Louma

BMM Voorjaarsbigenkomst 2019

What's the deal?

Stand van zaken van dealerjurisprudentie & refererend merkgebruik

Jaap Bremer

Louwman Museum, 11 april 2019

Top 10 Most Valuable Brands Rank 2018: 1 2017: 3 BV 2018: \$43,930m +24% BV 2017: \$35,544m Mercedes-Benz Brand Rating: AAA-↓ Rank 2018: 2 2017: 1 BV 2018: \$43,701m -6% BV 2017: \$46,255m ΤΟΥΟΤΑ Brand Rating: AAA- \downarrow Rank 2018: 3 2017: 2 BV 2018: \$41,790m +6%

BV 2017: \$39,335m













BarentsKrans

VIDEO: RAMBAM BEWIJST: GROTERE OPLICHTERS DAN JET CARS ZIJN ER NIET



Wachten op imagef.pubmatic.com...



Inleiding

Overzicht te bespreken onderwerpen

- Wettelijk kader en achtergrond
- Soorten dealers
- Wat leert de rechtspraak : wat mag wel en niet?

Achtergrond

- Evenwicht tussen twee fundamentele belangen: bescherming merk(functies) vs. bescherming onvervalste mededinging
- Richtlijn EU 2015/2436 (Trade Mark Reform Package): ov. 27:
 - "De door een merk verleende uitsluitende rechten mogen de houder <u>niet het recht</u> verlenen het <u>gebruik door derden te verbieden</u> van tekens of aanduidingen die op <u>billijke wijze</u> en dus volgens <u>eerlijke gebruiken</u> in nijverheid en handel worden gebruikt. (...)
 - "Voorts mag de houder <u>niet gerechtigd</u> zijn het billijke en eerlijke gebruik van het merk te verbieden wanneer dit gebruik bedoeld is <u>ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de</u> <u>houder.</u>"
 - "Gebruik van een merk door derden om de aandacht van de consument te vestigen op de <u>wederverkoop</u> van <u>authentieke waren</u> die oorspronkelijk door of met de toestemming van de houder van het merk in de Unie waren verkocht, moet als <u>billijk worden beschouwd</u> wanneer dit gebruik tevens strookt met de <u>eerlijke gebruiken in nijverheid en handel</u>."
 - (Zie ook Uniemerkenverordening EU 2017/1001 (ov. 21).)

Achtergrond referened merkgebruik

- Dus: gebruik merk mag onder omstandigheden, mits er sprake is van gebruik op billijke wijze en naar eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
- Zie bijv. HvJ EU 6 oktober 2015, zaak C-500/14 (Ford Motor Company)):
 - "Door een <u>beperking</u> van de gevolgen van de rechten die de merkhouder (...) beogen artikel 6 van die richtlijn en artikel 12 van die verordening immers de <u>fundamentele belangen</u> van de <u>bescherming van de merkrechten</u> en de <u>rechten van het vrije verkeer</u> van goederen en het vrij verrichten van diensten in de interne markt met elkaar in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven."

Wettelijk kader

Art. 2.23 lid 1, aanhef en sub c BVIE (Nieuw):

"Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van (...) "het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk <u>noodzakelijk</u> is om de <u>bestemming</u> van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel; één en ander voor zover het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de <u>eerlijke gebruiken in nijverheid en handel</u>."

Lid 3:

een merk 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, tenzij er voor de houder <u>gegronde redenen</u> zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

Soorten dealers

- Grofweg drie soorten:
 - Officiële dealers
 - Niet-officiële wederverkopers, reparatie-/onderhoudsbedrijven, 'merkspecialisten'
 - Aanbieders van gerelateerde producten (bijv. generieke onderdelen) en diensten die betrekking hebben op de merkproducten.

BarentsKrans

Categorie 1: Officiële dealer



- Presentatie in de praktijk veelal als "officieel [merk] dealer" (of gewoon als '[merk]dealer', met een "officiële website"
 - Niet als 'specialist'

ASV Eindhoven & Veghel - Officiële Mercedes-Benz dealer

https://www.asv.nl/ 🔻

Welkom bij **ASV**. In Eindhoven en Veghel. ... Kies uw variant carrosserie en bekijk direct onze voorraad nieuwe en gebruikte **Mercedes-Benz** modellen. Previous.

AUTO PALACE - Uw officiele Alfa Romeo dealer

https://www.autopalace-fcagroup.nl/dealer/alfa-romeo < AUTO PALACE Uw officiële Alfa Romeo Dealer voor ZWOLLE, ALMERE, HOOGEVEEN.

> Officiële website | Welkom bij Jaguar Kimman ... - De Jaguar dealer www.jaguar-dealers.nl/nl/jaguar/jaguar-kimman-amsterdam/nl/home/ 🔻

Vragen over tweedehandswagens, proefritten, speciale voorwaarden, onderhoud of een financieringsaanvraag? We helpen u graag bij **Jaguar** Kimman ...

- Vereisten verkopers & werkplaats
 - IVA opleiding
 - ISO certificering
 - Minimum aantal verkopers
- Minimum aantal auto's in showroom (elk model één)
- Minimum afname aantal auto's op jaarbasis
 - Wanneer doel niet behaald, kan dit einde dealerovereenkomst betekenen (vgl. Rb. Amsterdam 2 oktober 2013, KG ZA 13-856 (Bralim Holding B.V. / Mercedes-Benz Nederland)



- Huisstijl
 - Kleurgebruik
 - Gevelaankleding
 - Servies
 - Website, social media









×

C

Onze modellen

A



B







- Meestal:
 - Voormalige officiële dealer
 - Universeel BOVAG bedrijf dat zich profileert als specialist in bepaald merk
 - Garagebedrijf dat zich specialiseert in onderhoud en reparatie van bepaald merk auto's

Porsche Specialist Car Service Visser - Oude Loswal 12 Hilversum https://carservicevisser.nl/ -

Alle **Porsche** modellen. Onderhoud & reparatie. Revisie. Restauratie. Aankoopkeuring & taxatie. In- en verkoop **Porsche** occasions. Hilversum 035-623 37 09.



BarentsKrans

Welkom bij Timmer Automobielen



Timmer Automobielen

Wij zijn gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van gebruikte Saab's. Wij hebben ook een aantal Saab Classics op voorraad.



Verkoop gebruikte auto's

Bij ons vindt u de grootste collectie gebruikte Saab's van goedkopere voertuigen tot dealer onderhouden occasions.

Algemeen

- Niet-officieel dealer wil zo dicht mogelijk tegen officiële dealer aan zitten
- Logisch: wel lusten, niet (dure) lasten
- Typerend is gebruik van merken:
 - in handelsnaam/domeinnaam,
 - In advertenties
 - op website
 - op gevel bedrijfspand
- Hoe ver mag een niet-officiële dealer daarin gaan?



Kernjurisprudentie (1 van 3)

- Pre- BMW/Deenik:
- **1993**: BenGH 20 december 1993, zaak A 92/5 (Haze/Daimler-Benz)
 - Inbreuk ex art. 13 A lid 1, aanhef, onder 1 en 2 (thans: art. 2.20 lid 2 sub a/b), als "bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteits-suggestie."



BarentsKrans

Categorie 2: niet-officiële dealer, specialist

Kernjurisprudentie (2 van 3)



- **1999**: HvJ EU 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW/Deenik)
 - Hoofdregel: merkhouder kan niet verbieden dat derde merk gebruikt om publiek te informeren dat hij gespecialiseerd is of specialist is in BMW (r.o. 64)
 - "dat de artikelen (...) de <u>merkhouder niet toestaan een derde te verbieden</u>, van zijn merk gebruik te maken om <u>bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud</u> van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een <u>commerciële band</u> tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een <u>bijzondere relatie</u> tussen de twee ondernemingen bestaat."
 - Enkele feit dat dit zijn eigen activiteit een kwaliteitsuitstraling geeft, levert geen gegronde reden voor verzet op
 - Uitzondering: tenzij merk zo wordt gebruikt, dat indruk wordt gewekt dat er een commerciële band is tussen merkhouder en deze derde, met name dat het een officiële dealer is of dat er een andere bijzondere relatie is.

Kernjurisprudentie (3 van 3)

- 2005: HvJ EU 17 maart 2005, zaak C-228/03 (Gillette/LA-Laboratories)
- Eerlijk gebruik" door de derde brengt een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder met zich
- Geen "eerlijk gebruik", wanneer (niet-limitatief):
 - Er een indruk van een commerciële band tussen derde en merkhouder kan ontstaan (zie HvJ EU BMW/Deenik)
 - De waarde van het merk wordt aangetast, doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit onderscheidend vermogen of reputatie
 - Link met HvJ EU L'Oréal/Bellure ('kielzogvaren')
 - Goede naam van het merk wordt geschaad
- 'Noodzakelijk' alleen indien gebruik merk enige middel is om bestemming waren/diensten aan te duiden

Enkele hoofdregels

- Niet altijd even consistente lijn te ontdekken in lagere rechtspraak
- Gebruik beeldmerk meestal uit den boze
 - "Beeldmerken zijn geschikt om juist aan te duiden dat de gebruiker tot het netwerk van de merkhouder behoort." (Rb. 22 april 2004, LJN AQ6734 (Subaru/dealers), r.o. 11)
 - Maar Hof A'dam: beeldmerk an sich onvoldoende voor wekken indruk commerciële band

- Gebruik merken op gevel & buiten showroom (1 van 3)
- Gebruik beeldmerk op gevel door niet-officiële dealer? Niet toegestaan (Rb. Alkmaar 31 juli 2003, NJF 2003, 1 (Subaru/Schot))



- Toevoegen woord 'specialist' na beeldmerk? Niet toegestaan (Rb. Alkmaar 31 juli 2003, NJF 2003, 1 (Subaru/Schot))
- Toevoegen woord 'specialist' na woordmerk? Toegestaan, toch...? (Rb. Alkmaar 31 juli 2003, NJF 2003, 1 (Subaru/Schot), maar ook Hof Den Haag 15 januari 2013, IER 2013/41 (Porsche/Porsche Specialist))



- Gebruik merken op gevel & buiten showroom (2 van 3)
- Gebruik beeldmerk als raamsticker? Niet toegestaan (Rb. Amsterdam 19 oktober 2017, KG ZA 17-894 (Mazda/X))



 Gebruik afbeelding van een Jaguar (dier) op gevel Jaguar specialist? Zou dat wel mogen?

- Gebruik merken op gevel & buiten showroom (3 van 3)
- Gebruik woord-beeldmerk op zuil bij ingang?
 Niet toegestaan (Rb. Den Haag 31 mei 2006, HA ZA 04-2610 (Porsche/ Ekris); Rb. Den Haag 10 december 2009, KG ZA 09-1525 (Hyundai/Van der Vliet))
- Gebruik silhouet bekende auto op muur?
 Wellicht toegestaan (maar: auteursrecht?)





- Gebruik merken op documenten, kantoorartikelen e.d.
- Gebruik beeldmerk op briefpapier, orderbevestigingen, visitekaartjes?
 Niet toegestaan (Rb. Amsterdam 19 oktober 2017, KG ZA 17-894 (Mazda/X))
- Gebruik woordmerk in zelfde/gelijkend lettertype als merkhouder? op briefpapier, orderbevestigingen, visitekaartjes?
 Niet toegestaan (Rb. Amsterdam 19 oktober 2017, KG ZA 17-894 (Mazda/X))







- Eigen logo's
- Gebruik eigen logo met elementen van logo merkhouder?
 - Bv. letters A en V boven elkaar, zodat het associatie oplevert met logo Renault Niet toegestaan ((Rb. Den Haag 23 mei 2013, KG ZA 13-240 (Renault/Van den Brink)





Online gebruik (1 van 4)

- Gebruik woordmerk als deel van een domeinnaam?
 Niet toegestaan (Rb. Breda 14 januari 2004, IER 2004, 46 (DaimlerChrysler/Meeteren); (Rb. 22 april 2004, LJN AQ6734 (Subaru/dealers), Rb. Den Haag 2 september 2010 (Grohe/R&M))
 - Dit gaat vaak gepaard met gebruik als handelsnaam (maar: zie Hof Den Bosch 15 april 2008 (Yonex/Belgro)) en Rb Breda 25 september 2009 (Ford/Axit))

Lancia specialist René de Graaf www.renedegraaflancia.nl/ -

 Gebruik (woord-)beeldmerken op website?
 Niet toegestaan (Rb. Den Haag 31 mei 2006, HA ZA 04-2610 (Porsche/Ekris) Zie ook Subaru/Schot DAAROM VOOR SAAB ONDERHOUD NAAR DÉ SAAB SPECIALIST: CARTEAM AUTOBEDRIJF HARTEVELD



- Sinds 1963 Saab-dealer voor de randstedelijke regio
- Persoonlijke service en aandacht
- Specialistische Saab kennis aanwezig

Goed opgeleide Saab technici

Carteam Autobedrijf Harteveld is de Saab specialist voor Delft, Pijnacker, Nootdorp, Den Haag, Rotterdam, Rijswijk, Voorburg en Zoetermeer.



Bel voor werkplaatsafspraak:

015-2565100

> MAAK AFSPRAAK ONLINE

- Online gebruik (2 van 4)
- Maar... gebruik beeldmerk om originele merkproducten aan te bieden?
 Wel toegestaan (Hof Den Haag 19 juli 2007, 05-742 en HR 10 juli 2009, IER 2010, nr. 8 (G-Star/Metro)
 - Gebruik merk om verdere verhandeling originele merkproducten aan te kondigen toegestaan (HvJEU 4 november 1997 (Dior/Evora).
 - Hof: Loyaliteitsverplichting jegens merkhouder brengt niet mee dat alleen gebruik mag worden gemaakt van woordmerk.
 - HR: Noodzaak gebruik beeldmerk niet vereist
- Vraag: waar is de grens tussen gebruik voor aanbieden (uitgeputte) merkgoederen en gebruik voor aanprijzen eigen waren/diensten?

- Online gebruik (3 van 4)
- Gebruik disclaimer op website?
 - "Deze website is geen onderdeel van [merkhouder]"
 Niet voldoende (Hof Den Haag 13 augustus 2013, IER 2013/63 (Talens/Talensshop))
 - Vaak te klein, te onduidelijk, alleen online, onder aan de pagina etc.



Enkel houden van een domeinnaam met daarin een merk?

Toegestaan (Rb. Den Haag 10 december 2009, KG ZA 09-1525 (Hyundai/Van der Vliet))

 Om te voorkomen dat derden er mee aan de haal gaan, als bijvoorbeeld een hernieuwde samenwerking tot stand komt

Gebruik markant kenmerk automerk



Gebruik markant kenmerk automerk

An sich waarschijnlijk toegestaan, maar in combinatie met andere factoren draagt het bij aan suggestie commerciële band (Vgl. Hof Den Haag 15 januari 2013, IER 2013/41 (Porsche/Porsche Specialist))

Auteursrecht mogelijk ook probleem



Nordicar Volvo Specialist

Wie zijn wij Werkplaats Garantie Occasions Contact

- Gebruik in of in combinatie met handelsnaam (1 van 2)
- Frase "Onafhankelijk [merk] dealer"?
 Niet toegestaan (Hof Den Haag 13 augustus 2013, IER 2013/63 (Talens/Talensshop))
 - 'Dealer' wordt begrepen als 'officiële dealer'; gebruik "onafhankelijk" neemt indruk bijzondere band niet weg
- Woordmerk in combinatie met "onafhankelijk [merk] specialist" of "[merk] specialist"
 Voorheen (sinds BMW/Deenik) toegestaan, maar...

Land Rover specialist Eelde, nabij Groningen | Garage Caspers https://garagecaspers.nl/garage-caspers/land-rover •



Garage van den Berg

Meer dan alleen onderhoud

Wij zijn een klein garage bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in het merk Porsche en BMW, Willem van den Berg (senior) is in 1978 zich te beginnen te specialiseren in het merk Porsche en BMW.

Wij streven ernaar om samen met u uw auto in top conditie te houden of naar deze top conditie toe te groeien.

Bij Ralph van den Berg is ook uw onschatbare klassieker of sport auto in goede handen.

- Categorie (b): gebruik in of in combinatie met handelsnaam (2 van 2)
- Gebruik van "Porschespecialist" voor onderneming die zich toelegt op verkoop en onderhoud tweedehands Porsches en domeinnaam porschespecialist.nl
- "Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk [van een bijzondere band] niet wegneemt" (r.o. 13)
 - Bijzondere band hoeft nml. niet per se een officieel dealerschap te zijn
 - Wel toegestaan: "gespecialiseerd in reparatie en onderhoud Porsche", "specialist in Porsche", "gespecialiseerd in Porsche"
 - Disclaimer neemt inbreuk niet weg
- Is Hof Den Haag juist geweest?
 - Neem relevant publiek in ogenschouw: raakt dit publiek in verwarring?

Categorie 3: diensten/producten m.b.t. merkproducten

Gebruik merk in combinatie met andersoortig product (bv. verzekering)
 Gebruik merk wellicht onvermijdelijk, maar gaat om <u>de manier waarop</u>



En vraag uw Aston Martin autoverzekering direct aan!

Sportwagen verzekering -



Categorie 3: diensten/producten m.b.t. merkproducten

Porsche-portfolio - A1 Car Cleaning Bunschoten

https://www.a1-carcleaning.nl/contactgegevens/porsche-portfolio/ *

Youngtimer of klassieke **Porsche** laten **poetsen**? ... A1 Car Cleaning heeft zeer veel ervaring met "detailing" van elk type **Porsche** 356, 928, 968, 911 en ook ...

BENTLEY BENTLY CAR COVERS

Custom tailor made indoor and outdoor car covers for all Bentley cars.

Ferrari autoverzekering - VDK assurantiën

vdkassurantien.nl/ferrari-autoverzekering -

Een Ferrari autoverzekering vindt u bij VDK Assurantiën. Een Ferrari verzekeren is bij ons heel makkelijk. Wij zijn gespecialiseerd in het verzekeren van alle ...

Conclusie

Grote lijnen rechtspraak: de niet-officiële dealer mag niet veel

- Beeldmerken mogen vrijwel nooit
- Net als merk in handelsnaam, domeinnaam of in eigen logo
- Disclaimers bieden maar zelden uitkomst
- Specialist in {...} of gespecialiseerd in {...} mogen wel en [...]-specialist vermoedelijk ook nog wel, maar ligt eraan hoe
 - Woord 'specialist' is geen synoniem voor 'onafhankelijke wederverkoper/reparateur
- Rechtspraak zeer casuïstisch, dus.... uitkomst hangt af van omstandigheden van het geval.

BarentsKrans

Vragen?

Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you. - Jeremy

BarentsKrans

Contactgegevens

BarentsKrans N.V.

Lange Voorhout 3 2514EA Den Haag Nederland W <u>www.barentskrans.nl</u>

J. (Jaap) J.E. Bremer E jaap.bremer@barentskrans.nl T +31-(0)70-3760625

