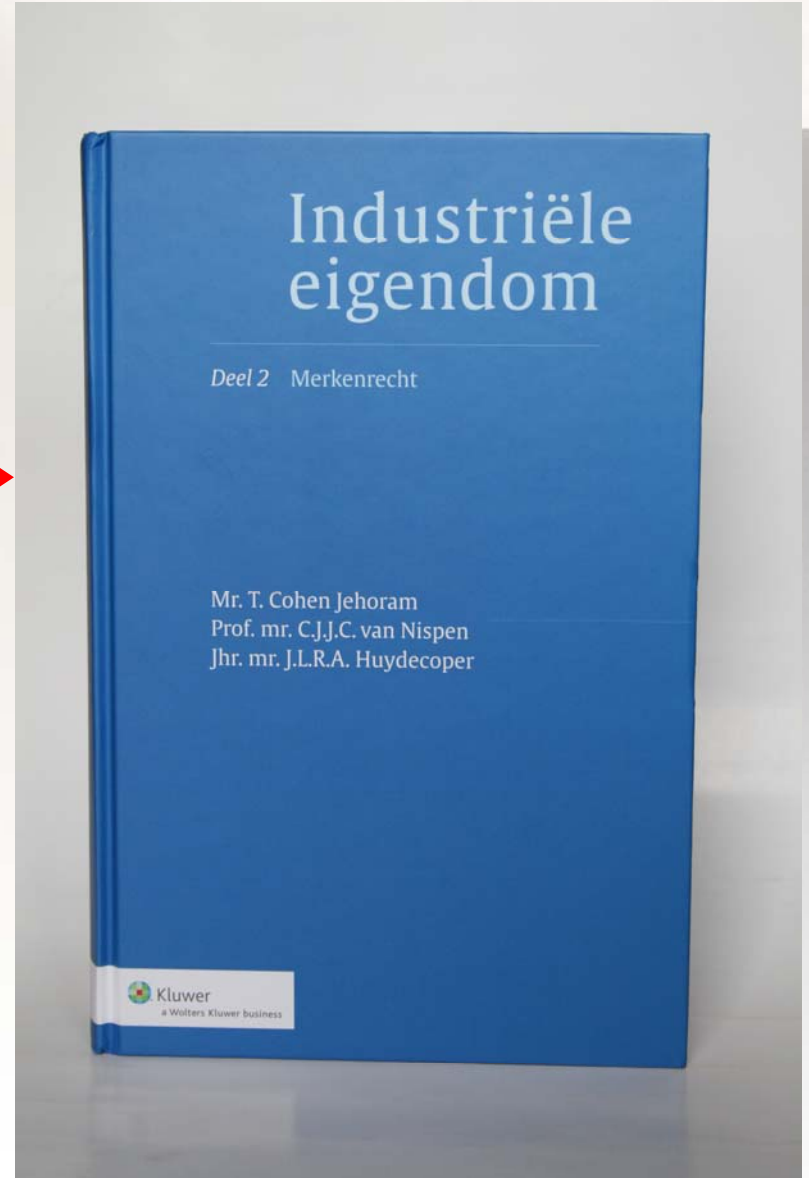
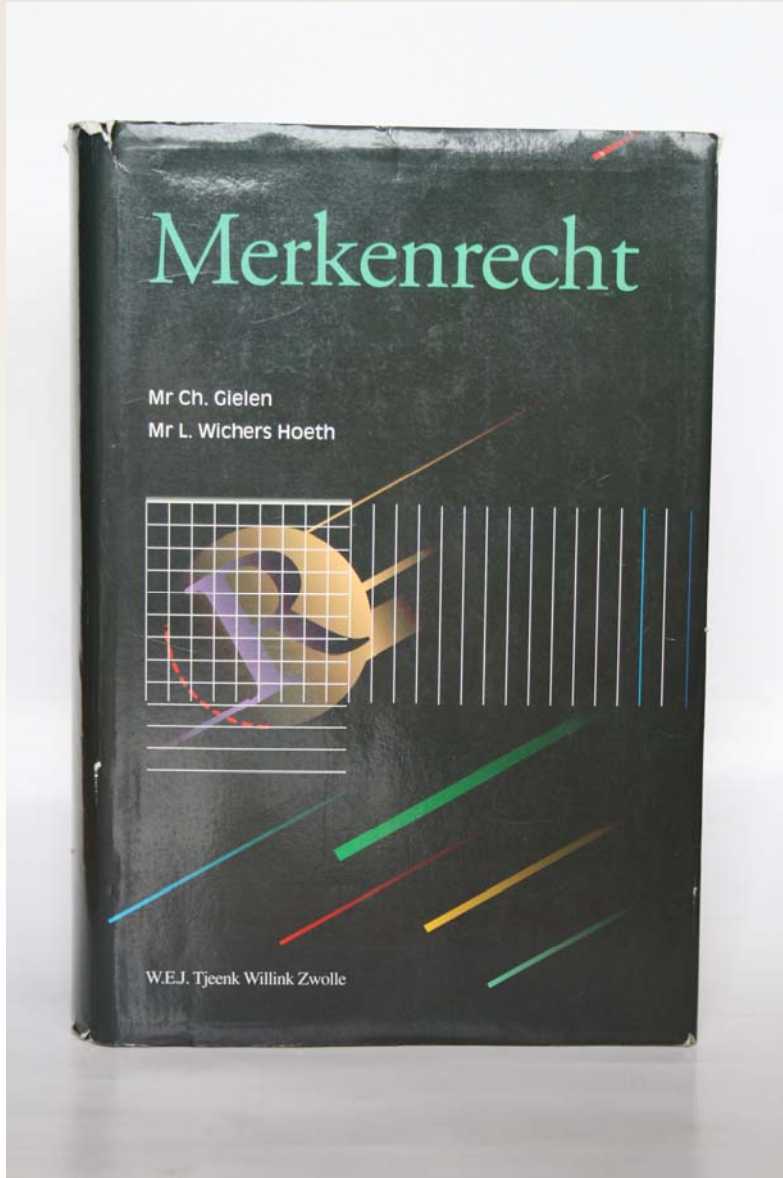


**25 jaar Merkenrecht  
1984-2009  
Zeist 11 maart 2009  
Prof. Mr. Charles Gielen**



## *Le Menu*

*Le lunch distinctif*

*Le pâté des mots*

*La forme du soufflé*

*Entremet exceptionnel de la technique*

∞

*Le diner étendu*

*La soupe de l'usage de la marque*

*Le hors d'oeuvre de la protection absolue*

*L' amuse bouche de l' association*

*Le pot au feu de la confusion*

*Le grand dessert de la dilution*

∞

*Les friandises*

# Le pâté distinctif des mots

- ✓ Het KINDER-lijke genoeg van het Benelux onderscheidend vermogen: BenGH 1981

Overwegende dat een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd, slechts dan als "uitsluitend" beschrijvend kan worden beschouwd indien dat woord, gelet op alle omstandigheden van het geval, slechts kan worden aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden ;

# Wat was ook weer het recept?

- ✓ Merk geweigerd of nietigverklaard:
  - ✓ Merk mist elk ond. verm.
  - ✓ Merk bestaat *uitsluitend* uit tekens die *kunnen* dienen tot aanduiding van (kortgezegd) karakteristieken van de waar
- ✓ Gebruikelijke merken

# De rechter als waarzegger

- ✓ Bij 'kunnen dienen' moet worden onderzocht of te verwachten is of het woord redelijkerwijs in de toekomst ter beschrijving kan worden gebruikt
  - ✓ Chiemsee,  
Postkantoor en  
Doublemint



# De Postkantoor-doctrine

- ✓ Samengestelde woorden:
  - ✓  $\Sigma > [A]+[B]+ ..$
  - ✓ iets afgezwakt in *Celltech*
- ✓ Rechter moet niet waarzeggen, maar beide benen op de grond
- ✓ Dus: Biomild, Companyline, Doublemint zijn goede merken

# Hof Brussel begrijpt het

- ✓ SOFTPERFECTION
- ✓ POWERCLICK
- ✓ DERM'INTIM
- ✓ QUICKFILM
- ✓ CLEAR'INVOICE



# Benelux-burger of geen burger

- ✓ EUROPOLIS beschrijvend in Nederlandse taalgebied Benelux, alleen gebruikt in Nederland
- ✓ HvJ: inburgering aantonen in hele taalgebied; aanzienlijk deel daarvan moet het als merk zien
- ✓ Is Nederland dan voldoende???



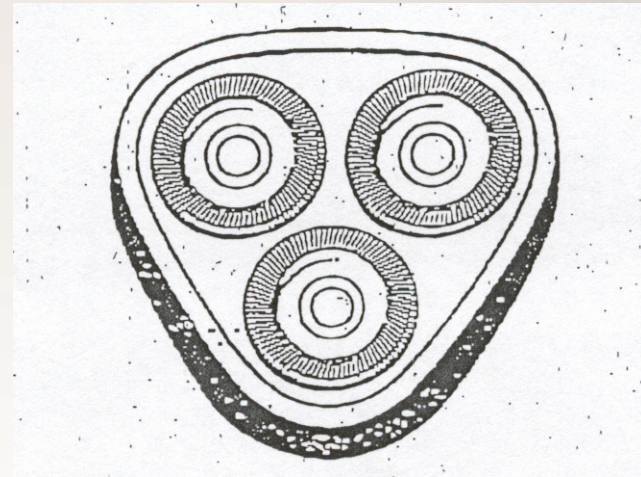
# Le soufflé des formes

- ✓ Van vrije deponering van vormen onder het oude BMW-regime →
- ✓ Niet gewende consument +
- ✓ Significante afwijking van de norm of van wat gangbaar is



# Entremet exceptionnel de la technique

- ✓ Ratio: concurrenten moeten ongestoord producten met dezelfde technische oplossing kunnen aanbieden
- ✓ Dat kunnen zij wanneer dezelfde technische oplossing een andere vorm heeft
- ✓ Het HvJ wil echter überhaupt geen monopolie op techniek



# “*La soupe*” van het merkgebruik

- ✓ Allereerst: gebruik voor waren in 5(1) en (2): gebruik ter onderscheiding
  - ✓ *How about keywords, adwords* → HvJ
- ✓ *BMW/Deenik*: gebruik in slogan “reparatie van *BMW*” = gebruik ter onderscheiding van diensten waarvan het object een auto is = gebruik ex art 5 lid 1.a
- ✓ Dus: gebruik merk in vergelijkende reclame = 5 lid 1.a

# “*La soupe*” van het merkgebruik

- ✓ *Adam Opel*:
  - ✓ *BMW*-beslissing is typisch voor dat geval
  - ✓ 5(1)(a) = gebruik van identiek teken voor producten van derden, dus niet voor producten van merkhouders
- ✓ Dus: gebruik merk in vergelijkende reclame ≠ gebruik in 5(1)(a), want merk wordt dan gebruikt voor producten van de merkhouders, niet van de reclamemaker, maar valt misschien onder art. 5(5)
- ✓ Dat was ook de oplossing van het BenGH in de zaak *Omnisport* (1989)

# “*La soupe*” van het merkgebruik

## ✓ *O2/Hutchison*:

- ✓ Het **gebruik** dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van het merk van een concurrent (of overeenstemmend teken), om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, **komt neer** op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, want vergelijkende reclame dient om de producten van de adverteerder van die van zijn concurrent te onderscheiden
- ✓ Dus: gebruik van de bubbles van O2 in vergelijkende reclame valt toch onder 5 lid 1.a.....
- ✓ Kunt u het nog volgen?

# Le hors d'oeuvre de la protection absolue

- ✓ Art. 16(1) TRIPs en considerans 10 RI.: bij identieke tekens voor identieke producten: verwarring wordt verondersteld, bescherming is absoluut
- ✓ Echter: *Adam Opel/Autec*:
  - ✓ uitoefening recht moet beperkt blijven tot afbreuk aan met name herkomstfunctie
  - ✓ als vastgesteld wordt dat publiek merk niet waarneemt als aanduiding dat de waren afkomstig zijn van merkhouders (of verbonden onderneming): geen afbreuk
  - ✓ Dus toch vaststelling verwarringsgevaar onder 5.1.a

# L' amuse bouche de l'association

✓ Weet u het nog? BenGH *Union/Union Soleure* 1983

Het woord "overeenstemmend" in de artikelen 3, 13 A en 14 B moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer - mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk - merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt ;



# Le pot au feu de la confusion

- ✓ *Puma/Sabel* (1997): verwateringsgevaar is hét criterium voor merkinbreuk onder 5.1.b.
- ✓ Associatiegevaar is één van de factoren voor vaststelling verwarringsgevaar
- ✓ Betekent overeenstemming in 5.1.b ook associatiegevaar (*adidas/Fitnessworld*)?
- ✓ Maar: bij bekende merken lijkt het associatiegevaar een centrale rol te vervullen

# Le grand dessert de la dilution

- ✓ Art. 5(2): bescherming tegen verwatering en oneerlijk voordeel
- ✓ *Chevy (1999): bekendheid*
  - ✓ *wanneer het oudere merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn*
- ✓ *Davidoff/Gofkid (2003): uitleg contra legem*
  - ✓ *bescherming ook bij soortgelijke producten*

# Associatie

## ✓ **Chevy** (1999)

- ✓ *enkel wanneer er sprake is van een voldoende mate van bekendheid ...kan door het publiek dat met het jongere merk in aanraking komt, eventueel een verband (Engels: **association**) worden gelegd tussen de twee merken*

## ✓ **Adidas/Fitnessworld** (2003)

- ✓ *een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het teken en het merk, dat wil zeggen een verband hiertussen legt*
- ✓ *Herkent u ook Union?*

# Associatie: Benelux vs. EU

- ✓ Beide: associatie is niet voldoende voor schade (*Intel*)
- ✓ Beide: hoe groter onderscheidend vermogen, des te groter kans op associatie (*Intel*)

# Schade: Benelux vs. EU

- ✓ Hoe groter het onderscheidend vermogen, hoe groter kans op schade (*Chevy en Intel*)
- ✓ Hoe directer en sterker de kans op associatie: hoe groter de kans op schade (*Intel*)

# Bewijs schade: Benelux vs. EU

- ✓ Bewijs daadwerkelijke schade niet nodig (Benelux en EU, *Intel*)
- ✓ Benelux: niet theoretische kans op schade (bijv. *Jeep/Jeep*)
- ✓ Wel van elementen die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van **ernstig gevaar** van inbreuk (*Intel*)

# Bewijs afbreuk ond. verm.

- ✓ Afbreuk: merk minder geschikt om herkomst te identificeren doordat identiteit afbrokkelt en aan impact inboet (*Intel*)
- ✓ Daarom aantonen dat het economisch gedrag van consument van producten van merkhouders is gewijzigd danwel **grote kans** bestaat dat het zal wijzigen (*Intel*)
- ✓ Benelux (*Claeryn/Klarein e.a.*): (niet theoretische) kans op aantasting kooplustopwekkend vermogen
- ✓ “Ernstig gevaar” en “grote kans” (*Intel*) liggen dicht bij Benelux-recht, indien ernstig en groot = niet theoretisch

# Ernstig = niet theoretisch

- ✓ HvJ 12 dec. 2008 (*TDK*)
  - ✓ *it is sufficient that evidence be produced enabling it to be concluded prima facie that there is a risk, which is not hypothetical, of unfair advantage or detriment in the future*
- ✓ Dus: t.a.v. niet-verwarring schade ligt Benelux en EU-recht heel dicht bij elkaar





# Les friandises

- ✓ Na 25 jaar merkenrecht: noodzaak herijking van
  - ✓ onderscheidend vermogen (**niet waarzeggen en meer vormmerken**)
  - ✓ merkgebruik (**geen formalisme, maar contextualisme**)
  - ✓ verwarringsgevaar (**geen *Picasso*-doctrine**)
- ✓ Bescherming van bekende merken lijkt goed

Mahlzeit!  
Proficiat en dank

[charles.gielen@nautadutilh.com](mailto:charles.gielen@nautadutilh.com)