en C-435/16, *Acacia / Audi – Porsche – replica autovelgen* (prejudiciële vraag)

Artikel 110, lid 1 GMVO

- Niet afhankelijk van voorwaarde dat de uiterlijke kenmerken van het samengestelde voortbrengsels bepalend zijn voor het beschermde model
- Afhankelijk van voorwaarde dat het reserveonderdeel visueel dezelfde uiterlijke kenmerken heeft als het oorspronkelijke onderdeel
- Zorgvuldigheidsplicht ten opzichte van downstream-gebruiker

Grafische voorstelling

Gerecht EU 9 februari 2017, zaak T-16/16, *Mast-Jägermeister* (beker met fles)

- Onnauwkeurige grafische voorstelling: 'voor reproductie geschikte afbeelding' en draagwijdte bescherming
- Aanvragen niet beschouwd als aanvraag voor gemeenschapsmodellen
- Men moet weten waarover het gaat: model kan niet afgebeeld worden samen met andere elementen – bescherming gevraagd voor « bekers » terwijl ook fles staat afgebeeld

Openbaarmaking voor voorrangsdatum

Gerecht EU 14 maart 2018, zaak T-651/16, Crocs / EUIPO – Gifi Diffusion

- Gebruikt aan nieuwhied door openbaarmaking
- Één enkele openbaarmaking, bekend in de betrokken gespecialiseerde sector in de E.U. volstaat
- Gebruik op website die in de Europese Unie toegankelijk is
- Bewijslast negatief feit



PROCEDURELE ASPECTEN

Gezag van gewijsde

Gerecht EU 1 maart 2018, zaak T-629/16, Shoe branding Europe / EUIPO – Adidas

- Een arrest houdende vernietiging heeft, nadat het onherroepelijk is geworden, absoluut gezag van gewijsde
 - Dictum
 - Rechtsoverwegingen die noodzakelijk steun bieden aan dit dictum
- Kamer van beroep moet zich daarnaar voegen

HJEU 25 juli 2018, zaken C-84/17P, C-85/17P, C-95/17P, Nestlé / Mondelez - EUIPO (hogere voorziening)

- Hogere voorziening die ertoe strekt uitsluitend bepaalde rechtsoverwegingen te wijzigen is niet ontvankelijk. Enkel overwegingen ter staving van dictum hebben gezag van gewijsde. Afgewezen argumenten binden niet wanneer het gaat om een vernietiging,

Bewijs bekendheid

HJEU 28 juni 2018, zaak C-564/16, EUIPO / Puma SE (afwijzing hogere voorziening in oppositieprocedure) – Ger. EU 9 september 2016, T-159/15

- PUMA roept drie eerdere beslissingen in
- Beginselen van behoorlijk bestuur
- Wanneer nauwkeurig eerdere beslissingen inzake bekendheid worden ingeroepen als bewijs van bekendheid, moet daarmee worden rekening gehouden. Het EUIPO moet « zeer aandachtig onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen »
- Andere beslissing vereist uitdrukkelijke motivering

Bewijs inburgering

HJEU 25 juli 2018, zaken C-84/17P, C-85/17P, C-95/17P, Nestlé / Mondelez - EUIPO (hogere voorziening) KITKAT

- Uniemerkt: onderscheidend vermogen is vereist in de hele Unie (intrinsiek of door gebruik verkregen)
- Niet uitgesloten dat bewijs voor het onderscheidend vermogen door gebruik voor meerdere lidstaten en zelfs voor de hele Unie relevant is
 - Culturele of taalkundige verwantschap
 - Geografische nabijheid
 - Zelfde distributienetwerk of marketingstrategieën

HJEU 6 september 2018, zaak C-547/17P, Basic Net / EUIPO

Laattijdig bewijs

Laattijdig overgelegde feitelijke en bewijselementen

HJEU 6 september 2018, C-150/18 (beschikking), *El Corte Inglés / EUIPO – ELHO (Free – Style)*

- HJEU kent alleen rechtsvragen
- Overgelegd bewijs heeft arrest niet beïnvloed
- Geen verplichting om bewijs uit te sluiten

HJEU 30 mei 2018, zaak C-85/16 en C-86/16, *Kenzo Tsujimoto / EUIPO – Kenzo (hogere voorziening tegen inschrijvingsweigering na oppositie)*

- Laattijdig overgelegd bewijs : beoordelingsbevoegdheid (artikel 50,1 UitvoeringsVO)
- Bewijzen van normaal gebruik als bewijzen van bekendheid