



BENELUXVERENIGING VOOR MERKEN- EN MODELLENRECHT
ASSOCIATION BENELUX POUR LE DROIT DES MARQUES ET MODELES

50 jaar HvJ EU merken rechtspraak

Dirk Visser

Universiteit Leiden
Visser Schaap & Kreijger

Thema's

1. Vrij verkeer van goederen
2. Wat een merk kan zijn
3. Wat merkinbreuk is

Pre Historie (vóór 1974)

- 1952 Hof van Justitie
- 1958 Vrij verkeer van goederen
- 1964 Grundig / Consten



1974



1974



1974



HvJ EG 3 juli 1974, HAG I

HvJ EG 31 oktober 1974, Centrafarm/Winthrop



Thema 1 - vrij verkeer van goederen

- Vrij verkeer van goederen en uitputting

Sub thema:

- Binnen Europa

Centrafarm/Winthrop (1974)



‘Specifiek voorwerp’:

- het merk te gebruiken voor het als eerste in het verkeer brengen
- beschermen tegen concurrenten die van de positie en reputatie van het merk misbruik zouden willen maken
- door van dit merk valselyk voorziene producten te verkopen

Centrafarm/Winthrop (1974)



Parallelimport verbieden = ‘nationale markten afgrendelen’

Hag I (1974)

- Merken met gemeenschappelijke herkomst
- Vrij verkeer van goederen prevaleert
- Onteigening doet daar niet aan af



Terrapin/Terranova (1976)

Verbod import op basis van nationaal merk tegen verwarring wekkend buitenlands merk mogelijk, mits

1. Geen concurrentiebeperkende afspraken
2. Geen juridische of economische afhankelijkheden
3. Rechten onafhankelijk van elkaar ontstaan

Hag II (1990)



- Merken met gemeenschappelijke herkomst
- Vrij verkeer van goederen prevaleert **niet na onteigening**

Ideal Standard (1994)

- Na (vrijwillige) volledige opsplitsing van merkrechten is geen sprake meer van toestemming door de merkhouders die leidt tot uitputting.
- Gevaar voor verwarring omtrent de herkomst mogelijk.



1994 >> 2017

Schweppes (2017)

- Na splitsing
- ‘actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk blijven versterken en aldus
- bij het betrokken publiek herkomstverwarring geschapen of versterkt’
- Verzet tegen parallelimport niet mogelijk
- Verwarringsgevaar eigen schuld.



Ompakken en heretiketteren

- Paranova (1996)
- Loendersloot/Ballentine (1997)
- Mag indien nodig, maar mag reputatie niet schaden
- HvJ EU 17 november 2022, ECLI:EU:C:2022:893, NJ 2023/84 m.nt. D.W.F. Verkade (MSD/Abacus - Ompakken geneesmiddelen).

Parallelimport van buiten Europa

- Eerste Merkenrichtlijn uit 1988
 - in de Benelux in 1996 geïmplementeerd.

Parallelimport van buiten Europa

- Mag niet.
- Silhouette/Hartlauer (1996)



Parallelimport van binnen of buiten Europa

Bewijslast

- Sebago/G-B Unic (1999)
- Van Doren/Lifestyle (2003)
- Coty/Simex (2010)
- Senetic (2024)



Parallelimport van buiten Europa

- Mag niet, ook niet als het merk is verwijderd.
- Geen gebruik is ook gebruik. 🌀
- Mitsubishi/Duma (2018)



Thema 2 - Wat een merk kan zijn

- Woordmerken
- Niet-traditionele merken
- Vóór de Eerste merkenrichtlijn (1988/1996) en Merkenverordening (1993) geen EU merkenrecht.
- Dus voordien geen rechtspraak hierover van het HvJ EU

Beschrijvende woordmerken

- Vóór 1996 geen ambtshalve weigering van merken in de Benelux
- Weinig rechtspraak over onderscheidend vermogen van beschrijvende woordmerken *ab initio* (want meestal inburgering)

Benelux Gerechtshof

- Ferrero/Ritter (1981)
- KINDER niet uitsluitend beschrijvend
- KINDER / KINDER SPORT



Hof van Justitie

- ~~Baby Dry (2001)~~ ⊖
- Doublemint (2003)
 - één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt
- Biomild (2004)
- Postkantoor (2004)



Inburgering

Nestlé/Mars (2005)

- Ook mogelijk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.

Eurpolis (2006)

- moet worden aangetoond in het gehele gebied waar een weigeringsgrond bestaat.



Inburgering

Chiemsee (1999)

- Geografische benaming kan als merk inburgeren.



Neuschwanstein (2018)

- Naam kasteel is niet beschrijvend voor herkomst en kan merk zijn voor souvenirartikelen



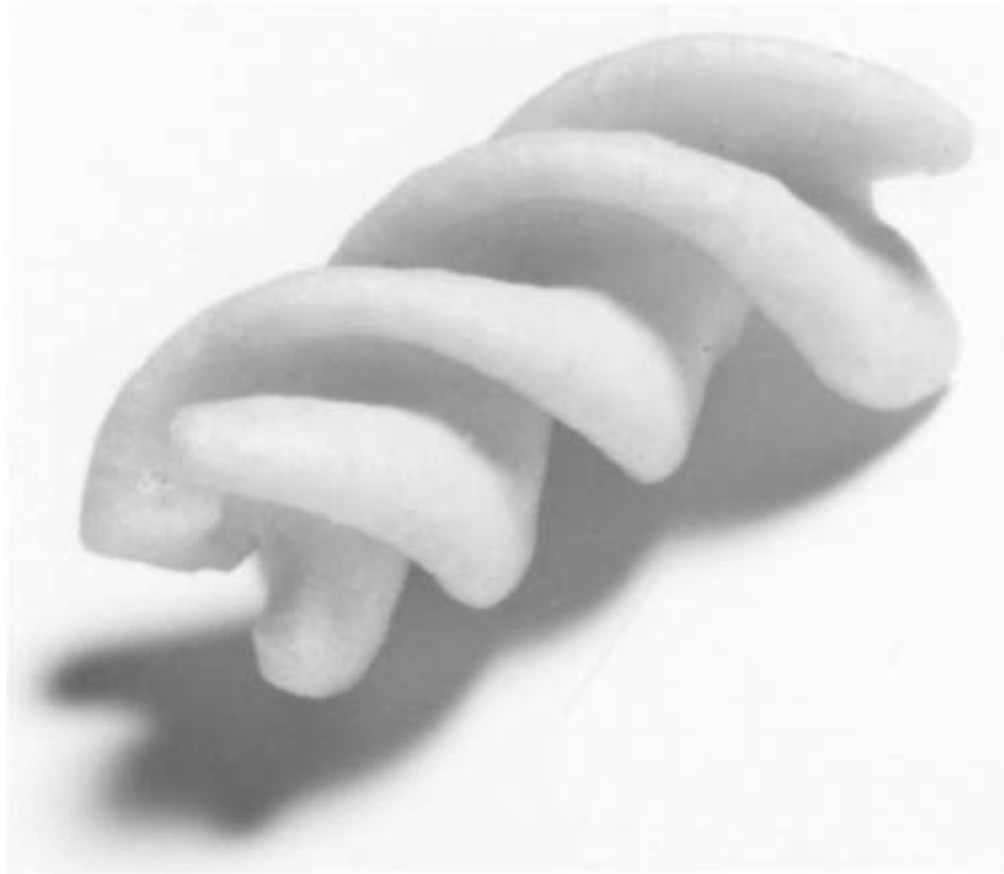
Benelux Gerechtshof

GOOD-BYE YELLOW (2022)

Freihaltebedürfnis



Niet traditionele merken



Benelux Gerechtshof



1977



1977



1989 & 1991

Hof van Justitie



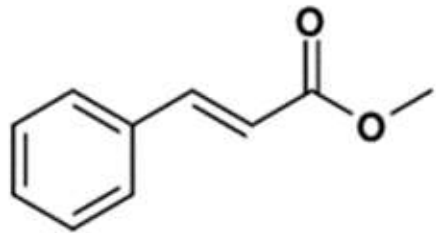
Libertel (2003)

Kleuren



Heidelberger Bauchemie (2004)

Geuren & klanken



Methyl Cinnamate

Sieckmann (2002)



Shield Mark (2003)

Vormen - onderscheidend vermogen

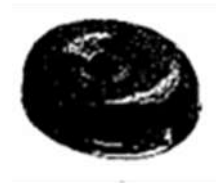
Henkel (2004)

- significant afwijken



Werther's echte (2000)

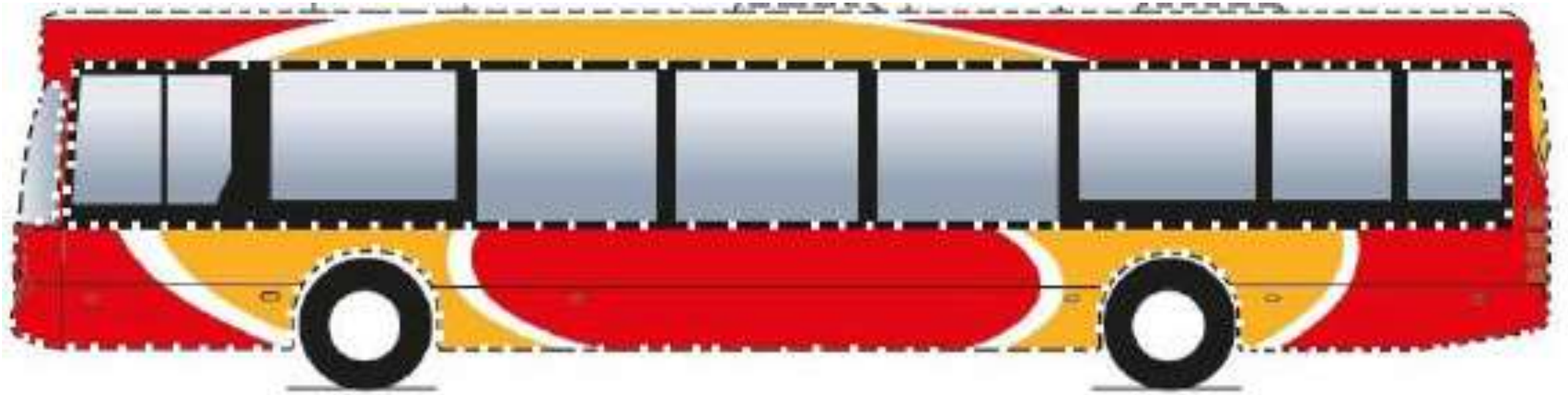
- Inburgering in de hele EU vereist



Patroonmerk

Östgötatrafiken (2020)

- Hoeft niet significant af te wijken



Vormen - onderscheidend vermogen

Benelux Gerechtshof

Airwair/ Van Haren (2024 & 2025?)

- Geen bewijs inburgering lichte kleuren



Vormen – bijzondere weigeringsgronden

Geweigerd of nietig verklaard worden tekens die **uitsluitend** bestaan uit:
de **vorm** die, of [*sinds 2019*] een **ander kenmerk** dat,

- I. door de **aard** van de waren wordt bepaald
- II. noodzakelijk is om een **technische uitkomst** te verkrijgen
- III. een **wezenlijke waarde** aan de waren geeft

‘Benelux legacy’

Vormen – technisch bepaald

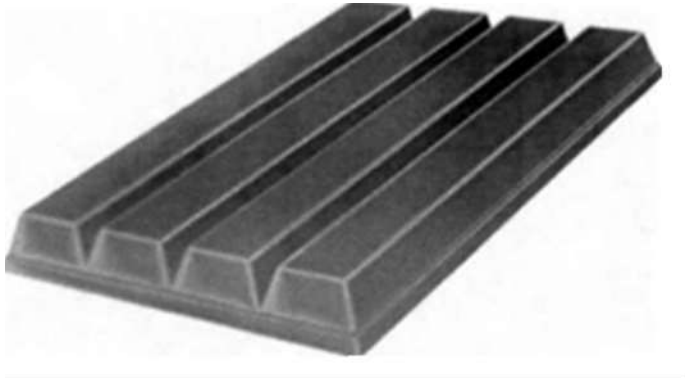


Philips/Remington (2002)



Lego (2010)

Vormen – technisch bepaald



KitKat (2002)



GÖMBÖC (2020)

Vormen – aard en wezenlijk waarde



- Hauck/Stokke (2014)

Aard van de waar

- één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

Wezenlijke waarde

- Verschillende wezenlijke waardes mogelijk

Kende kenmerken van de kenmerkmerken

Dyson (2007)

- Transparante bak geen 'teken'
- Teken-vereiste

Inmiddels 'kenmerk'-weigeringsrond

[125 jaar geleden in Nederland: woord geen 'teken']



Andere kenmerken

Louboutin / Van Haren (2018)

- Rode zool geen vorm (maar 'kenmerk')



Textilis (2019)

- Kenmerk-beperking geldt alleen voor nieuwe merken (van na 2019).



Thema 3 - Wat merkinbreuk is

- Gebruik
- Double identity
- Functie
- Verwarring
- Soortgelijkheid
- Bekendheid
- Afbreuk doen
- Voordeeltrekken
- Geldige reden

Benelux Merkenwet (1970)

De merkhouder kan zich verzetten tegen

1. elk **gebruik**, van het **merk** of van een **overeenstemmend teken**, **voor** de **waren**, waaronder het merk is ingeschreven of voor **soortgelijke waren**.
2. elk **ander gebruik**, dat **zonder geldige reden in het economisch verkeer** van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk **schade** kan worden toegebracht.

Artikel 13 (A) lid 1 BMW

Benelux Gerechtshof

Bols / Colgate Palmolive (1975)

- Geen verwarring of aantasting onderscheidend vermogen vereist
- Aantasting van aantrekkingskracht en kooplustopwekkend vermogen voldoende
- Geschiktheid geen ‘geldige reden’

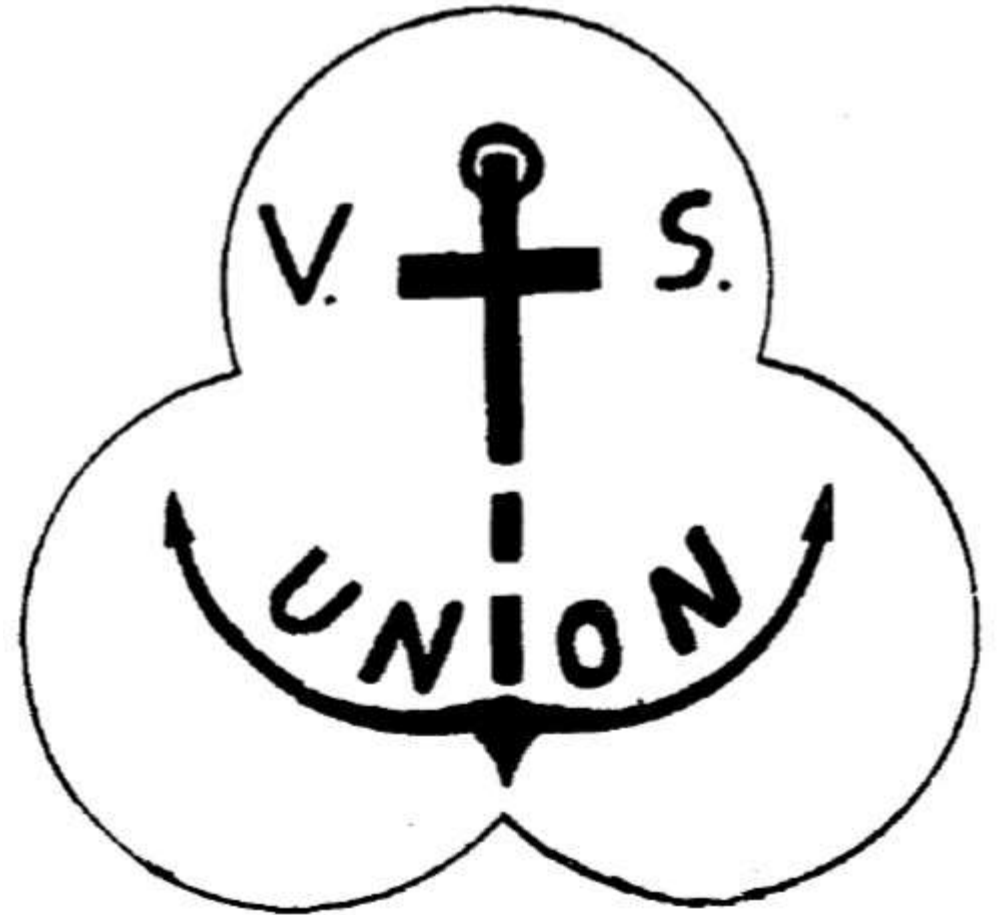




Benelux Gerechtshof

Julien/Verschuere (1983)

- Voldoende was gelijkenis,
‘waardoor de mogelijkheid bestaat dat b
iemand die met het teken wordt
geconfronteerd **associaties** tussen het
teken en het merk worden gewekt’.



Hof van Justitie

Gebruik – in het economisch verkeer

Arsenal / Reed (2002)

- Aanbrengen op sjaal – post sale confusion

Google France (2010)

- Adwords

L'Oréal / eBay (2010)

- Privé-verkoop op elektronische marktplaats



Hof van Justitie

Gebruik

Winters /Red Bull (2011)

- Vullen in opdracht

Mitsubishi/Duma (2018)

- Verwijderen voor import

Louboutin/Amazon (2022)

- Gebruik door hybride online marktplaats



Double identity

‘Sub a’.

LTJ Diffusion/Sadas (2003)

A handwritten signature in black ink that reads 'Arthur'. The signature is written in a cursive style with a large, prominent 'A' and a dot at the end of the final stroke.

/

Arthur & Félicie

Funcities

- Adam Opel / Autec (2007)



Verwarring, voordeel trekken & afbreuk doen

‘Benelux legacy’



‘Sub b’ (oud) Verwarring inhoudende & associatie

- wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of **soortgelijke** waren of diensten,
- bij het publiek **verwarring** kan ontstaan, **inhoudende** het **gevaar van associatie** met het merk

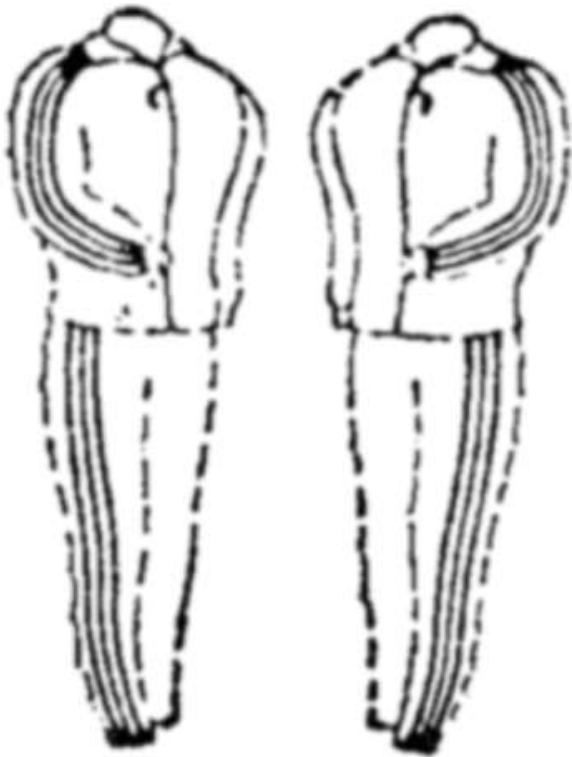
‘Benelux legacy’

‘Sub c’ (oud) alleen voor **niet-soortgelijke** waren

- wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die **niet soortgelijk** zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk **bekend** is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, **zonder geldige reden**, van het teken **ongerechtvaardigd voordeel** wordt getrokken uit of **afbreuk** wordt gedaan aan het **onderscheidend vermogen** of de **reputatie** van het merk

‘Benelux legacy’

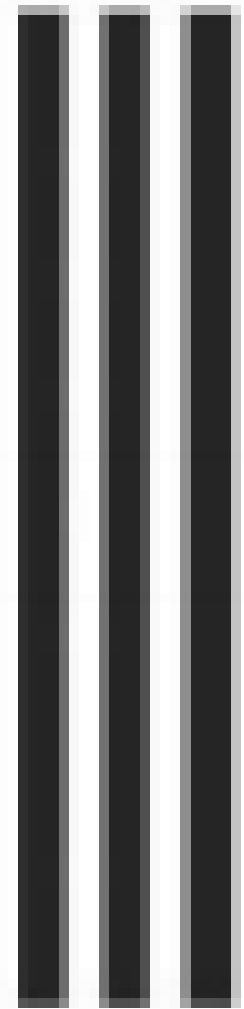
drie strepen tegen twee strepen



1996, 1997 – 2021 (25 jaar)

drie tegen twee strepen

- Pres. Rb. Breda 1996 (Adidas/Marca)
- Pres. Rb. Breda 1997 (Adidas/H&M)
- [...]
- **HvJ 2000 (Marca/Adidas)**
- **HvJ 2003 (Adidas/Fitnessworld)**
- **HvJ 2008 (Adidas/ Marca & H&M)**
- [...]
- HR 2009 (Adidas/ Marca & H&M)
- [...]
- Gerecht EU 2019 (Adidas/EUIPO)
- Hof Den Haag 2020 (Adidas/H&M)
- HR 8 oktober 2021 (Adidas/H&M)



Sub b, Verwarring, inhoudende associatie

Hof van Justitie

Puma/Sabel (1997)

- Gevaar voor verwarring is vereist



HvJ 2000 (Marca/Adidas)



‘sub b’ kan **niet** aldus worden uitgelegd, dat ingeval

- een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn **bekendheid** bij het publiek een **bijzondere onderscheidingskracht** bezit, en
- een derde zonder de toestemming van de merkhouders in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor **de mogelijkheid van associatie** met het merk ontstaat,

het uitsluitend recht van de merkhouders hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat **niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.**

Sub c, bescherming bekende merken

Hof van Justitie

Davidoff/Gofkid (2003)

- ‘Sub c’ geldt ook voor gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren



HvJ 2003 (Adidas/Fitnessworld)

- ‘Sub b’ geldt **verplicht** "zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.”
- “Het volstaat dat het **bekende** merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek **een verband** tussen het teken en het merk **legt**.
- Vat dit publiek het teken echter [...] **louter als versiering** op, dan legt het publiek logischerwijs **geen verband** met een [...] merk””.

HvJ 2008 (Adidas/Marca & H&M)

- Bij inbreukbeoordeling geen rekening houden met vrijhoudingsbehoefte, buitende wettelijke beperking (t.a.v. verwijzing naar kenmerk).

Adidas/H&M

- Na HR 2009 schikken Marca Mode, C&A en Vendex KBB.
- H&M gaat door.
- Hof Arnhem-Leeuwarden (KG) (2015): inbreuk
- Rechtbank Den Haag (2017): inbreuk (sub b).
 - Gerecht EU 2019 (Adidas/EUIPO): strepen-merk nietig
- Hof Den Haag (2020): geen inbreuk (noch sub , noch sub d)
 - Belang gelijke tussenruimte
- HR (**2021**): cassatie afgewezen

‘Fasen van beoordeling’ & ‘compenseren’

- **Picasso/Picaro (2006)**



- **Ferrero/BHIM; TiMi Kinderjoghurt (2011)**



- **Equivalenza (2020)**



Bekendheid

- General Motors/Yplon; Chevy (1999)
- Pago/Tirolmilch (2009)
- Iron & Smith/Unilever (2015)



Verwatering

Intel/Intelmark (2008)

- ‘gedragswijziging’



Environmental Manufacturing/OHIM; Wolf (2013)

- ‘waarschijnlijkheidsanalyse’



Ongerechtvaardigd voordeel trekken & geldige reden





Red Bull
Krating-Daeng

11 juli 1983



vs.

THE BULLDOG



14 juli 1983



- Rechtbank Amsterdam (2007)
 - HvJ L'Oréal/Bellure (2009)
- Hof Amsterdam (2010)
- Hoge Raad (2012)
- **Hof van Justitie (2014)**
- Hoge Raad (2015)
- Hof Den Haag (2017)
- Vزر. Rb. Amsterdam (2022)
- Rechtbank Amsterdam (2024)

Red Bull / The Bulldog

Rechtbank Amsterdam (2007)

- Geen overeenstemming, geen inbreuk



HvJ L'Oréal/Bellure (2009)

Ongerechtvaardigd voordeel trekken

- Verwarringsgevaar **niet** vereist
- Schade **niet** vereist

Voldoende is

- “**in het kielzog** van het bekende merk [**proberen**] te **varen**”.



Red Bull / The Bulldog



Hof Amsterdam (2010)

- Overeenstemming & inbreuk
- ‘Graantje meepikken’ = ‘kielzog proberen te varen’
 - Arrest wordt geëxecuteerd.

Hoge Raad (2012)

- Vragen aan HvJ: geldige reden?

HvJ (2014) Red Bull / The Bulldog

‘Geldige reden’:

- eerder gebruikt en gebruik te goeder trouw?

Hoge Raad (2015) vernietigt Hof Amsterdam en verwijst naar Hof Den Haag



Hof Den Haag (2017)



- “Een stier en een hond verschillen in vele opzichten van elkaar: een stier is een hoefdier/planteneter/weidedier en veel groter dan een hond, die een roofdier/vleeseter/huisdier is”.
- **Geen overeenstemming, geen inbreuk**

Vervolg Red Bul /Bulldog

- Bulldog claimt schadevergoeding voor executie door Red Bull arrest in 2010
- Vزر. Rb. Amsterdam (2022)
 - Beslag (voor 49 miljoen euro) wordt niet opgeheven
- Rechtbank Amsterdam (2024)
 - Red Bull is aansprakelijk voor schade onrechtmatige executie.
 - Er wordt doorgeprocedeerd over de hoogte van de schade.
 - 29 november 2024 mondelinge behandeling



‘Ander gebruik’ & geldige reden

Gebruik ‘anders dan als merk’

HvJ Robeco/Robelco (2002)

- Niet EU geharmoniseerd

Benelux Gerechtshof

Dom Pérignon / Cédric Peers (2019)

- artistieke vrijheid vormt ‘geldige reden’
- ‘indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen’.





Hoge Raad (2023)

Jiskefet / Noblesse Uitgevers

Rechtbank Amsterdam

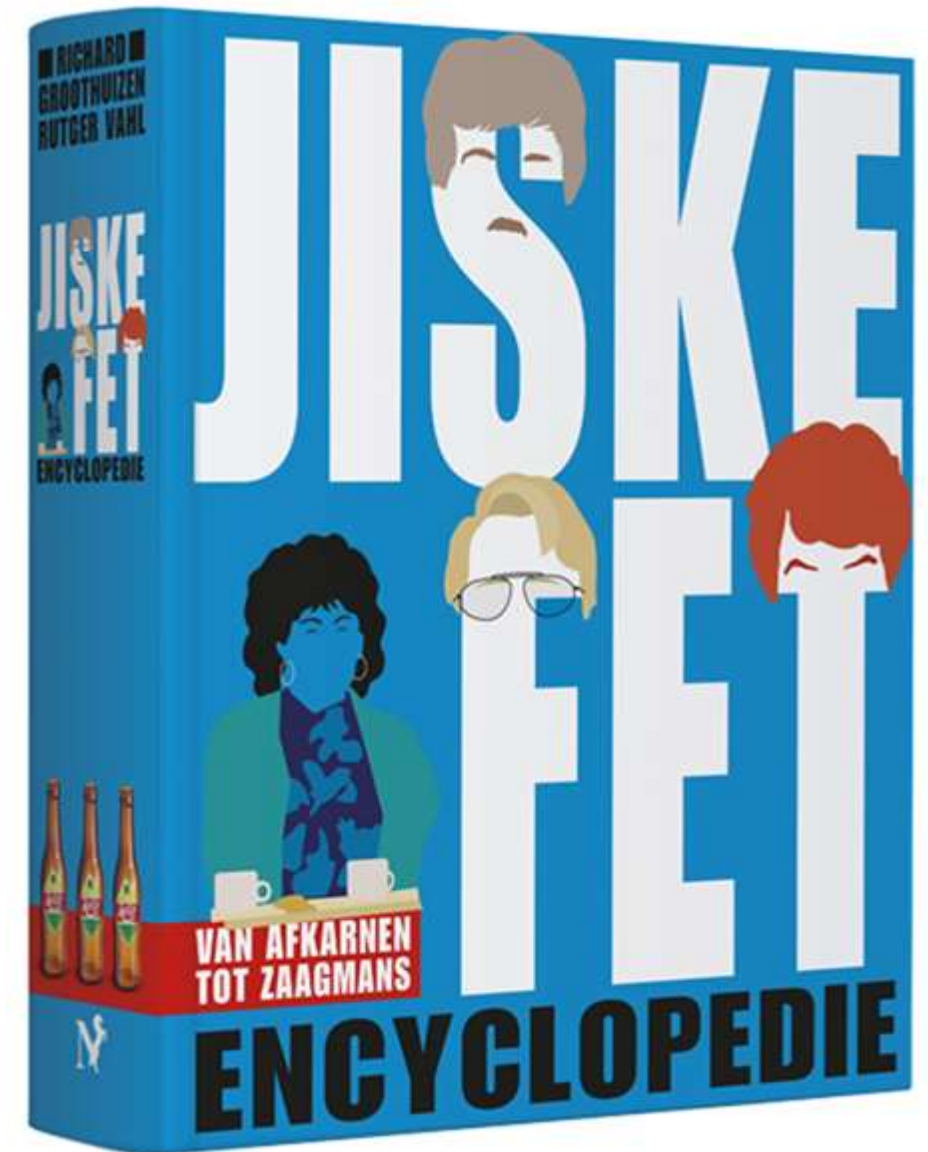
- Merkinbreuk, sticker nodig

Hof Amsterdam

- Informatievrijheid > geldige reden

Hoge Raad

- Als geldige reden, dan geen toetsing aan
‘eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’



Hof van Justitie C-298/23

IKEA / Vlaams Belang

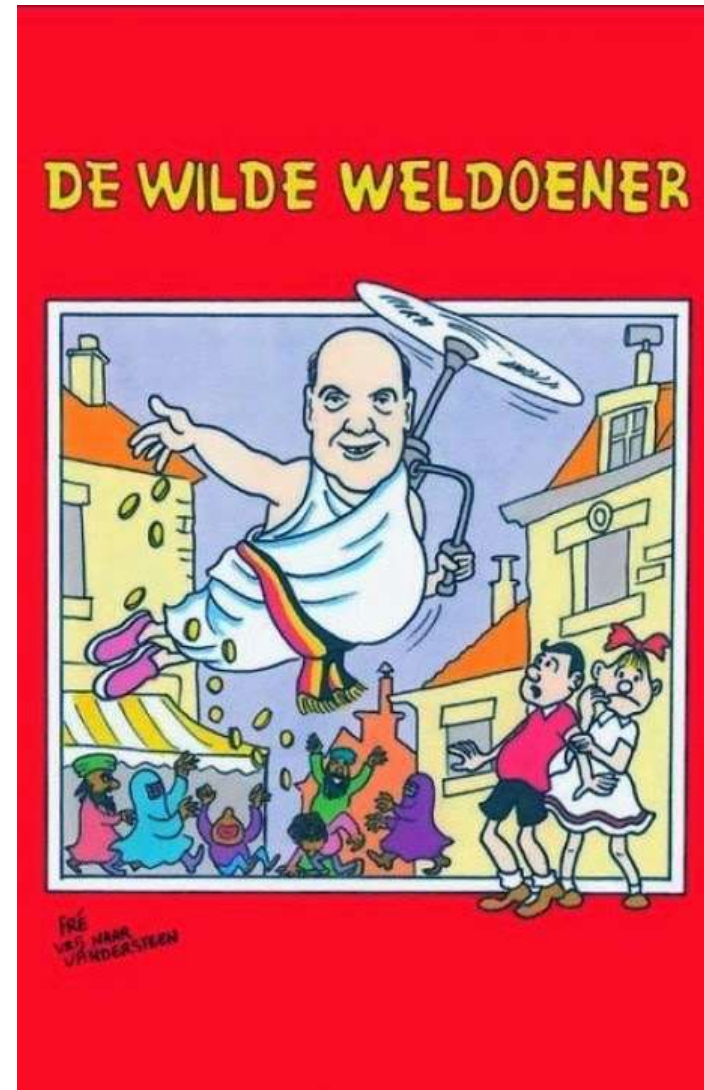
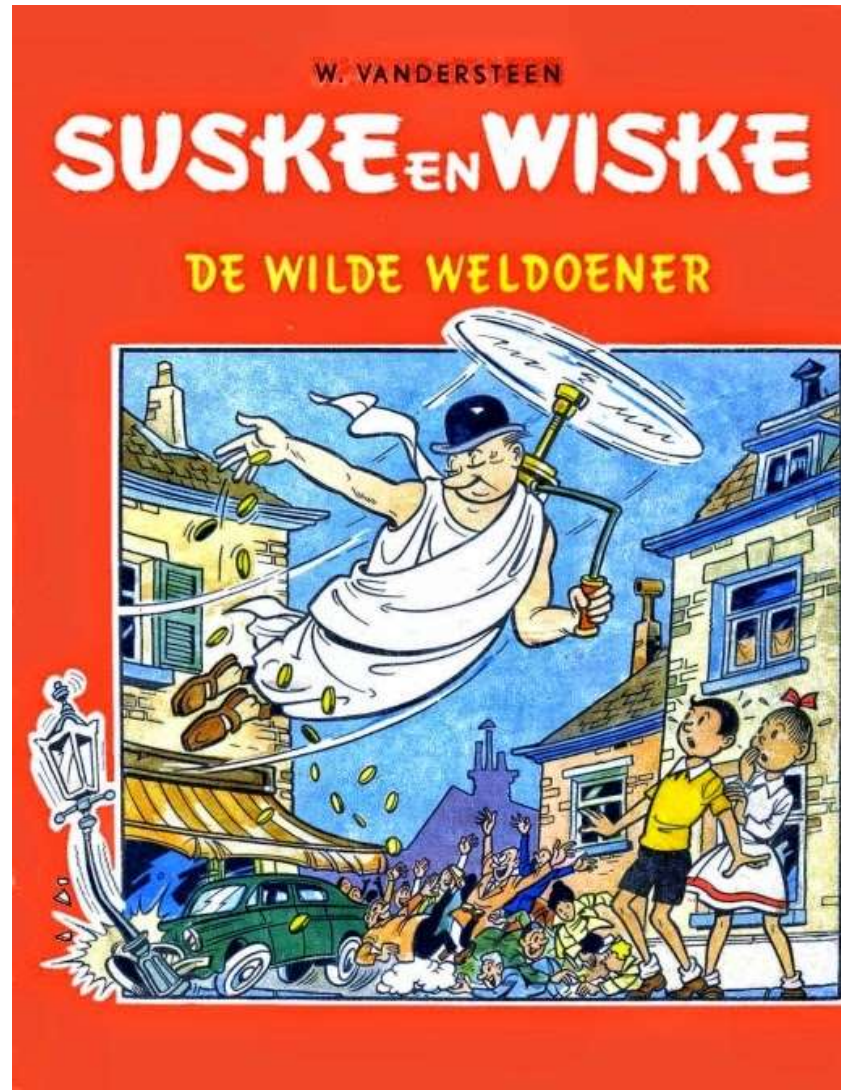
Ondernemingsrechtbank Brussel (2023)

- Lijst gedetailleerde vragen aan HvJ
 - (Hoger beroep tegen stellen van vragen door Hof van Beroep Brussel afgewezen op 22 september 2024).



VLAAMS BELANG

Deckmyn / Vandersteen (2014)





1. GEZINSHERENIGING VERSTRAKKEN

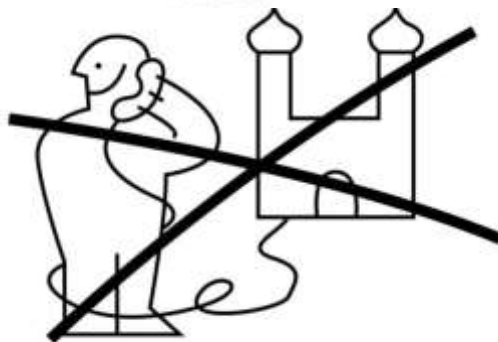


IKEA-PLAN
IMMIGRATIE KAN ECHT ANDERS

15. SOCIALE BUSTAND VOOR SUBSIDIAIR BESCHERMDE TOT HET ABSOLUTE MINIMUM BEPERKEN



IKEA-PLAN
IMMIGRATIE KAN ECHT ANDERS



7. GEEN MAXIMALE TERMIJN VAN 2 MAANDEN OM ASIELZOEKERS VAST TE HOUDEN

"In een studie zal de Zweedse wetgeving worden getoetst aan de EU-wetgeving, en zullen wetwijzigingen en andere maatregelen worden voorgesteld om de rechten van asielzoekers zoveel mogelijk wettelijk te beperken", aldus het Tido-akkoord.

Een belangrijke beperking naar Europees recht is de mogelijkheid om asielzoekers gedurende een bepaalde periode tijdens de asielprocedure vast te houden⁵³. Dit bijvoorbeeld om de identiteit vast te stellen, in geval van risico op onderduiken, omdat er redelijke gronden zijn om te oordelen dat een nieuw asielverzoek werd ingediend om een terugkeerbesluit te omzeilen, ... De mogelijkheden en voorwaarden hier toe zijn op Europees vlak strikt geregeld. Nochtans slaagt de Belgische wetgever erin om nóg strenger te zijn dan strikt gezien noodzakelijk is op EU-niveau.

De Belgische wetgeving beperkt de termijn waarbij een asielzoeker vastgehouden mag worden namelijk tot maximaal 2 maanden⁵⁴. Deze termijn is meerdere malen verlengbaar tot in totaal maximaal 6 maanden⁵⁵.

Het Europees recht vereist geen strikte maximale termijnen, maar legt enkel op dat de bewaaring een zo kort mogelijke termijn dient te bestrijken⁵⁶. De maximumtermijnen die de Vreemdelingenwet bevat kunnen dus geschrapt worden.

→ Aanpassen artikel 74/6, §4, vierde tot zesde lid van de Vreemdelingenwet door de maximumtermijnen te schrappen en erin te zetten dat het een redelijke termijn moet zijn.

⁵³ Tido-regeraakkoord dd. 14 oktober 2022 (nije vertaling).

⁵⁴ Deze redenen zijn bepaald in artikel 8, (3) van de Oproegschijde.

⁵⁵ Artikel 74/6, § 1, vierde lid van de Vreemdelingenwet.

⁵⁶ Artikel 74/6, § 1, zesde lid van de Vreemdelingenwet.

⁵⁷ Artikel 9, (1) van de Oproegschijde.



IKEA-PLAN

Prejudiciële vragen IKEA / Vlaams Belang

- Vrijheid van meningsuiting > geldige reden?
- Mag rekening houden met
 - commercieel karakter
 - concurrentiemotieven
 - algemeen belang / debat
 - bekendheid
 - omvang/intensiteit/territoir
 - reputatie/imago/reclame/functie
 - eigen inbreng/verwarring/herkomst functie?



Conclusie?

100 jaar bmm
1974 - 2074

- Benelux (merkenrecht) blijft relevant!
- Op naar de volgende vijftig jaar!



Tot in 2074!

