

**UPDATE
EU-MERKENRECHT**

Leiden, 9 september 2014
Tobias Cohen Jehoram

1 9-9-2014 Leiden Revindict DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Inhoud

Update EU-merkenrecht

Europese wetgevingsvoorstellen

- Laatste stand van zaken

Jurisprudentie Hof van Justitie, o.a.

- Schade sub c
- Geldige redenen
- Wezenlijke waarde van de waar/ aard van de waar
- Kan een winkelinrichting een merk zijn?

2 9-9-2014 Leiden Revindict DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen
Tot nu toe

- **Wetgevingsvoorstellen Europese Commissie 27 maart 2013:**
 - Herschikking Merkenrichtlijn, COM (2013) 162
 - Herziening van de Gemeenschapsmerkenverordening, COM (2013) 161
 - Herziening van Taksenverordening
- **Europees Parlement:**
 - Eerste lezing 25 maart 2014
- **Raad van de Europese Unie:**
 - Presidency Compromise Proposals 19 november 2013, 2 mei 2014, 4 juli 2014
 - Gemeenschappelijk standpunt 23 juli 2014

3 9-9-2014 Leiden Revindict DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen
Hoe verder?

- Mandaat aan Italiaans voorzitterschap om met Europees Parlement te gaan onderhandelen en zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen
- Europees Parlement en Raad zijn het over de meeste veranderingen en aanpassingen (min of meer) eens.
- Heet hangijzer: de uitbreiding van rechten m.b.t. tot waren die in het douane gebied worden gebracht ('doorvoer'-gebruik).

4 9-9-2014 Leiden Revindict DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen
Belangrijkste veranderingen

- **Terminologie**
 - Gemeenschapsmerk wordt 'Europese Unie merk'
 - Voorgestelde naamswijziging BHIM in 'Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie' lijkt geen doorgang te vinden
- **Definitie merk (art. 4 nVo / art. 3 nMRI)**
 - Vereiste 'vatbaar voor grafische weergave' geschrapt
 - Verruiming definitie merk met 'kleuren' en 'geluiden'
 - Alles kan een merk zijn; denk aan bijv. aan klank- en bewegingsmerken

5 9-9-2014 Leiden Revindict DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen
Belangrijkste veranderingen

- **Absolute weigeringsgronden**
 - Toevoeging art. 4(2) nRI / art. 7(2) nVo zoals in voorstel Commissie –na veel protest, gelukkig- geschrapt

(Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden:
(a) in andere lidstaten bestaan dan die waar de aanvraag voor inschrijving is ingediend;
(b) alleen bestaan wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een schrift of een officiële taal van de lidstaten.)

6 9-9-2014 Leiden Revindict DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen Belangrijkste veranderingen



- **Kwade trouw- nieuwe oppositiegrond (art. 4(3)(d) nMRI)**
 - 'wanneer het merk kan worden verward met een ouder merk dat buiten de Unie wordt beschermd, op voorwaarde dat het oudere merk op de datum van aanvraag nog normaal werd gebruikt en de aanvrager te kwader trouw was.';
 - Niet voor merken binnen EU?
 - Grotere beschermingsomvang merken buiten de EU; territorialiteit merkenrecht?

7 9-9-2014 Leiden Reviseerd

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen Belangrijkste veranderingen



- **Dubbele identiteit (art. 9(2)(a) nVo / 10(2)(a) nMRI)**
 - Toevoeging over herkomstfunctie, zoals in Commissie-voorstel geschrapt ('en wanneer dit gebruik een nadelige invloed heeft of kan hebben op de functie van het Europees merk inzake het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten ten aanzien van de consumenten')
 - Conform HvJ *Interflora*
 - Schade aan enige functie van het merk is voldoende onder a
- **Gebruik in vergelijkende reclame (art. 9(3)(f) nVo / 10(3)(f) nMRI)**
 - Merkhouder mag gebruik van zijn merk in vergelijkende reclames verbieden wanneer deze reclame niet voldoet aan artikel 4 RI. 2006/114 (zo ook al: Hof Den Haag in *Gillette/Wilkinson*)

8 9-9-2014 Leiden Reviseerd

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen Belangrijkste veranderingen



- **Vorbereidende handelingen (artikel 9(a) nVo)**
 - Het wordt mogelijk een procedure in te stellen tegen de distributie en de verkoop van etiketten en verpakkingen of soortgelijke artikelen die vervolgens met illegale producten worden gecombineerd
- **Handelen mogelijk tegen online verkoop van buiten EU (artikel 9(4) nVo / 10(4) nMRI)**
 - Mogelijk een procedure in te stellen tegen aankoper/importeur als alleen de aanbieder in economisch verkeer handelt
Vgl. HvJ 6 februari 2014, C-98/13, Blomqvist



9 9-9-2014 Leiden Reviseerd

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen Belangrijkste veranderingen



- **Transitgoederen (art. 9(5) nVo / art. 10(5) nMRI)**
 - Omkering bewijslast. Mogelijk voor merkhouder op te komen tegen invoer zonder inkleding in de EU.
 - Het zal aan de doorvoerder zijn aan te tonen dat er geen gevaar is dat de desbetreffende goederen niet op de EU markt komen (daar schade toebrengen aan een functie van het merk); omkering bewijslast
 - 'Onderminderd de WTO-regels, in het bijzonder artikel V van de GATT over vrijheid van doorvoer [...]

10 9-9-2014 Leiden Reviseerd

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen Belangrijkste veranderingen

- **Beperkingen op exclusief recht; uitbreiding voorbeelden toegestaan gebruik**
- Gebruik van een niet onderscheidend teken (art. 14(1)(a) nRI / art. 12(1)(a) nVo):
- **Art. 14(1)(c) nRI (ii)(iii) / art. 12(1)(c) nVo (ii)(iii)**
 - reclame voor wederverkoop authentieke producten;
 - geoorloofde vergelijkende reclame;
 - onder aandacht brengen van een legitiem alternatief (separaat!);
 - parodie, artistieke expressie, kritiek of commentaar.
[\(!niet overgenomen in laatste Presidency compromise voorstel\)](#)
- **Art. 14(2)(bis) nRI / art. 12 (2)(bis) nVo**
 - niet-commercieel gebruik door derde met geldige reden
[\(!niet overgenomen in laatste Presidency comprise voorstel\)](#)

11 9-9-2014 Leiden Reviseerd

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Europese Wetgevingsvoorstellen Belangrijkste veranderingen

- **Procedure tot vervallen- of nietigverklaring (art. 47 nMRI)**
 - Commissie en Europees Parlement:
lidstaten verplicht tot het invoeren van een administratieve procedure
 - Raad:
Member States shall provide for a judicial procedure or for an administrative procedure before their offices for revocation or declaration of invalidity of a trade mark

12 9-9-2014 Leiden Reviseerd

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Jurisprudentie



13 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Environmental Manufacturing/BHIM

HvJ 14 november 2013, C-383/12 P

- Schade sub c



- Merk Outils Wolf / aanvraag Gemeenschapsmerk wolvenkop

14 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Bewijs van 'schade' onder c

Recap

- **Intel:**
 - Afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen
 - Ernstig gevaar, bewijslast schade bij merkhouders
 - Strenge bewijsregel: gewijzigd economisch gedrag van de consument of grote kans dat dit gedrag zal wijzigen
- **TDK:**
 - Op het eerste gezicht toekomstig niet-theoretisch gevaar voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, is voldoende
- **L'Oréal/Bellure:**
 - globale beoordeling met in achtneming van alle relevante omstandigheden van het geval
- **Botox:**
 - gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse

15 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Environmental Manufacturing/BHIM

HvJ 14 november 2013, C-383/12 P



- Wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument, of grote kans dat dit wijzigt, is vereist (Intel; r.o. 34-37)
 - Behelst een objectieve voorwaarde
 - Niet uitsluitend af te leiden uit subjectieve elementen als louter perceptie v/d consument
 - onmiddellijke associatie met het merk is onvoldoende
- Noodzaak hoge bewijsstandaard (HvJ Intel; r.o. 40)
- Anders ten onrechte toe-eigenen tekens; belang vrije mededinging (r.o. 41)
- Afbreuk nodig, of ernstig gevaar voor afbreuk (r.o. 42)

16 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Leidseplein Beheer/ Red Bull

HvJ 6 februari 2014, C-65/12



- Geldige reden
- HR: is er nog ruimte voor toepassing Claryn/Klarein-criterium zoals gedaan door Hof A'dam?
- Prejudiciële vraag:
Moet art. 5 lid 2 MRI aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?



17 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Leidseplein Beheer/ Red Bull

HvJ 6 februari 2014, C-65/12



- Belangenafweging:
 - Belang van de merkhouders om de wezenlijke functies van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden
- Begrip geldige reden niet beperkt tot objectief dwingende reden, maar kan ook aanknopen bij subjectieve belangen van derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk (exit Claryn/Klarein)
- Verschillende factoren wegen (o.a. eerder gebruik voor soortgelijke waren/diensten; uitbouwen activiteiten)
- Kortom: geen grenzen aan wat een geldige reden kan zijn
- Objectief, subjectief, algemeen belang

18 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Stokke/Hauck

HvJ, conclusie AG Szpunar, 14 mei 2014, C-205/13

- Prejudiciële vragen Hoge Raad der Nederlanden
- 3D merk
- Uitsluitingsgronden art. 3(1)(e) i) en iii) MRI
- Betekenis aard van de waar, wezenlijke waarde van de waar, gedeeltelijk voldoen aan verschillende subcriteria



19 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Stokke/Hauck

HvJ, conclusie AG Szpunar, 14 mei 2014, C-205/13

- Aard van de waar:
 - vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar
 - mogelijkheid andere, alternatieve vormen niet van belang
 - Is strenger dan OHIM-leer (richtlijnen)



20 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Stokke/Hauck

HvJ, conclusie AG Szpunar, 14 mei 2014, C-205/13

- Wezenlijke waarde:
 - Vorm waarvan esthetische kenmerken één van de hoofdelementen is die marktwaarde bepalen
 - Tegelijkertijd één van de redenen voor aankoopbeslissing consument
 - Sluit niet uit dat waar andere kenmerken bezit die van belang zijn voor consument



21 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Stokke/Hauck

HvJ, conclusie AG Szpunar, 14 mei 2014, C-205/13

- Perceptie publiek is één van de omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden, naast *onder meer*:
 - aard van de onderzochte warencategorie
 - artistieke waarde van de betrokken vorm
 - verschil van vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt wordt gebruikt
 - significant prijsverschil met concurrerende goederen
 - Reclame strategie (met vooral nadruk op esthetische kenmerken van betrokken waar)
- Geen enkele van deze omstandigheden is *als zodanig* doorslaggevend
- Vgl. Kamer van Koophandel Brussel 20 maart 2014 inzake Louboutin/Van Haren

22 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Stokke/Hauck

HvJ, conclusie AG Szpunar, 14 mei 2014, C-205/13

- Gedeeltelijk voldoen aan verschillende subcriteria leidt niet tot uitsluiting
- *"Eenzelfde teken kan tegelijkertijd worden getoetst aan de gronden van artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, van deze richtlijn, maar de grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van het merk bestaat enkel wanneer minstens is voldaan aan alle voorwaarden van toepassing van één van deze gronden."*

23 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Backaldrin/Pfahl

HvJ 6 maart 2014, C-409/12

Gebruikelijke benaming geworden door doen of nalaten merkhouders:

- Bakkers die bakmengsel van merkhouders kopen kennen Kornspitz als merk
- Alleen niet de eindconsumenten, aan wie merkhouders niet verkoopt
- Nog wel kijken naar andere groepen in de keten (Björnekulla), maar eindconsumenten geven toch de doorslag
- Dus ook je afnemers niet aanzetten het merk als herkomstaanduiders te gebruiken, kan tot vervallenverklaring leiden
- Alles wat de merkhouders nalaat, en wat een generiek worden had kunnen voorkomen, ook lager in de keten, is een relevant nalaten

→ Eindeloze mogelijkheden!
→ Altijd © gebruik voorschrijven
→ Kritek: merk m.i. nog wel geldig voor bakmengsel



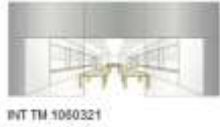
24 9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Apple / Deutsches Patent- und Markenamt

HvJ 10 juli 2014, C-421/13

- Apple flagship store



- Kan de voorstelling van de inrichting van een verkooppriimte door een gewone tekening zonder aanduiding van afmetingen of verhoudingen worden ingeschreven als merk?

25

9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Apple / Deutsches Patent- und Markenamt

HvJ 10 juli 2014, C-421/13



- Antwoord Hof van Justitie:
ja, onder bepaalde voorwaarden

- Voorwerp inschrijvingsaanvraag moet voldoen aan 3 voorwaarden:

1. Een teken vormen
 2. Vatbaar zijn voor grafische voorstelling (NB. vgl. wetgevingsvoorstellen)
 3. Geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen
- Het kan niet worden uitgesloten dat een tekening van een winkelinrichting de betrokken waren of diensten kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming
 - Bijvoorbeeld als afgebeelde inrichting significant verschilt van wat de regel of de gewoonte in de betrokken economische sector is.

25

9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

Vragen?



Tobias Cohen Jehoram
De Brauw Blackstone Westbroek
Tel. 020-577 1301
tobias.cohenjehoram@debrauw.com
www.debrauw.com

27

9-9-2014 Leiden Revisied

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK