Leeway

Overzicht rechtspraak
Hof van Justitie EU & Gerecht EU

Michiel Odink (Leeway Advocaten)

BMM Antwerpen
24 maart 2022

bmm
Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht
Association Benelux pour le droit des Marques et Modèles

Modellenrecht

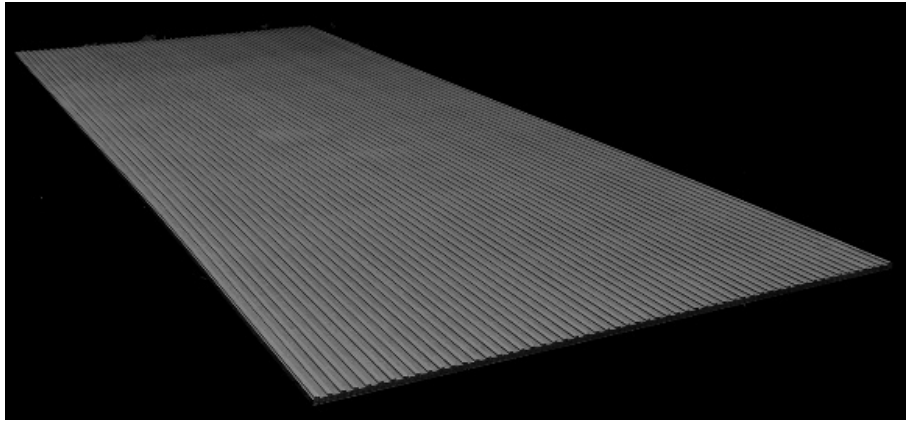
Leeway

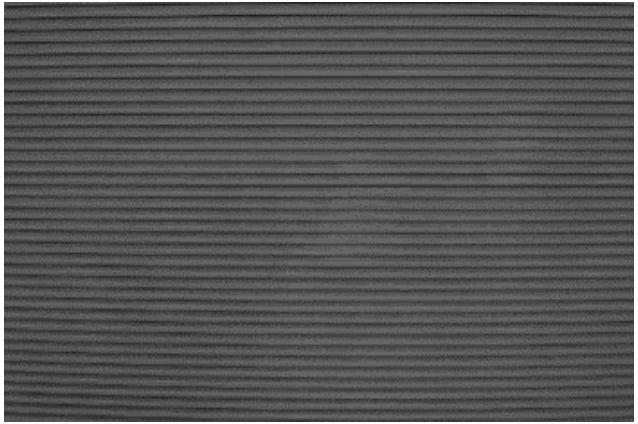
Nieuwheid en eigen karakter

Leeway

I. Gerecht EU 10 november 2021 (Eternit / EUIPO)

“Panelen voor de bouw”





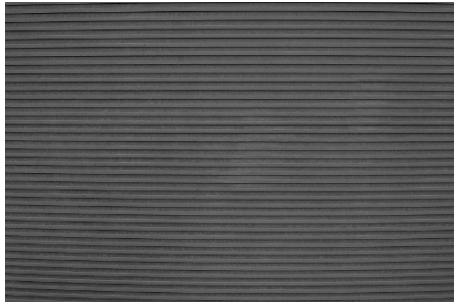
Leeway

Wat is er gebeurd?

Eternit heeft een model aangevraagd op 15 september 2014 (“Panelen voor de bouw”)

Eternit Österreich heeft de nietigheid ingeroepen:

- het litigieuze model zou niet nieuw zijn
- geen eigen karakter hebben; en
- de uiterlijke kenmerken zouden uitsluitend door de technische functie worden bepaald



Wat doen EUIPO en Board of Appeal?

Verklaren model nietig omdat het geen eigen karakter zou hebben ten opzichte van een model dat in 2013 openbaar was gemaakt in een brochure:

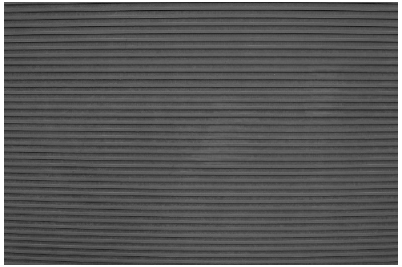
Daadwerkelijke toepassing

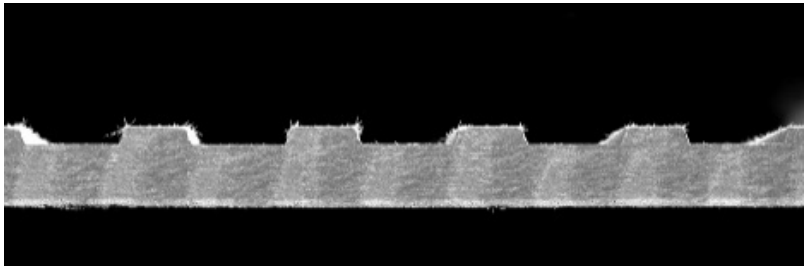
Stelling Eternit: EUIPO heeft voor de nauwkeurige omschrijving van oudere model geen rekening gehouden met daadwerkelijke toepassing van modellen.

Gerecht: jawel want kamer van beroep heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat

(a) bovenvlak van modellen enige zichtbare oppervlak is als panelen zijn bevestigd.

(b) bouwpanelen aan rand kunnen worden gesneden om ze aan te passen aan grootte & vorm van het gebouw en er dus geen enkele reden had om het exacte aantal verhogingen te tellen.





Déjà vu

Stelling Eternit:

- mate van vrijheid binnen specifieke sector is zeer beperkt; en
- er is zelfs sprake van een bepaalde tendens binnen de industrie.
- (minimale) verschillen ten opzichte van oudere model leveren daarom toch eigen karakter op.

Gerecht:

- beide modellen hebben zeer gelijksoortige vorm, parallelle verhogingen en verlagingen, vergelijkbare verhoudingen en structuur.
- Tendens niet relevant: vrijheid van ontwerper wordt beperkt door het bestaan van een eventuele tendens binnen een bepaalde industrie

Conclusie: gelet op de gemiddelde mate van vrijheid van de ontwerper wekt het model bij de geïnformeerde gebruiker een algemene „déjà vu”-indruk ten opzichte van het oudere model.

II. Gerecht EU 20 oktober 2021 (JMS Sports / Inter-Vion)

- Nieuwheid en eigen karakter van **spiraalvormig haarelastiekje**

Wat is er gebeurd?

- JMS heeft een model geregistreerd bestaande **uit spiraalvormig haarelastiekje**
- Inter-Vion betwist geldigheid van het model op grond van het ontbreken van nieuwheid en een eigen karakter → Blogs uit 2009 over de SwirlDo & Fancy Fan
- JMS betwist ontvankelijkheid & bewijskracht van het bewijs

Wat is er gebeurd?

- JMS betwist dat het model van SwirliDo gelijk is aan haar model

- JMS betwist de bewijskracht van het bewijs (onder andere blogs en gebruik van Wayback Machine)

Waarom interessant?

- Inter- Vion maakt voor prior art bewijs gebruik van Archive.org (Wayback Machine)
- JMS betwist bewijskracht van de afbeeldingen
- Ontvankelijkheid van bewijs

(Noot: bewijs pas “fysiek” in het geding gebracht bij Gerecht)

Argument Inter-Vion: “gaat om openbaar toegankelijk bronnen”

Gerecht: dit snijdt geen hout aangezien het Gerecht niet opnieuw de feiten hoeft te onderzoeken tegen de achtergrond van stukken die voor het eerst bij het Gerecht zijn overgelegd

(zie ook arrest van 27 februari 2018, Gramberg/EUIPO)

Gerecht EU

- partij die om nietigverklaring verzoekt is vrij in de keuze van het bewijsmateriaal

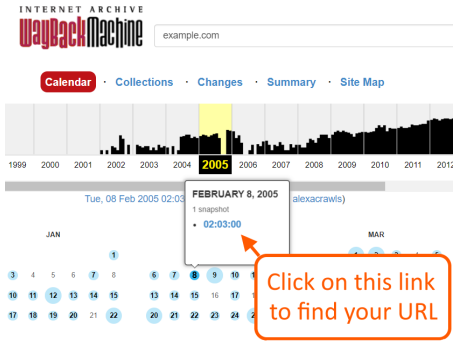
- verschijning van een model op internet vormt een "publicatie" in de zin van artikel 7 van verordening nr. 6/2002 → dus ook screenshots en resultaten van Wayback Machine

- argument dat er met blogs geknoeid zou kunnen zijn wordt door Gerecht in de wind geslagen

- Belangrijk:

(i) altijd schriftelijk fysiek bewijs indienen ook al gaat het om openbare bronnen

(ii) (aanvullend bewijs van screenshots aanbevolen (zoals Google zoekresultaten)



III. HvJ EU 28 okt 2021 Ferrari / Mansory Design
een stukje Ferrari FXX-K

- Een stukje Ferrari FXX-K
- Mansory Design maakt zogenaamde tuning kits om de Ferrari 488 GTB op de FXX-K te laten lijken

HvJ EU 28 okt 2021, (Ferrari / Mansory Design)

Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel ontstaat op de datum waarop het scheppend werk voor het eerst binnen de Unie voor het publiek beschikbaar is gesteld

Verschijningsvorm is doorslaggevend

- De verschijningsvorm is het doorslaggevende element van een model
  (zie ook HvJ Easy Sanitary Solutions, Group Nivelles en Doceram)

- Ontwerpers zijn niet verplicht om elk deel van hun voortbrengselen waarvoor zij bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wensen, afzonderlijk beschikbaar te stellen.

- Maar….deel van het voortbrengsel moet wél duidelijk herkenbaar zijn zodat dat ingewijden kennis kunnen nemen van de feiten die aan de openbaarmaking ten grondslag liggen

- eigen karakter moet het betrokken deel of onderdeel een zichtbaar gedeelte van het voortbrengsel of samengestelde voortbrengsel vormen dat duidelijk is afgebakend door lijnen, een omtrek, kleuren, vormen of een specifieke textuur.

Beschikbaarstelling van delen

Vraag: is beschikbaarstelling voor het publiek van de afbeelding van voortbrengsel in zijn geheel, tevens openbaarmaking van de modellen van de delen van dat voortbrengsel?

Ja, als bij die beschikbaarstelling de verschijningsvorm van dat deel duidelijk herkenbaar is. Anders kunnen de ingewijden immers, voor betrokken deel van het voortbrengsel niet redelijkerwijs de vereiste kennis verkrijgen.

Ontwerpers zijn niet verplicht om elk deel van hun voortbrengselen waarvoor zij bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel wensen, afzonderlijk beschikbaar te stellen.

Wanneer, openbaarmaking bestaat in publicatie van afbeeldingen van een voortbrengsel, moeten de kenmerken van het deel of onderdeel van dit voortbrengsel waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het betrokken model, dus duidelijk zichtbaar zijn.

Kwade trouw

Leeway

IV. Gerecht EU 22 september 2021 (Asiangear / Multimox)

- Multimox heeft in 2006 een gemeenschapsmodel voor Scooter ingeschreven bij het EUIPO
- Asiangear roept nietigheid in en beroept zich op kwader trouw
- Gerecht: kwade trouw-argument is irrelevant
- In modellenrecht is het niet van belang of de betrokken modellen van een ander zijn gekopieerd, maar of deze modellen dezelfde algemene indruk wekken.
- Interessant gegeven: Rechtbank Den Haag (vonnis van 11 augustus 2021) oordeelde wél dat er sprake is van kwade trouw → Gerecht slaat hier geen acht op

B. Merkenrecht

Leeway

V. HvJ EU 3 jun 2021 (Yokohama / Pirelli)

Pirelli heeft beeldmerk geregistreerd voor klasse 12 (geen 3D)

Technische uitkomst

De basis:

Artikel 7(1)(e)(ii) GMVO
Geweigerd wordt inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen

Artikel 7(1)(e)(ii) Uniemerkenverordening:
Geweigerd wordt inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;

HvJ EU 3 jun 2021 (Yokohama / Pirelli)

Yokohama wil model voor banden nietig laten verklaren, omdat er volgens Yokohama sprake is van wezenlijke kenmerken van dit merk die uitsluitend functioneel zijn.

Argumenten van Pirelli:

1. groef vertegenwoordigt niet het product (banden of het profiel) maar is slechts een deel (één groef van vele) van slechts een ander deel (profiel) dat alleen samen met andere delen (zijwanden) het product vormt (banden), en
2. groeven hebben geen technisch effect hebben omdat water in feite niet door het dunnere deel van de groef kan weglopen.

HvJ

HvJ EU geeft Pirelli gelijk

> *“the single groove was only a very limited part of another limited part, namely a tyre tread. Pirelli’s two-dimensional (2D) mark did not represent a 3D tyre tread (Paragraph 55)”*

Volgens het Hof was het duidelijk dat:

het “teken” noch de vorm van een band noch de vorm van een profiel voorstelt
uit de grafische voorstelling van het teken blijkt ook niet dat dit teken bestemd is voor gebruik op een profiel van een band en dat het een functionele vorm betreft die een technische functie vervult of uitoefent.

Waarom interessant?

Deze beslissing lijkt in strijd te zijn met Yoshida-arrest, dat bepaalt dat de bevoegde autoriteit (lees: het EUIPO) een gedetailleerd onderzoek kan verrichten waarbij naast de grafische voorstelling rekening wordt gehouden met materiaal dat relevant is om de wezenlijke kenmerken van een teken op passende wijze te identificeren (punt 54).

In Yoshida werd het uit een "stippenpatroon" bestaande 2D-merk opnieuw gekwalificeerd als een 3D-greep van een mes met deuken die noodzakelijk waren om een antislipeffect te verkrijgen.

Maar: Hof onderzoekt in Pirelli alleen de functionaliteit die wordt aangedragen

Conclusie

Pyrrusoverwinning?

Het Hof bevestigt oordeel van het Gerecht:

→ ingeschreven merk leidt er niet toe dat Pirelli haar concurrenten kan verbieden om vergelijkbare vormen van banden te verhandelen

→ zeker niet wanneer een dergelijke vorm in combinatie met andere elementen van het profiel een vorm oplevert die verschilt van elk van deze elementen afzonderlijk.

Pyrrhus I (318 - 272 v.Chr.)

Bewust gedogen

Leeway

VI. HvJ EU 13 jan 2022 Heitec / Heitech promotion Conclusie A-G

De feiten

- Heitec heeft op **4 juli 2005** HEITEC als Uniemerk ingeschreven.
- Heitech Promotion is op **16 april 2003** in het handelsregister ingeschreven als HEITECH Promotion GmbH.
- Op **22 april 2009** is Heitech aangeschreven door Heitec wegens het gebruik van de handelsnaam en het merk met het woordelement HEITEC**H**.
- Heitec vordert:
  (a) handelsnaaminbreuk
  (b) inbreuk op haar Uniemerk HEITEC.

Het Bundesgerichtshof heeft prejudiciële vragen gesteld o.a. over de uitleg van artikel 9 Merkenrichtlijn.

Artikel 9 Merkenrichtlijn

Houder van een ouder merk die het gebruik van een jonger merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, kan niet meer:

A. **nietigheid** inroepen;
B. bezwaar maken tegen **gebruik** van het jongere merk.

Uitzonderingen:
1) wanneer het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd; of
2) wanneer niet meer kan worden vastgesteld dat de houder van het oudere merk het gebruik gedoogt.

Zie ook artikel 2.24 BVIE

Wat zegt Advocate General Pitruzzella?

- Begrip gedogen is een autonoom Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten dezelfde betekenis en draagwijdte moet hebben en waaraan binnen de rechtsorde van de Unie een autonome en uniforme uitlegging moet worden gegeven (HvJ Budějovický Budvar)

- Het begrip „gedogen” impliceert [...] dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich kan verzetten”(25).

Vraag: is enkel het instellen van een beroep stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen tot gevolg?

Conclusie A-G Pitruzzella

- er kan alleen een einde kan worden gemaakt aan de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen indien de houder van oudere rechten op ondubbelzinnige wijze laat blijken duidelijk en serieus voornemens te zijn een einde te maken aan het gedogen door een beroep in rechte of een administratief beroep in te stellen binnen een termijn van vijf jaar vanaf het ogenblik waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

- houder van oudere merk verliest al zijn voorrechten vanaf het tijdstip waarop rechtsverwerking wegens gedogen wordt vastgesteld dus niet alleen verbodsvordering, maar ook nevenvorderingen schadevergoeding, informatieverstrekking en vernietiging”

Specifieke weigering

Leeway

VII. Gerecht EU 1 december 2021 (Gabriele Schmid / EUIPO) – Beschermde Oorsprongsbenaming

Schmid registreert in 2011 dit merk voor:

Pompoenzaadolie, overeenkomstig de beschermde geografische benaming , Steirisches Kürbiskernöl'
(Stiermarkse pompoenzaadolie)

Kamer voor land- en bosbouw Stiermarken, Oostenrijk roept in 2018 nietigheid in

Gerecht EU 1 december 2021 (Gabriele Schmid / EUIPO)

- EUIPO en Kamer van Beroep hebben merk nietig verklaard op grond van **artikel 7 lid 1 onder i** UMV

Geweigerd wordt inschrijving van: merken die andere badges, emblemen en wapenschilden, (…), van bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan;

- Schmid verzoekt het Gerecht de bestreden beslissing te vernietigen.

Gerecht EU 1 december 2021 (Gabriele Schmid tegen EUIPO)

- omstandigheid dat pompoenzaadolie voldeed aan de BGA-vereisten betekent slechts dat Schmid de betrokken geografische aanduiding mag gebruiken
- geeft nog niet recht om het teken *als merk* te gebruiken
- mogelijk voldoet pompoenzaadolie in de toekomst niet langer aan de BGA-voorwaarden → in dat geval: misleiding

- Drie vereisten voor artikel 7 lid 1 onder i UMV:

1. embleem of het wapenschild moet van **bijzonder openbaar belang** zijn → ja
2. bevoegde autoriteit heeft inschrijving niet toegestaan → ja
3. wanneer het merk, dat een dergelijk embleem bevat, in zijn geheel beschouwd bij het publiek de indruk wekt dat er een verband bestaat tussen de houder of de gebruiker van dit merk enerzijds en de internationale intergouvernementele organisatie in kwestie anderzijds
   → volgens Gerecht heeft Kamer van Beroep dit niet onderzocht

Relevante publiek

Leeway

VIII. Gerecht EU 1 sep 2021 (Sony / EUIPO)

- In 2017 heeft Wai Leong Wong, een aanvraag tot inschrijving van het woordteken GT RACING ingediend voor lederwaren, tassen etc.
- Sony heeft hier oppositie tegen ingesteld op basis van onderstaand ingeschreven Uniebeeldmerk, alsmede een aantal niet-ingeschreven woordmerken:

Beperkt publiek?

- Sony: het relevante publiek, waaronder liefhebbers van videospelletjes, zou het ingeschreven merk opvatten als een gestileerde weergave van de hoofdletters 'G' en 'T'.

- Gerecht: onwaarschijnlijk dat letters “G” en “T” door het relevante publiek zouden worden herkend.

- Het Gerecht neemt het “algemene publiek als uitgangspunt” en niet het beperkte publiek

  “general public with at most an average level of attention”

- Het Gerecht: alle producten gericht op het algemene publiek en niet een specialistisch publiek

  “It follows that the Board of Appeal was correct in finding that the public in relation to which the analysis of the likelihood of confusion had to be carried out consisted of the general public with at most an average level of attention.”

Hamako Mori

IX. Gerecht EU 1 sep 2021 (eMessage / Apple)

eMessage / Apple: de achtergrond

- eMessage Wireless Information Services heeft inschrijving van het Gemeenschapsmerk 'e*message' sinds 29 mei 2001

- Apple roept in 2016 de nietigheid in van het merk

Conclusie EUIPO:

1. E*MESSAGE betekent 'a message that is sent by electronic means',
2. Merk E*MESSAGE was in 2001 ook beschrijvend
3. Merk E*MESSAGE ontbeerde in 2001 ieder onderscheidend vermogen
4. Merk E*MESSAGE is ook niet ingeburgerd

Waarom interessant?

- eMessage roept artikel 17 van **Het EU Handvest van de Grondrechten** in
- eMessage stelt dat EUIPO zich ten onrechte op Uniemerkenverordening beroept (in 2001 nog niet van toepassing)
- eMessage verwijst naar de soepele verleningspraktijk van het EUIPO (toen OHIM) rond de eeuwwisseling

FRA
EUROPEAN UNION AGENCY
FOR FUNDAMENTAL RIGHTS

Gerecht EU

- Ook uitspraken ná 2001 relevant
- EU Gerechten passen altijd “substantive rules” toe
- Uitspraken van Hof en Gerecht leggen juist omvang en voorwaarden uit waaronder de Merkenverordening 40/94 kan worden toegepast
- Uniemerkenverordening = geheel in lijn met eerste Gemeenschapsmerkenverordening 40/94

Normaal gebruik

Leeway

X. Gerecht EU 14 jul 2021(Fashioneast / Moschillo)

Niet normaal gebruiken van het merk

RICH
JOHN RICHMOND

Fashioneast heeft Rich John Richmond bij het EUIPO als merknaam aangevraagd, onder meer voor sieraden, tassen en kleding

Moschillo roept niet normaal gebruik (non-usus) in van het merk.

Gerecht EU 14 jul 2021(Fashioneast en AM.VI. / Moschillo)

Gerecht:
use of the element ‘john richmond’, without that element forming an integral part of a single overall sign in which the element ‘rich’ also appears, constitutes use which alters the distinctive character of the contested mark.

Het Gerecht oordeelt dat gebruik van de bestanddelen "rich" en "richmond" tezamen, maar op verschillende delen van de waren, geen normaal gebruik van het litigieuze merk kan vormen dat het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigt.

XI. HvJ 10 maart 2022, Maxxus

Niet normaal gebruiken van het merk

Bewijslast voor het feit dat een merk „normaal is gebruikt”, rust op de houder van dat merk (zie arrest van 22 oktober 2020, Ferrari, C-720/18).

Maar….feit dat de verzoekende partij niet de bewijslast draagt, ontslaat haar niet van verplichting om volledige uiteenzetting te geven van de feiten waarop zij haar beweringen baseert.

Belang?

Volgens Hof:

- Geen verplichting voor verzoeker om:

(a) marktonderzoek te verrichten
(b) haar vordering met gesubstantieerd betoog te onderbouwen

Illustreert de laagdrempeligheid van de non-usus actie

3D Merken

Leeway

XII. Gerecht EU 19 januari 2022 Tecnica Group / EUIPO

XIII. Gerecht EU: 3D-merken

Kamer van beroep en Gerecht EU

- het merk heeft "de algemene 'L'-vorm heeft van elke andere laars die zich aan de voeten moet aanpassen;
- overige kenmerken niets bijzonders in vergelijking met andere après-skilaarzen".
- Interessant aangezien: de Italiaanse rechtbank wel auteursrechtelijke bescherming aan Moon-Boot heeft toegekend. Maar: onderscheidend vermogen is iets anders dan originaliteit!

Michiel Odink
Advocaat
michiel.odink@leeway.nl

Vragen?