

Stellingen

1. Harmonisatie van het merkenrecht wordt ernstig gehinderd en vertraagd door hardnekkige nationale juridische tradities.
2. Met de rond de GMVo en MRI ontwikkelde rechtspraak van het HvJEG is – voor wat betreft de Benelux - het denken over mogelijkheden en beperkingen van merkrechten teruggebracht naar het begin 20^e eeuwse monopolie-denken (nr 13.3.1).
3. Gezien de stand van de techniek en het wijdverbreide gebruik van elektronische communicatiemiddelen (zowel bij merkenbureaus als bij merkhouders en hun concurrenten) zou de eis “vatbaar zijn voor grafische voorstelling” in artikel 2 MRI en artikel 4 GMVo vervangen moeten worden door de eis “vatbaar zijn voor grafische en/of elektronische vastlegging en weergave” (nr 13.5.1).
4. Door de wijze waarop invulling gegeven moet worden aan het begrip onderscheidend vermogen, valt er geen dogmatisch of praktisch onderscheid (meer) te maken tussen kunnen en mogen onderscheiden (nr 13.2.1).
5. Hoewel de gronden voor weigering of nietigverklaring, omschreven in de artikelen 3(1)(b t/m d) MRI en 7(1)(b t/m d) GMVo, gebaseerd zijn op, en grotendeels letterlijk overeenstemmen met de 3 gronden voor weigering of nietigverklaring van art 6quinquies(B)(2) VvP, interpreteert het HvJEG de eerstgenoemde gronden toch anders, waarmee het een rommeltje maakt van het wettelijk systeem (nr 13.3.3).
6. Nu het HvJEG a) tot juridisch uitgangspunt neemt dat aan de toetsing van art 3(1)(b) MRI het algemeen belang ten grondslag ligt dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt, b) als feitelijk uitgangspunt kiest dat kleuren naar hun aard nauwelijks geschikt zijn om concrete informatie over te brengen, c) als feitelijk uitgangspunt kiest dat kleuren -behoudens uitzonderlijke omstandigheden- van huis uit geen onderscheidend vermogen hebben, en dat dus nagenoeg altijd zullen moeten verwerven door inburgering, en d) oordeelt dat er altijd ook nog een onderzoek gedaan moet worden naar het onderscheidend vermogen onder de overige beperkingen van art 3 MRI, voegt de door het HvJEG geformuleerde extra toets (is de kleur/kleurencombinatie wel een teken in de zin van art 2 MRI?) niets toe (waar kleuren(combinaties) die niet als teken worden opgevat ook de drempel van art 3(1)(b) MRI niet halen), en verraadt deze een diepgewortelde en internationaal

niet gedeelde weerstand tegen een merkenrechtelijke bescherming van kleurmerken en kleurcombinatiemerken (nr 13.3.2).

7. Het arrest Philips/Remington laat nog veel ruimte voor vormmerken waarvan (onder)delen aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, namelijk wanneer het teken ook uit andere, niet technisch geïnspireerde, onderscheidende elementen bestaat, wanneer de onderscheidende elementen van het merk niet *uitsluitend* zijn toe te schrijven aan de technische uitkomst, maar ook aan andere omstandigheden (zoals vormgevings-overwegingen) en wanneer de functionele aspecten van de vorm niet “wezenlijk” zijn, in die zin dat zij niet het onderscheidend vermogen van het merk bepalen (nr 13.2.5).
8. Het verdient aanbeveling in het BVIE een bepaling op te nemen inhoudende dat de uitzondering zoals geformuleerd in art 6ter(1)(c) VvP geen toepassing vindt (nr 13.5.2).
9. Met inwerkingtreding van het TRIPs-verdrag, is de bescherming die door art 6bis VvP aan bekende merken wordt geboden, niet alleen in de breedte, maar (heimelijk) ook in de diepte, sterk toegenomen (nr 13.2.2).
10. De door het HvJEG ontwikkelde buitenwettelijke beperking onder art 5(1) MRI was onwenselijk en onnodig, zodat bij toepassing daarvan terughoudendheid gepast is (nrs 13.3.6 en 13.3.7).
11. Het associatiecriterium is dood, en herrijst ook niet via de band van of in het kader van art. 2.20(1)(c) BVIE/art 5(2) MRI/art 9(1)(c) GMVo (nr 13.2.6).
12. Het HvJEG heeft de neiging om gebruik van een merk al snel als gebruik “voor waren of diensten” te beschouwen, waarmee het binnen het bereik van de Europese harmonisatie wordt gebracht (nrs 13.3.4 en 13.4).
13. Art 2.20(4) BVIE is in strijd met de Merkenrichtlijn, behalve als het zo geïnterpreteerd kan worden dat het de rechter verplicht om bij een letterlijke vertaling van het merk in een andere Benelux-taal, uit te gaan van een begripsmatige overeenstemming, maar hem de vrijheid wordt gelaten om te oordelen over auditieve en visuele overeenstemming, alsmede hem de vrijheid wordt gelaten om, met inachtneming van de begripsmatige, auditieve en/of visuele overeenstemming en de soortgelijkheid der betrokken waren en/of diensten, te beoordelen of er sprake is van verwarringsgevaar (nr 13.2.9).
14. De artikelleden 2.27(3) en 2.27(4) BVIE zijn in strijd met artt 10(1) en 12(1) MRI, hebben onwenselijke consequenties en zouden uit het BVIE geschrapt moeten worden (nr 13.5.7).

15. Art 11(1 en 4) MRI dienen alsnog geïmplementeerd te worden in (art 2.28 van) het BVIE (nr 13.5.8).
16. De Benelux-landen schenden hun verdragsverplichtingen ex art 6septies(2) VvP door de merkhouder geen bescherming te bieden tegen gebruik van zijn merk door een agent of vertegenwoordiger (die zijn handelingen niet kan rechtvaardigen en) die het merk in de Benelux heeft ingeschreven zonder de toestemming van de merkhouder (nr 13.5.4).
17. Het niet implementeren van art 4(4)(b) MRI is een omissie, en deze bepaling zou –teneinde een deugdelijke bescherming te bieden aan handelsna(a)m(recht)(en), en als pendant van de bescherming die onder het gemene recht geboden wordt tegen gebruik van een met de oudere handelsnaam overeenstemmend merk - alsnog geïmplementeerd moeten worden (nr 13.5.3).
18. Art. 337 Sr zou moeten worden verduidelijkt doordat een strafbaarstelling wordt toegevoegd luidende: "Hij die opzettelijk waren, waarop of op de verpakking waarvan een in de Benelux of in de Europese Gemeenschap bekend merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat het publiek een verband kan leggen met het bekende merk, is nagebootst, en waardoor ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk, invoert, doorvoert, uitvoert, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt, in voorraad heeft, of zelf van dat merk heeft voorzien, wordt gestraft met"... (volgen de sancties van art. 337 Sr), in ieder geval voor zover degene die inbreuk maakt daarvan zijn beroep maakt; nr 13.5.6.
19. Aan art. 337 Sr zou moeten worden toegevoegd dat "hij die opzettelijk waren of hun verpakking voorziet van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, zij het dan ook met een zo geringe afwijking dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, wordt gestraft met"... (volgen de sancties van art. 337 Sr); nr 13.5.6.
20. Het verdient aanbeveling dat het HvJEG, als deel van zijn taak de rechtseenheid te bevorderen, het afstand nemen van eerdere beslissingen, expliciet doet (13.5.10).
21. Metaforen zijn als koud geworden spruitjes: gedoemd niet helemaal op te gaan.
22. Zonder elkaar zijn we nergens.