



'Het verval van een merk'

**Een onderzoek naar de betekenis van
artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-
Verdrag inzake de Intellectuele
Eigendom.**

Scriptie

HBR-AS17-AS

Hogeschool Leiden	Opleiding HBO-Rechten
Mariam Zabit – s1089229	Reguliere kans, 13 juni 2018
Onderzoeksdocent:	Mevr. Mesman
Afstudeerbegeleidster:	Mevr. Filemon
Opdrachtgever:	S. Zahri van Aynan & Zahri Advocaten
RE4D	Jaar 2017/18

Voorwoord

Ter afronding van mijn opleiding HBO-Rechten aan de Hogeschool Leiden heb ik een praktijkonderzoek uitgevoerd. Door het uitvoeren van het onderzoek heb ik de mogelijkheid gehad om mijn kennis die ik heb opgedaan in de afgelopen vier jaar toe te passen. Dit is echter mogelijk geweest met behulp van een aantal mensen.

Ik zou graag een aantal mensen willen bedanken voor de hulp die ik heb ontvangen bij het verrichten van mijn onderzoek en het schrijven van mijn scriptie.

Allereerst wil ik de advocaat S. Zahri bedanken voor de mogelijkheid om een onderzoek uit te voeren voor het kantoor en tevens voor de begeleiding die ik hierbij heb gekregen.

Daarnaast wil ik mijn begeleidsters van de Hogeschool Leiden, mevrouw Mesman en mevrouw Filemon, bedanken voor de goede begeleiding en feedback.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Mariam Zabit

Den Haag, 13 juni 2018

Samenvatting

Aynan en Zahri Advocaten, hierna AZ Advocaten, is een advocatenkantoor dat onder andere zaken behandelt met betrekking tot het merkenrecht. Een onderdeel van het merkenrecht is het verval van een merk. Tijdens het adviseren van een cliënt over het merkenrecht is het artikel omtrent het verval van een merk in beeld gekomen. Wanneer een merkhouder zijn merk voor een periode van vijf jaar achtereenvolgend niet normaal gebruikt en geen geldige reden heeft voor niet normaal gebruik, kan het merk vervallen worden verklaard op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, hierna BVIE. Het artikel geeft echter niet aan wanneer er wel of geen sprake is van normaal gebruik en wanneer er wel of geen geldige reden is. Dit is echter wel van belang voor het advocatenkantoor om zo goed in te kunnen schatten of er sprake is van het verval van een merk. Aangezien de begrippen niet zijn omschreven in de wet, is er gekeken naar verschillende uitspraken om zo in kaart te brengen welke betekenis de rechterlijke macht geeft aan de begrippen.

De centrale vraag in dit onderzoek is dan ook: "Wat kan AZ Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?". Het doel is uiteindelijk dat het advocatenkantoor de cliënten kan adviseren over de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

Voordat de jurisprudentieonderzoeken zijn uitgevoerd, zijn er vijf juridische deelvragen beantwoord om meer informatie te geven over het merkenrecht. Om de centrale vraag te beantwoorden, zijn er vervolgens twee jurisprudentieonderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek is verricht om de feiten en omstandigheden die van belang zijn binnen de bepaling van normaal gebruik in kaart te brengen. Het tweede onderzoek is verricht om de feiten en omstandigheden die van belang zijn binnen de bepaling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik in kaart te brengen. Wanneer daar namelijk een geldige reden voor is, kan er geen verval plaatsvinden. Voor het onderzoek met betrekking tot normaal gebruik, is gebruik gemaakt van vijftien uitspraken en voor het onderzoek met betrekking tot het hebben van een geldige reden is gebruik gemaakt van vijf uitspraken.

Uit het onderzoek is gebleken dat er naar de uitspraak *Ansul/Ajax* gekeken moet worden om erachter te komen hoe normaal gebruik van een merk wordt beoordeeld.¹ Op grond van dit arrest zijn topics gebruikt waar elke uitspraak aan getoetst is. Hierdoor is gebleken dat er verschillende feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van normaal gebruik van een merk, namelijk: de grootte van het bedrijf en markt, het gebruik van een merk als handelsnaam, verschillende soorten merken, merkgebruik in gewijzigde vorm, voorbereidingshandelingen, facturen, websites/webshops, foto's, verklaringen en tot slot of geen normaal gebruik wordt betwist.

¹ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

Tevens is gebleken dat er voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden gekeken moet worden naar de uitspraak *Armin Häupl/Lidl*.² Op grond van dit arrest zijn de topics gemaakt waar alle vijf de uitspraken aan zijn getoetst. Ook in dit geval is gebleken dat er feiten en omstandigheden zijn die van belang zijn voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden, namelijk: nieuwe regelgeving, betrokkenheid van een andere onderneming, voorbereidingsperiodes of overgangsregelingen, verloop van meerdere procedures en tot slot het ondernemingsrisico.

Uit het onderzoek is dus gebleken welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer duidelijkheid is ontstaan over de beoordeling van de rechter. Uiteindelijk kan het advocatenkantoor hierdoor beter inschatten wat de slagingskans van een zaak is. Aan het advocatenkantoor wordt dan ook aanbevolen om de situaties van de cliënten te vergelijken met de uitkomsten van dit onderzoek. Uit het onderzoek kan ook geconcludeerd worden dat het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk weinig voorkomt. Dit, omdat het gaat om cumulatieve voorwaarden en de rechter streng beoordeelt of er sprake is van een belemmering die ervoor zorgt dat het gebruik van een merk onmogelijk of onredelijk wordt gemaakt. Er wordt daarom aanbevolen om de cliënten hiervan op de hoogte te stellen. Tot slot wordt er aan het advocatenkantoor aanbevolen om jurisprudentie te blijven lezen over dit onderwerp om op de hoogte te blijven van de belangrijke feiten en omstandigheden.

² HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

Inhoudsopgave

Samenvatting	4
Hoofdstuk 1, Inleiding.....	9
Hoofdstuk 2, Het juridische kader.....	14
Paragraaf 1: Een merk.	14
2.1.1. Definitie en functies van een merk.....	14
2.1.2. Verkrijging van het merkrecht.....	15
2.1.3. Einde van het merkrecht.	17
2.1.4. Conclusie.....	18
Paragraaf 2: Beschermingsomvang van een merk.....	19
2.2.1. Bescherming van het merk.	19
2.2.2. Beperking van het uitsluitend recht.....	21
2.2.3. Vorderingen op grond van het uitsluitend recht.	22
2.2.4. Conclusie.....	22
Paragraaf 3: Wel of geen normaal gebruik van een merk.	23
2.3.1 Het gebruik van een merk volgens wetgeving.	23
2.3.2. Uitspraak m.b.t. normaal gebruik van een merk.	23
2.3.3. Effecten van de uitspraak.	24
2.3.4. Conclusie.....	25
Paragraaf 4: Bewijslast niet normaal gebruik van een merk.	26
2.4.1. Bewijslast niet normaal gebruik.....	26
2.4.2. Conclusie.....	26
Paragraaf 5: Geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.	27
2.5.1. Uitspraak geldige reden.....	27
2.5.2. Conclusie.....	27
Hoofdstuk 3, Resultaten normaal gebruik	28
Paragraaf 1: Gerechtvaardigde gebruiken.	28
Paragraaf 2: De aard van de waren of diensten.	29
Paragraaf 3: Kenmerken van de betrokken markt.	30
3.3.1. Grootte van het bedrijf en de markt:	30
3.3.2. Handelsnaam:.....	30
3.3.3. Verschillende soorten merken:	31
3.3.4. Waren en diensten:	31

3.3.5. Conclusie:	32
Paragraaf 4: De omvang en frequentie van het gebruik.	33
3.4.1. Merkgebruik in gewijzigde vorm:	33
3.4.2. Facturen:	33
3.4.3. Website/webshop:	34
3.4.4. Foto's:	34
3.4.5. Verklaringen:	35
3.4.6. Voorbereidingshandelingen:	35
3.4.7. Niet normaal gebruik is niet betwist:	36
3.4.8. Conclusie:	36
Hoofdstuk 4, Resultaten geldige reden voor niet normaal gebruik.	37
Paragraaf 1: Belemmeringen houden rechtstreeks verband met het merk....	37
4.1.1. Verschillende diensten:	37
4.1.2. Regelgeving:	38
4.1.3. Faillissement:	38
4.1.4. Conclusie:	38
Paragraaf 2: Belemmeringen maken het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk.	39
4.2.1. Onmogelijk of onredelijk:	39
4.2.2. Overgangsregeling/ voorbereidingsperiode nieuwe regelgeving:	39
4.2.3. Ondernemingsstrategie wijzigen:	40
4.2.4. Oudere regelgeving:	40
4.2.5. Meerdere procedures:	40
4.2.6. Een ander bedrijf als belemmering:	41
4.2.7. Conclusie:	41
Paragraaf 3: Belemmeringen buiten de wil van de merkhouder om.	42
4.3.1. Wel buiten de wil van de merkhouder om:	42
4.3.2. Niet buiten de wil van de merkhouder om:	42
4.3.3. Ondernemingsrisico:	43
4.3.4. Conclusie:	43
Hoofdstuk 5, Conclusie.....	44
Hoofdstuk 6, Aanbevelingen	47
Bronnenlijst	48
Bijlagen	51

Bijlage 1: Legenda en schematische weergave normaal gebruik van een merk.	52
Bijlage 2: Legenda en schematische weergave geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.	57
Bijlage 3: Schematische weergave beoordeling normaal gebruik. (Hoofdstuk: Het juridisch kader)	60
Bijlage 4: Schematische weergave beoordeling geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. (Hoofdstuk: Het juridisch kader)	61
Bijlage 5: Schematische weergave van de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.....	62
Bijlage 6: Uitspraak 5 die is gebruikt in bijlage 2.	63

Hoofdstuk 1, Inleiding

AZ Advocaten is een advocatenkantoor dat steeds meer zaken behandelt met betrekking tot het intellectueel eigendom. Onder het intellectueel eigendom vallen meerdere rechten, zoals het merkenrecht, het auteursrecht, het octrooirecht, het modellenrecht, het kwekersrecht, het databankenrecht, het handelsnaamrecht, het chipsrecht en naburige rechten.³ Het advocatenkantoor wil echter meer duidelijkheid met betrekking tot het merkenrecht. Het merkenrecht kan op nationaal en op internationaal niveau worden verkregen. Dit onderzoek zal betrekking hebben op het merkenrecht op nationaal niveau, omdat dit voor het advocatenkantoor het meest van belang is. Het merkenrecht dat van toepassing is binnen de Benelux is opgenomen in het BVIE. Het BVIE valt onder de nationale wetgeving.⁴ Wel is er een Europese richtlijn, dat de Merkenrichtlijn genoemd wordt. De lidstaten binnen Europa moeten de Merkenrichtlijn omzetten in nationale wetgeving en hierdoor is binnen de Benelux het BVIE ontstaan. De bepalingen uit de Merkenrichtlijn hebben namelijk geen directe werking. Alleen de nationale wetgeving waarin de Merkenrichtlijn is omgezet heeft directe werking.⁵

Tijdens mijn stageperiode is er een potentiële merkhouders op kantoor geweest om meer informatie te krijgen over het merkenrecht. Hierbij is aangegeven dat de cliënt een merk dient te blijven gebruiken om te voorkomen dat het merk verval. De informatie is niet alleen van belang voor het verval van zijn eigen merk, maar er is tevens uitgelegd dat hij als belanghebbende kan verzoeken dat een ander merk verval indien er geen normaal gebruik van is gemaakt. Tijdens het adviseren van de cliënt is het advocatenkantoor op het probleem gestuit dat het artikel omtrent het verval van een merk erg onduidelijk is. In artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE is omschreven dat het recht op een merk verval, nadat er gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar na de inschrijving van het merk, zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk. Die onduidelijkheid gaat over het normaal gebruik van een merk en het hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk. Het advocatenkantoor vindt het van belang dat er onderzocht wordt wat er wordt bedoeld met de begrippen die zijn opgenomen in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, zodat toekomstige cliënten hierover geadviseerd kunnen worden. Het zoeken van informatie over de rechten en plichten van een merkhouders heeft ervoor gezorgd dat het artikel over het verval van een merk onder de aandacht is gebracht bij het advocatenkantoor. Voor de cliënt zelf was het artikel nog niet van belang, omdat hij meer algemene informatie wilde over het merkenrecht en ook nog geen merkhouders was. Het heeft er echter wel voor gezorgd dat het advocatenkantoor het artikel duidelijk wilde hebben voor toekomstige cliënten. De zaak van de cliënt is daarom ook de aanleiding van dit onderzoek.

³ Holzhauser & Gellaerts 2015, p. 7.

⁴ Gielen e.a. 2017, p. 239.

⁵ Bureaubrandeis, bureaubrandeis.com (zoek op *Het nieuwe Europese merkenrecht*).

Om het onderzoek goed te kunnen begrijpen, is het van belang om duidelijk te krijgen wat een merk inhoudt. Er zijn verschillende soorten merken. Een merk kan ook verschillende functies hebben.⁶ De belangrijkste functie van een merk is, op grond van artikel 2.1 BVIE, producten of diensten onderscheiden van andere ondernemingen. Er kan pas gesproken worden van een merk nadat het merk is ingeschreven in het merkenregister door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, hierna BBIE.⁷ Voordat een merk wordt ingeschreven, moet er een aanvraag voor een merk worden ingediend bij het BBIE. Het BBIE beslist uiteindelijk of het merk wordt goedgekeurd en schrijft het merk dan in.⁸

Voordat een merk wordt ingeschreven, is het mogelijk dat andere merkhouders oppositie indienen, omdat het aangevraagde merk bijvoorbeeld lijkt op het merk van degene die oppositie indient.⁹ De aanvrager kan in de procedure echter aanvoeren dat de oudere merkhouder het merk niet normaal heeft gebruikt. Wanneer een merkhouder zijn merk gedurende vijf jaar niet normaal gebruikt zonder geldige reden, zoals genoemd in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, kan het merk vervallen. Het BBIE zal in dat geval bepalen of er sprake is van normaal gebruik. In dit onderzoek zal er echter niet gekeken worden naar de oppositieprocedure, omdat het advocatenkantoor advies wil over de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de rechterlijke macht.

Het verval van een merk is erg belangrijk, omdat er anders vele merken zijn ingeschreven waar geen gebruik van gemaakt wordt. Het verval zorgt er dan ook voor dat er geen onnodige inschrijvingen van een merk blijven bestaan.¹⁰ Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat echter delen waar, op basis van het artikel, nog geen betekenis aan kan worden gegeven. Het praktijkprobleem leidt tot de volgende kennisvraag: Wanneer is er sprake van wel of geen normaal gebruik en een geldige reden? Uit het artikel kan niet worden bepaald wat er wordt gezien als normaal gebruik en een geldige reden. In 2003 is er meer duidelijkheid ontstaan omtrent het normaal gebruik van een merk door een uitspraak van het Hof van Justitie.¹¹ In 2007 is er tevens meer duidelijkheid gecreëerd over het hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk, door een uitspraak van het Hof van Justitie.¹² De uitspraken zullen in hoofdstuk twee omschreven worden. Voor beide begrippen zijn er wel al belangrijke uitspraken geweest, maar naar aanleiding van die uitspraken kan er nog geen advies worden gegeven over de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van het verval van een merk. Tevens is het van belang om te weten waar de rechter naar kijkt, indien het gaat om een cliënt waarbij de wederpartij zich beroept op het artikel en stelt dat het merk van de cliënt is vervallen.

Om duidelijkheid te creëren omtrent dit artikel is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd, om er zo achter te komen wat voor betekenis de rechtgevende macht hieraan heeft gehecht. Hierdoor kunnen er uiteindelijk aanbevelingen gedaan worden aan AZ Advocaten. De verwachting van het advocatenkantoor is, dat de uitkomst van het jurisprudentieonderzoek voor meer duidelijkheid zal

⁶ Van der Kooij & Mulder 2013, p. 97.

⁷ Van der Kooij & Mulder 2013, p. 106.

⁸ Van der Kooij & Mulder 2013, p. 106.

⁹ Holzhauser & Gellaerts 2005, p. 316.

¹⁰ Gielen e.a. 2017, p. 381.

¹¹ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

¹² HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

zorgen over het artikel. Tevens zal er advies gegeven kunnen worden aan cliënten, zodat cliënten ervan op de hoogte zijn wanneer de rechter kan bepalen dat er sprake is van het verval van een merk en wanneer niet.

Doel van het onderzoek.

Het doel van dit jurisprudentieonderzoek is advies geven aan AZ Advocaten, zodat cliënten beter geadviseerd kunnen worden over de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling of er sprake is van verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

Centrale vraag.

Wat kan AZ Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?

Deelvragen van de centrale vraag.

Theoretisch- juridische deelvragen:

1. Wat is een merk op basis van wetgeving en literatuur?
2. Hoe ziet de beschermingsomvang van een merk eruit op basis van wetgeving en literatuur?
3. Wanneer is er sprake van wel of geen normaal gebruik van een merk op basis van wetgeving en literatuur?
4. Hoe ziet de bewijslast eruit voor het aantonen van wel of geen normaal gebruik van een merk op basis van wetgeving en literatuur?
5. Wanneer is er sprake van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk op basis van literatuur?

Praktijkonderzoekende deelvragen:

6. Onder welke feiten en omstandigheden is er sprake van wel of geen normaal gebruik van een merk blijkens jurisprudentie?
7. Onder welke feiten en omstandigheden is er sprake van het wel of niet hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruik van een merk blijkens jurisprudentie?

Onderzoeksmethoden theoretisch-juridische deelvragen

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van vijf theoretisch-juridische deelvragen. In hoofdstuk 2 worden de theoretisch-juridische deelvragen beantwoord. De deelvragen hebben betrekking op de definitie van een merk, de beschermingsomvang, normaal gebruik van een merk, bewijslast van normaal gebruik en tot slot het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. Deze deelvragen zijn van belang geweest om eerst duidelijk in kaart te brengen wat er is vastgelegd over een merk en het verval van een merk in wetgeving en literatuur.

De deelvragen zijn beantwoord met behulp van wetgeving, literatuur en internetbronnen. Uiteindelijk zijn er bij de beantwoording van de deelvragen meer boeken gebruikt dan er was opgenomen in het onderzoeksvoorstel om uiteindelijk alle belangrijke informatie op te nemen in dit onderzoek. De deelvragen zijn beantwoord aan de hand van literatuur van de schrijvers Cohen Joheram, Geerts, Gielen, Huisjes, Holzhauer & Gellaerts, Konings, Meijboom en Van der Kooij. De internetbronnen die zijn gebruikt zijn www.bureaubrandeis.com, www.boip.int, www.boek9.nl, www.intellectueeleigendom.nl en www.rechtspraak.nl.

Onderzoeksmethoden praktijkonderzoekende deelvragen

Nadat de theoretisch-juridische deelvragen werden beantwoord, kon de theorie gekoppeld worden aan het jurisprudentieonderzoek. De twee belangrijke uitspraken die werden behandeld van het Hof van Justitie zijn namelijk tevens gebruikt voor de beantwoording van de praktijkonderzoekende deelvragen. De eerste praktijkgerichte deelvraag heeft betrekking op de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling of er wel of geen normaal gebruik is gemaakt van een merk. Voor de beantwoording van de deelvraag is er gebruik gemaakt van vijftien uitspraken. Volgens het onderzoeksvoorstel zou ik kijken naar vijf uitspraken waarbij er wel sprake was van normaal gebruik, vijf waarbij er geen sprake was van normaal gebruik en vijf waarbij bepaald is dat er gedeeltelijk sprake was van normaal gebruik. Uiteindelijk is het in dit onderzoek anders gelopen. De uitspraken uit het onderzoeksvoorstel zijn wel allemaal gebruikt. Uiteindelijk bleek echter dat er in een uitspraak, die volgens het voorstel behoorde tot de uitspraken waarbij sprake was van gedeeltelijk normaal gebruik van een merk, is bepaald dat er sprake was van geen normaal gebruik. Dit brengt met zich mee dat er in het onderzoek vijf uitspraken zijn waarbij er wel normaal gebruik is gemaakt van het merk, zes uitspraken waarbij geen normaal gebruik is gemaakt van het merk en tot slot vier uitspraken waarbij is bepaald dat er gedeeltelijk sprake was van normaal gebruik van het merk. De uitspraken zijn in de bijlagen genummerd van 1 t/m 15.

Voor dit onderzoek is gekozen om gebruik te maken van uitspraken van de rechtbank, omdat het voor het kantoor het meest van belang is wat er in de eerste aanleg wordt bepaald. Tevens is er gekozen om gebruik te maken van uitspraken die afkomstig zijn na het jaar 2003, omdat in 2003 een belangrijke uitspraak is geweest van het Hof van Justitie inzake het normaal gebruik van een merk. Deze uitspraak wordt ook behandeld bij de beantwoording van deelvraag drie.

Alle vijftien uitspraken die gebruikt zijn voor de beantwoording van deelvraag zes zijn gevonden op www.rechtspraak.nl.

De tweede praktijkonderzoekende deelvraag heeft betrekking op de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van het hebben van een geldige reden. Voor de beantwoording van de deelvraag heb ik gebruik gemaakt van vijf uitspraken, omdat er weinig uitspraken zijn waarbij er is aangevoerd dat er sprake was van een geldige reden. Tevens is dit een deelvraag die van toepassing is op een klein gedeelte van de vorige deelvraag. De deelvraag kan namelijk alleen beantwoord worden als er sprake is van geen normaal gebruik van een merk. Wanneer er wordt aangevoerd dat er sprake is van geen normaal gebruik van een merk, probeert de merkhouder meestal te bewijzen dat dit wel het geval is. Bij de uitspraken is er tevens rekening gehouden met het feit dat de uitspraken afkomstig moeten zijn van na het jaar 2007, aangezien het Hof van Justitie in 2007 met een belangrijke uitspraak is gekomen over het hebben van een geldige reden. De uitspraak zal in deelvraag vijf uitgebreid omschreven worden.

De eerste vier uitspraken zijn gevonden op www.rechtspraak.nl. De laatste uitspraak is niet te vinden op www.rechtspraak.nl. Een kopie van de uitspraak heb ik opgestuurd gekregen van een advocaat en is te vinden in bijlage 6. De uitspraken zijn in de bijlagen genummerd van 1 t/m 5.

Hoofdstuk 2, Het juridische kader

Voordat onderzocht wordt wat er wordt bedoeld met normaal gebruik van een merk en het wel of niet hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik, zal er eerst wat informatie gegeven worden om het praktijkonderzoek uiteindelijk beter te kunnen begrijpen. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal meer informatie geven over het ontstaan van een merk en de bijbehorende rechten en plichten. De tweede paragraaf heeft betrekking op de beschermingsomvang van een merk. In de derde paragraaf zal er besproken worden wat er wordt gezien als normaal gebruik van een merk op basis van wetgeving en literatuur. Dit zal ervoor zorgen dat duidelijk wordt wat er al bekend is over het begrip normaal gebruik en wat er gehaald moet worden uit het jurisprudentieonderzoek. Daarna zal er in de vierde paragraaf omschreven worden hoe de bewijsplicht van normaal gebruik van een merk in elkaar zit, zodat cliënten ervan op de hoogte zijn wanneer zij normaal gebruik dienen te bewijzen. Tot slot zal er in de vijfde paragraaf besproken worden waar een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk aan moet voldoen.

Paragraaf 1: Een merk.

Allerlei tekens kunnen als merk worden ingeschreven. Een voorbeeld hiervan is het merk Coca Cola. Coca Cola is een wereldwijd bekend merk. Niet alleen de naam Coca Cola zorgt ervoor dat mensen het merk herkennen, maar ook de vorm van een Coca Cola-flesje is opvallend. De vorm is daarom tevens als merk ingeschreven.¹³ In deze paragraaf zal omschreven worden wat de definitie is van een merk, aangezien een merk net zoals bij Coca Cola, op verschillende manieren kan worden vastgelegd als merk. Vervolgens zullen de functies van een merk besproken worden. Tot slot zal er omschreven worden hoe het recht op een merk wordt verkregen en het recht op een merk eindigt.

2.1.1. Definitie en functies van een merk.

Er zijn verschillende soorten merken. In artikel 2.1 van het BVIE is opgenomen dat “benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens” gezien kunnen worden als merk. Door de Uniemarkverordening komt de vereiste van ‘grafische voorstelling’ echter te vervallen. Het is dan alleen nog maar van belang dat het merk op een duidelijke en op een precieze wijze wordt omschreven. Dit is vervolgens vastgelegd in artikel 3 van de Merkenrichtlijn 2015. Hierdoor is het mogelijk dat bijvoorbeeld ook geluiden en geuren worden ingeschreven als merk. Het BVIE dient per 14 januari 2019 hieraan te voldoen; de regel is vanaf dat moment van kracht binnen de Benelux.¹⁴ Meestal wordt er bij een merk gedacht aan een woord dat dient als merk. Het begrip

¹³ Konings 2012, p. 41.

¹⁴ Boek 9, boek9.nl (zoek op 7.3.2 Merk).

merk kan echter ruim worden opgevat. Een merk kan bestaan uit een woordmerk, beeldmerk, vormmerk, kleurmerk, klankmerk, geurmerk, smaakmerk of tastmerk.¹⁵

In artikel 2.1 van het BVIE is tevens omschreven dat het merk moet dienen om ondernemingen te onderscheiden van elkaar, wat inhoudt dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben. Dit vereiste blijft wel bestaan. Dit is van belang zodat consumenten de producten of diensten kunnen onderscheiden per onderneming.¹⁶ Het onderscheidend vermogen dient dan ook als herkomstfunctie.¹⁷ De herkomst van de producten of diensten kan namelijk herleid worden. Bij de bepaling of een merk een onderscheidend vermogen heeft, wordt er gekeken naar de totaalindruk van het merk. Er moet namelijk rekening gehouden worden met het feit dat een gemiddelde consument niet gaat kijken naar de details, maar de totaalindruk van het merk onthoudt. Bij de bepaling van het onderscheidend vermogen is het dan ook van belang om rekening te houden met hoe een gemiddelde consument een merk waarneemt en zal onthouden.¹⁸

Een merk heeft naast de herkomstfunctie nog andere functies.¹⁹ Een andere functie is de garantie- of vertrouwensfunctie. Hiermee wordt bedoeld dat consumenten door middel van het merk weten wat voor kwaliteit ze kunnen verwachten bij een product of dienst.²⁰ De ene product of dienst heeft namelijk een betere kwaliteit dan een andere product of dienst. Door middel van het merk kunnen de producten onderscheiden worden en bestaat er een kwaliteitsverwachting bij een merk. Tevens is er een communicatie- en reclamefunctie. De functie houdt in, dat er door het hanteren van merknamen, merken reclames kunnen maken voor zichzelf en dat er door middel van de merknaam gecommuniceerd kan worden over het product van een bepaalde onderneming.²¹ Vervolgens is er nog een investering- of goodwillfunctie. Door het hanteren van een naam als merk kan een onderneming immers investeren in het merk zonder dat andere merken meevaren op het resultaat van de investering.²²

2.1.2. Verkrijging van het merkrecht.

Voordat het recht op een merk wordt verkregen, moet er nog een procedure plaatsvinden. Ingeval een onderneming een teken wil inschrijven als merk, moet er een verzoek worden gedaan bij het BBIE.²³ Het BBIE is verantwoordelijk voor de uitvoering van het BVIE.²⁴

Een merkaanvraag die wordt ingediend bij het BBIE wordt aangeduid als een depot, op grond van artikel 2.5 BVIE. Wanneer de merkhouder een aanvraag indient bij het BBIE is het noodzakelijk dat de aanvrager aangeeft voor welke waren of diensten het merk gebruikt zal worden.

¹⁵ Boek 9, boek9.nl (zoek op 7.3.2 *Merk*).

¹⁶ Van der Kooij & Mulder 2013, p. 97.

¹⁷ Van der Kooij & Mulder 2013, p. 97.

¹⁸ Geerts 2015, p. 89.

¹⁹ Konings, 2012, p. 40.

²⁰ Geerts 2015, p. 87.

²¹ Gielen e.a. 2017, p. 243.

²² Konings 2012, p. 40.

²³ Gielen e.a. 2017, p. 282.

²⁴ BBIE, boip.int (zoek op *BVIE*).

De overeenkomst van Nice heeft de waren en diensten ingedeeld in klassen. Het gaat hierbij om een internationale classificatie van waren en diensten.²⁵ De klassen geven aan voor welke producten of diensten het merk benut zal worden. Dit is van belang voor de bepaling van de beschermingsomvang van het merk. Het merk mag dan namelijk alleen gebruikt worden voor de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven.²⁶ In totaal zijn er 45 klassen volgens de classificatie van Nice. Het gaat hierbij om 34 klassen voor waren en 11 klassen voor diensten.²⁷

Wanneer het depot is ingediend bij het BBIE controleert het BBIE, op grond van artikel 2.5 BVIE, of er is voldaan aan de formele vereisten. Onder de formele vereisten vallen: naam en adres van de aanvrager, indien van toepassing naam en adres van de gemachtigde, het merk, de klassen waarvoor het merk zal worden gebruikt, aanduiding van het type merk, indien van toepassing kleur van het merk, indien van toepassing gegevens van de merkhouders waarop er voorrang wordt ingeroepen, omschrijving onderscheidende elementen en tot slot de handtekening van de aanvrager en gemachtigde.²⁸ Wanneer het depot aan alle voorwaarden heeft voldaan, bepaalt het BBIE een depotdatum. Dit is de datum waarop de aanvraag in behandeling is genomen. De kosten van de aanvraag moeten op dat moment al betaald zijn.²⁹

Door het BBIE wordt het depot vervolgens gepubliceerd zodat merkhouders een kans krijgen om oppositie in te stellen indien zij van mening zijn dat de aanvraag niet goedgekeurd moet worden.³⁰ De beweeggrond hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat het merk al bestaat voor dezelfde waren of diensten. Tijdens de periode dat merkhouders oppositie kunnen instellen, toetst het BBIE het depot op de absolute gronden.³¹ De absolute gronden zijn opgenomen in artikel 4 van de Merkenrichtlijn en vervolgens verwerkt in artikel 2.11 van het BVIE. In artikel 2.11 van het BVIE is namelijk opgenomen dat het BBIE een merk weigert, indien: "het merk geen teken kan vormen in de zin van artikel 2.1 BVIE, het merk onderscheidend vermogen mist, het merk bestaat uit tekens of benamingen die dienen ter aanduiding van soort, hoeveelheid, hoedanigheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging, het merk bestaat uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden en tot slot als het een merk betreft als bedoeld in artikel 2.4 van het BVIE". Bij de absolute gronden wordt er derhalve gekeken naar de deugdelijkheid van een merk. Er moet namelijk sprake zijn van voldoende onderscheidend vermogen. Tevens wordt er gekeken naar de geoorloofdheid van een merk, omdat het merk niet in strijd mag zijn met de goede zeden of openbare orde op grond van artikel 2.4 BVIE en het mag niet misleidend zijn.³² Wanneer er aan de absolute gronden voldaan is en er geen oppositie is ingesteld, zal de aanvraag door het BBIE worden ingeschreven.³³

Wanneer er echter wel iemand oppositie heeft ingesteld zal het BBIE hierover beslissen. Oppositie valt onder de relatieve gronden en is opgenomen in artikel 5 van de Merkenrichtlijn. Het artikel uit

²⁵ Gielen e.a. 2017, p. 281.

²⁶ BBIE, boip.int (zoek op *Merken classificatie*).

²⁷ Intellectueel eigendom, intellectueeleigendom.nl (zoek op *Klassen merkregistratie*).

²⁸ BBIE, boip.int (zoek op *Van aanvraag tot registratie*).

²⁹ BBIE, boip.int (zoek op *Van aanvraag tot registratie*).

³⁰ Konings 2012, p. 46.

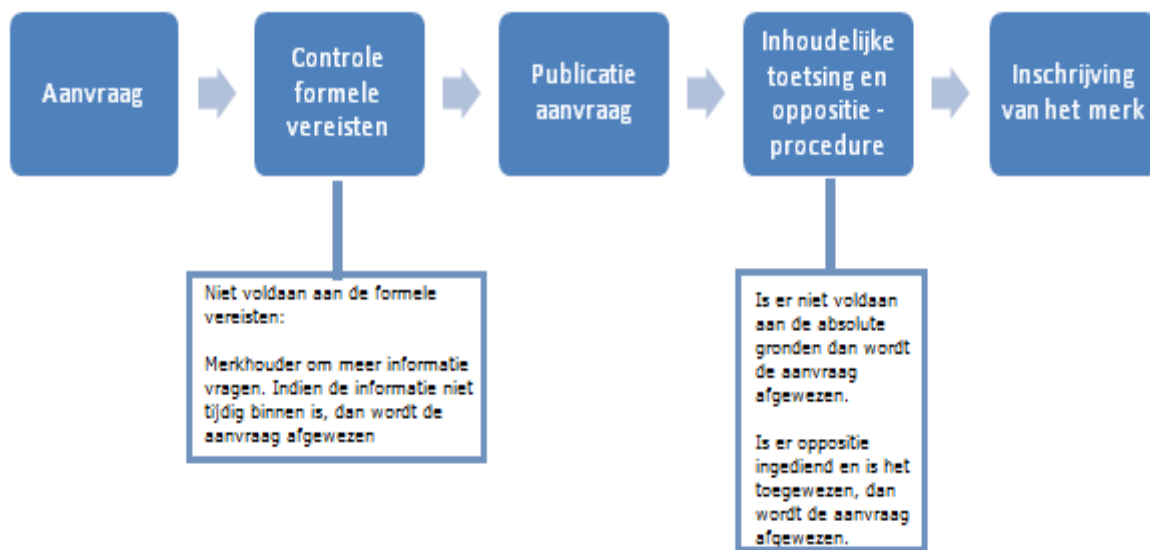
³¹ BBIE, boip.int (zoek op *Van aanvraag tot registratie*).

³² Huisjes 2017, p. 70.

³³ BBIE, boip.int (zoek op *Van aanvraag tot registratie*).

de Merkenrichtlijn is verwerkt in artikel 2.14 van het BVIE. In artikel 2.14 BVIE is opgenomen dat een deposant of merkhouder binnen twee maanden na de publicatie van het depot oppositie kan instellen. Het BBIE zal moeten bepalen of de oppositie wordt afgewezen of wordt toegewezen. Wanneer het merk is ingeschreven, heeft de merkhouder het uitsluitend recht op het merk verkregen op grond van artikel 2.20 BVIE. Wordt de oppositie echter toegewezen, dan brengt dit dientengevolge met zich mee dat het depot niet wordt ingeschreven.

Figuur 1 is een stroomschema die een Benelux-inschrijving weergeeft.



Figuur 1: Stroomschema

2.1.3. Einde van het merkrecht.

Het recht op een merk eindigt wanneer het merk vervalt of de nietigheid van het merk is ingeroepen.³⁴ Een merk kan op verschillende manieren vervallen. Wanneer een merk is ingeschreven, heeft dit een inschrijfduur van tien jaar.³⁵ Na die tien jaar vervalt het merk en eindigt hierbij het recht op het merk. De merkhouder is wel gerechtigd om de geldigheidsduur te verlengen op aanvraag bij het BBIE, op grond van artikel 2.9 BVIE. Het merk kan onbeperkt verlengd worden. De aanvraag voor verlenging van het merk moet echter wel plaatsvinden binnen zes maanden nadat de geldigheidsduur van het merk is verlopen.³⁶

Het recht op een merk kan tevens eindigen door vrijwillige doorhaling van het merk door de merkhouder, op grond van artikel 2.25 BVIE. Wanneer het merk bijvoorbeeld niet meer wordt gebruikt, zal de merkhouder een doorhaling verzoeken van het merk. Er zijn echter nog drie

³⁴ Konings 2012, p. 49.

³⁵ Huisjes 2013, p. 61.

³⁶ Holzhauer & Gellaerts 2015, p.125.

manieren waarop een merk kan vervallen en het recht op het merk eindigt.³⁷ Een merk vervalt namelijk wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder een gebruikelijke benaming is geworden, het merk het publiek kan misleiden en tot slot kan een merk vervallen wanneer de merkhouder in een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk zonder een geldige reden te hebben voor het niet normaal gebruiken van het merk en er geen hernieuwd gebruik heeft plaatsgevonden, op grond van artikel 2.26 BVIE en artikel 2.27 BVIE. Bij de bepaling of er sprake is van normaal gebruik van een merk moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden.³⁸

Het recht op een merk kan ook eindigen wanneer de nietigheid van het merk is ingeroepen.³⁹ De nietigheidsgronden van een merk zijn opgenomen in artikel 2.28 van het BVIE. Een voorbeeld waarbij de nietigheid kan worden ingeroepen, is wanneer een merk elk onderscheidend vermogen mist.

2.1.4. Conclusie.

Het vereiste dat een merk moet bestaan uit vatbare tekens voor grafische voorstelling zal vervallen en vervangen worden door het vereiste dat het merk duidelijk en nauwkeurig omschreven moet worden. Een merk moet dienen om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Voordat er sprake is van een merk moet er een aanvraag worden ingediend bij het BBIE. Oudere merkhouders krijgen tijdens de procedure de mogelijkheid om oppositie in te dienen. Het BBIE zorgt vervolgens voor de inschrijving van het merk in het merkenregister. Wanneer het merk is ingeschreven, is het merk tien jaar geldig. Daarna vervalt het merk of kan het merk verlengd worden. Het recht op een merk kan ook eindigen indien er sprake is van een nietigheidsgrond, als de merkhouder het merk vrijwillig heeft doorgehaald, als het merk in een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet normaal is gebruikt, wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder een gebruikelijke benaming is geworden of wanneer het merk het publiek kan misleiden. Nu er duidelijk in kaart is gebracht waar een merk aan moet voldoen, hoe een merk ontstaat en hoe het recht op een merk kan eindigen, kan er worden overgegaan naar de beschermingsomvang van een merk. In de volgende paragraaf zal de beschermingsomvang besproken worden.

³⁷ Geerts 2015, p. 101.

³⁸ Meijboom e.a. 2014, p. 148.

³⁹ Huisjes 2013, p. 66.

Paragraaf 2: Beschermingsomvang van een merk.

Het merk Adidas staat bekend om het gebruik van drie strepen. Als voorbeeld nemen we de bekende schoenen van Adidas waarop drie strepen weergegeven zijn aan de zijkant van de schoen. Zorgt een schoen die er hetzelfde uitziet als de Adidas schoen, maar dan met twee strepen, ervoor dat er sprake is van een inbreuk op het merk? Ja!⁴⁰ Een merkhouder kan in verschillende situaties het gebruik van een teken verbieden op grond van zijn beschermingsomvang. In deze paragraaf zullen deze situaties weergegeven worden. Er zijn echter beperkingen binnen het uitsluitend recht dat een merkhouder heeft op zijn merk. Deze zullen eveneens besproken worden. Wanneer een merkhouder zich succesvol beroept op inbreuk op zijn beschermingsomvang, kan de merkhouder vorderingen eisen. Deze vorderingen zullen tot slot ook besproken worden.



Figuur 2: Ontwerp Shoe Branding Europe⁴¹



Figuur 3: Originele Adidas schoen⁴²

2.2.1. Bescherming van het merk.

Wanneer het BBIE een depot toewijst, wordt het merk ingeschreven in het merkenregister. Na de inschrijving krijgt de merkhouder het uitsluitend recht op een merk, op grond van artikel 2.20 BVIE. Dit houdt in dat de merkhouder als enige gerechtigde het merk mag gebruiken voor zijn waren of diensten.⁴³ In artikel 2.20 van het BVIE is een opsomming gegeven van situaties waarbij de merkhouder het gebruik van een teken door een derde kan verbieden. De situaties zijn te zien in figuur 4. In het artikel wordt gesproken over een teken en een merk. Wanneer er wordt gesproken over een teken, gaat het om het merk van de wederpartij en dus niet om degene die zich beroept op de beschermingsomvang van het artikel. Aangezien de merkhouder op grond van de beschermingsomvang anderen iets kan verbieden, kan er geconcludeerd worden dat het merkenrecht negatief is omschreven.⁴⁴

⁴⁰ HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109.

⁴¹ HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109.

⁴² HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109.

⁴³ Huisjes 2017, p. 75.

⁴⁴ Geerts 2015, p. 104.

Artikel 2.20 BVIE	Gebruik van:	Wordt gebruikt voor:	Bijzonderheden:
Sub a	Zelfde merk	Zelfde waren	Gebruik in economisch verkeer
Sub b, eerste mogelijkheid	Zelfde merk	Soortgelijke waren	Gebruik in economisch verkeer Verwarringsgevaar
Sub b, tweede mogelijkheid	Overeenstemmend teken	Zelfde waren	Gebruik in economisch verkeer Verwarringsgevaar
Sub b, derde mogelijkheid	Overeenstemmend teken	Soortgelijke waren	Gebruik in economisch verkeer Verwarringsgevaar
Sub c, eerste mogelijkheid	Zelfde merk	Niet soortgelijke waren	Bekend merk Gebruik in economisch verkeer Geen geldige reden verwatering
Sub c, tweede mogelijkheid	Overeenstemmend teken	Niet soortgelijke waren	Bekend merk Gebruik in economisch verkeer Geen geldige reden verwatering
Sub d, eerste mogelijkheid	Zelfde merk	Anders ter onderscheiding van de waren	Geen geldige reden
Sub d, tweede mogelijkheid	Overeenstemmend teken	Anders ter onderscheiding van de waren	Geen geldige reden

Figuur 4: Schematische weergave beschermingsomvang

2.2.2. Beperking van het uitsluitend recht.

Het uitsluitend recht op een merk brengt niet met zich mee dat een bepaald merk niet door andere ondernemingen gebruikt kan worden. Het merk kan namelijk wel gebruikt worden voor andere waren of diensten.⁴⁵ Doordat de waren of diensten verschillen, is het toegestaan om het merk te gebruiken omdat er geen verwarring kan ontstaan bij de consument. Er is hierdoor geen sprake van een inbreuk op artikel 2.20 van het BVIE. Een voorbeeld is te zien in figuur 5 en 6. In figuur 5 is te zien dat het woordmerk Ajax wordt gebruikt als schoonmaakmiddel en in figuur 6 is te zien dat het gaat om een woordmerk van een voetbalclub. Beide staan ingeschreven in het merkenregister.



figuur 5: Ajax schoonmaakmiddel⁴⁶



figuur 6: woordmerk Ajax voetbalclub⁴⁷

Naast de zojuist omschreven beperking van het uitsluitend recht, zijn er in artikel 2.23 en artikel 2.24 van het BVIE meer beperkingen opgenomen.⁴⁸ Doordat de belangen van derden tegenover de merkhouder afgewogen moeten worden, zijn er beperkingen van het uitsluitend recht op een merk ontstaan. Het uitsluitend recht op een merk mag derden namelijk niet onnodig beperken.⁴⁹ In de artikelen is opgenomen in welke situaties de merkhouder zich niet mag verzetten tegenover derden. Een voorbeeld hiervan is dat de merkhouder zich niet mag verzetten tegenover een derde die gebruik maakt van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van de waren of diensten op grond van artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE. In het artikel zijn, naast het hiervoor gegeven voorbeeld, nog een aantal beperkingen opgenomen.

Een praktijkvoorbeeld hiervan is te zien in figuur 7 en 8. Figuur 7 en 8 zijn beide woordmerken voor dierproducten. De merkhouder van het woordmerk Beeztees heeft aangevoerd dat er inbreuk

⁴⁵ Huisjes 2013, p. 58.

⁴⁶ BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op *Benelux inschrijving 0625407*).

⁴⁷ BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op *Benelux inschrijving 0491336*).

⁴⁸ Konings 2012, p. 52.

⁴⁹ Konings 2012, p. 53.

is gemaakt op de beschermingsomvang op grond van artikel 2.20 van het BVIE. De merkhouder van Beasty heeft zich echter beroepen op artikel 2.23 lid 1 sub b van het BVIE. De rechter heeft de merkhouder van het woordmerk Beasty in zijn gelijk gesteld en heeft bepaald dat het woordmerk een verwijzing is naar de bestemming van het waar aangezien het woord Beast 'dier' betekent en het gaat om dierproducten.⁵⁰ Er was dus geen sprake van een inbreuk op het merk Beeztees.



figuur 7: Woordmerk dierproducten⁵¹



figuur 8: Woordmerk dierproducten⁵²

2.2.3. Vorderingen op grond van het uitsluitend recht.

Wanneer een derde inbreuk maakt op de beschermingsomvang van een merk kan de merkhouder, zoals eerder omschreven, het gebruik van een teken verbieden op grond van artikel 2.20 BVIE. Naast het verbod kan de merkhouder ook nog schadevergoeding eisen voor de schade die de merkhouder heeft gelopen door het gebruik van het teken. Het recht op schadevergoeding is opgenomen in artikel 2.21 van het BVIE. Naast het recht op schadevergoeding, zijn er nog nevenvorderingen die zijn opgenomen in artikel 2.22 van het BVIE. Een voorbeeld van zo'n nevenvordering is dat de rechter op vordering van de merkhouder bepaalt dat de inbreukmakende producten teruggehaald moeten worden uit het handelsverkeer. De rechter bepaalt uiteindelijk hoe hoog de schadevergoeding zal zijn en of er nevenvorderingen worden opgelegd.

2.2.4. Conclusie.

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat de merkhouder na inschrijving van het merk het uitsluitend recht op een merk verkrijgt. Het uitsluitend recht wordt echter wettelijk ook beperkt. Wanneer er sprake is van een inbreuk op een merk en er geen sprake is van een beperking van het uitsluitend recht, kan de merkhouder de inbreukmaker verbieden om gebruik te maken van het teken en schadevergoeding en overige vorderingen eisen. Nu er duidelijk in kaart is gebracht hoe de beschermingsomvang van een merk eruit ziet, kan er worden overgegaan naar het wel of niet normaal gebruiken van een merk. In de volgende paragraaf zal besproken worden hoe er bepaald kan worden of een merk wel of niet normaal is gebruikt.

⁵⁰ Rb Den Haag 23 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1659.

⁵¹ BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op *Benelux inschrijving 0940513*).

⁵² BBIE, boip.int/nl/merkenregister (zoek op *Europees inschrijving 15340805*).

Paragraaf 3: Wel of geen normaal gebruik van een merk.

Artikel 2.26 BVIE is een belangrijk artikel die voorkomt dat merken onnodig blijven bestaan. Merken die onnodig blijven bestaan zijn nadelig voor anderen. Wanneer een merkhouder namelijk zijn merk niet gebruikt, zorgt dit ervoor dat andere merkhouders onnodig worden beperkt om het teken te gebruiken. Dit zou namelijk leiden tot een inbreuk op het merk. Wanneer vele mensen dit doen, zijn er ook vele tekens waar anderen geen gebruik van kunnen maken. Om dit te voorkomen is artikel 2.26 van het BVIE in het leven geroepen. Artikel 2.26 lid 2 sub a zal in deze paragraaf besproken worden. Hierbij zal behandeld worden wanneer er sprake is van 'gebruik' van een merk op grond van wetgeving. Vervolgens zal er omschreven worden welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de bepaling van wel of geen normaal gebruik van een merk, op grond van literatuur. Tot slot zal een annotatie besproken worden om zo het effect van een van de uitspraken in kaart te brengen.

2.3.1 Het gebruik van een merk volgens wetgeving.

Zoals eerder is omschreven vervalt een merk wanneer er gedurende vijf jaar geen normaal gebruik van het merk is gemaakt. In artikel 2.26 lid 3 van het BVIE, het artikel omtrent het verval van een merk, is opgenomen dat er onder gebruik van een merk mede wordt verstaan: "het gebruik van een merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van een merk wordt gewijzigd". Het gebruik van een merk in een afwijkende vorm is dus toegestaan zolang het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd. Tevens is er in artikel 2.26 lid 3 van het BVIE opgenomen dat er sprake is van gebruik van een merk wanneer het merk wordt aangebracht op waren of verpakkingen met het oog op uitvoer. Tot slot omschrijft artikel 2.26 lid 3 van het BVIE dat er sprake is van gebruik van een merk wanneer het merk wordt gebruikt door een derde met toestemming van de merkhouder. De merkhouder heeft hierbij een licentie verleent aan een derde om gebruik te maken van het merk. Het artikel omtrent het verval van een merk geeft naast de zojuist omschreven situaties geen verdere definitie aan het begrip normaal gebruik. Hiervoor moet er gekeken worden naar jurisprudentie.

2.3.2. Uitspraak m.b.t. normaal gebruik van een merk.

In 2003 is er een belangrijke uitspraak geweest van het Hof van Justitie omtrent het begrip normaal gebruik. In deze uitspraak ging het om de brandblusapparatenfabrikanten Ajax en Ansul, waarbij Ajax verzocht om vervallenverklaring van het merk Minimax, een merk van het bedrijf Ansul, wegens niet normaal gebruik. Het Hof van Justitie heeft een aantal punten omschreven die van belang zijn voor de bepaling van normaal gebruik. Het gaat hierbij om de volgende punten:

- Het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. (Het symbolisch gebruik dat enkel gericht is om het merk in stand te houden, valt niet onder normaal gebruik van een merk.)⁵³
- Er moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Hierbij moet gedacht worden aan gebruiken die gerechtvaardigd worden om de marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang van de markt en de frequentie van het gebruik van een merk.⁵⁴

Bij de beoordeling van normaal gebruik van een merk dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat het merk niet alleen binnen de onderneming gebruikt mag worden. Dan is er namelijk geen sprake van normaal gebruik van een merk. Het merk dient extern gebruikt te worden.⁵⁵

In 2004 is er door het Hof van Justitie aanvulling gegeven op de vorige uitspraak. In deze uitspraak ging het om de bedrijven La Mer Technology en Goemar. Het bedrijf La Mer Technology verzocht om vervallenverklaring van het merk Laboratoire de la mer, een merk van het bedrijf Goemar, wegens niet normaal gebruik. Het merk Goemar had een zeer geringe omzet. Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, is er gebruik gemaakt van de hierboven omschreven punten uit het Ansul/Ajax arrest. Het Hof van Justitie heeft in de uitspraak van La Mer/Goemar bepaald dat zelfs gering gebruik van het merk, normaal gebruik van een merk kan opleveren.⁵⁶ In bijlage 3 is een schematische weergave te zien van de beoordeling van normaal gebruik naar aanleiding van de besproken uitspraken.

2.3.3. Effecten van de uitspraak.

De heer J.H. Spoor heeft naar aanleiding van de uitspraak Ansul/Ajax een annotatie geschreven. In deze annotatie is omschreven in hoeverre de uitspraak van het Hof van Justitie afwijkt van de uitspraak van het Benelux Gerechtshof over het begrip normaal gebruik. In 1981 is er namelijk een uitspraak geweest van het Benelux Gerechtshof over het begrip normaal gebruik.⁵⁷ Het Hof van Justitie had zich echter voor de uitspraak van Ansul/Ajax nog niet eerder uitgesproken over het begrip normaal gebruik.⁵⁸ In grote lijnen komen de bepalingen van het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie overeen. Er zijn echter wel een paar verschillen. Het Benelux Gerechtshof heeft namelijk in de uitspraak meer relevante omstandigheden genoemd waar rekening mee gehouden moet worden en het Hof van Justitie is daar terughoudender in geweest. Een voorbeeld hiervan is dat het Hof van Justitie rekening houdt met de omvang en frequentie van het gebruik van het merk en niet met merkgebruik dat onafgebroken moet zijn.⁵⁹ Hieruit kan geconcludeerd worden dat er door middel van de uitspraak Ansul/Ajax meer duidelijkheid is geweest omtrent het begrip normaal

⁵³ Geerts 2017, p. 102.

⁵⁴ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

⁵⁵ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, 473.

⁵⁶ HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (*La Mer/Goemar*).

⁵⁷ BenGH 27 januari 1981, ECLI:NL:XX:1981:AC1792 (*Turmac/Reynolds*).

⁵⁸ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, NJ 2004/339, m.nt. J.H. Spoor (*Ansul/Ajax*).

⁵⁹ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, NJ 2004/339, m.nt. J.H. Spoor (*Ansul/Ajax*).

gebruik van een merk, aangezien de feiten en omstandigheden zijn omschreven die afwijken van de beslissing van het Benelux Gerechtshof en van belang zijn bij de beoordeling.

2.3.4. Conclusie.

Bij de beoordeling of er sprake is van wel of geen normaal gebruik van een merk zijn er een aantal feiten en omstandigheden waar naar gekeken moet worden. De feiten en omstandigheden zijn door middel van de uitspraak *Ansul/Ajax* bepaald. Er moet namelijk gekeken worden of het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Tevens moet er rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is.⁶⁰ Ook heeft de uitspraak *La Mer/Goemar* hier aanvulling op gegeven.⁶¹ Nu er duidelijkheid is ontstaan over het wel of niet normaal gebruiken van een merk, kan er gekeken worden naar de bewijslast die hierbij hoort. Wie er namelijk belast is met het bewijs van wel of geen normaal gebruik van een merk is nog onduidelijk. Dit zal besproken worden in de volgende paragraaf.

⁶⁰ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

⁶¹ HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (*La Mer/Goemar*).

Paragraaf 4: Bewijslast niet normaal gebruik van een merk.

Wanneer het gaat om bewijsrecht wordt er al snel gezegd: “Wie stelt bewijst”. Niet in alle situaties is dit echter het geval. In deze paragraaf zal er besproken worden bij wie de bewijslast ligt voor het aantonen van wel of geen normaal gebruik van een merk.

2.4.1. Bewijslast niet normaal gebruik.

Wanneer een merkhouder verzoekt om een vervallenverklaring van een merk op grond van niet normaal gebruik van een merk, moet er bewezen worden dat het merk niet normaal is gebruikt. Zoals bekend staat in het civiele bewijsrecht moet degene die stelt bewijzen, op grond van artikel 150 uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Dat betekent dat de merkhouder die de vervallenverklaring verzoekt, moet bewijzen dat de andere merkhouder zijn merk niet normaal heeft gebruikt. In het geval van de vervallenverklaring van een merk kan het echter ook anders zijn. In artikel 2.26 lid 2 sub a van het BVIE is namelijk opgenomen dat de rechter in het geding de merkhouder geheel of gedeeltelijk kan belasten met het bewijs van het gebruik. Dat de merkhouder geheel of gedeeltelijk belast kan worden met het bewijs dat hij zijn merk gebruikt, brengt echter niet met zich mee dat degene die het verval inroept niet hoeft te motiveren waarom hij van mening is dat het merk is vervallen. Degene die het verval inroept is namelijk verplicht om eerst te motiveren waarom er sprake is van niet normaal gebruik van een merk.⁶² Na de motivatie van degene die het verval inroept, kan de rechter dus bepalen om de merkhouder te belasten met het bewijs van wel normaal gebruik van het merk.⁶³

2.4.2. Conclusie

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat degene die het verval inroept van een merk, op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a van het BVIE, moet motiveren waarom het merk niet normaal is gebruikt. De rechter kan na de motivatie bepalen of de merkhouder geheel of gedeeltelijk wordt belast met het bewijs van normaal gebruik van zijn merk. Naast het feit dat de merkhouder kan bewijzen dat er normaal gebruik is gemaakt van zijn merk, kan hij ook aanvoeren dat hij een geldige reden heeft voor niet normaal gebruiken van het merk. De volgende paragraaf zal omschrijven welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de bepaling van het hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruik van een merk.

⁶² Gielen e.a. 2017, p. 388.

⁶³ Rb Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856.

Paragraaf 5: Geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.

Wanneer er sprake is van niet normaal gebruik van een merk kan de merkhouder aantonen dat het merk wel normaal is gebruikt of de merkhouder toont aan dat er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. Wanneer wordt er echter bepaald dat er sprake is van een geldige reden? In deze paragraaf zal er een uitspraak behandeld worden van het Hof van Justitie om in kaart te brengen welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de bepaling of er sprake is van het hebben van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk. De feiten en omstandigheden zullen in een schema worden opgenomen.

2.5.1. Uitspraak geldige reden.

In 2007 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de Haupl/Lidl-zaak.⁶⁴ Dit is een belangrijke uitspraak, omdat het Hof van Justitie in de uitspraak bepaalt wat er gezien kan worden als een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk. Het Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat er sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken. De belemmeringen moeten zich echter wel buiten de wil van de merkhouder om voordoen.⁶⁵ Wanneer een merkhouder dit kan bewijzen is er sprake van een geldige reden voor het niet normaal gebruiken van een merk.⁶⁶ Het verzoek om een vervallenverklaring van het merk wordt dan afgewezen. In bijlage 4 is een schematische weergave te zien van de beoordeling voor het hebben van een geldige reden.

2.5.2. Conclusie.

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat er sprake is van een geldige reden wanneer de belemmeringen rechtstreeks verband houden met het merk, de belemmeringen het gebruik van een merk onmogelijk of onredelijk maken en tot slot wanneer de belemmeringen zich voordoen buiten de wil van de merkhouder om. Wanneer een merkhouder dit kan bewijzen, bepaalt de rechter dat er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. Het verzoek om het merk te laten vervallen wordt dan ook afgewezen. Welke feiten en omstandigheden er voor zorgen dat er aan de voorwaarden zijn voldaan, is echter nog onduidelijk. Dit zal onderzocht worden in het volgende hoofdstuk.

⁶⁴ HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

⁶⁵ HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

⁶⁶ Gielen e.a. 2017, p. 388.

Hoofdstuk 3, Resultaten normaal gebruik

Uit het Ajax/Ansul arrest is gebleken waar de rechterlijke macht rekening mee houdt wanneer er wordt bepaald of er sprake is van wel of geen normaal gebruik van een merk. Het merk moet namelijk, overeenkomstig zijn voornaamste functie: het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, een afzet vinden of behouden.⁶⁷ Bij de beoordeling of er sprake is van normaal gebruik moet rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden zodat er kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie ervan reëel is.⁶⁸ De feiten en omstandigheden zijn in de tabellen, in bijlage 1, gebruikt als topics. In de tabellen zijn dan ook de volgende topics gebruikt: gerechtvaardigde gebruiken om marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de markt en tot slot de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Door middel van het onderzoek kan er in kaart worden gebracht hoe deze feiten en omstandigheden afzonderlijk beoordeeld worden. De vier topics zullen hieronder afzonderlijk besproken worden. De eerste twee topics zullen kort besproken worden, omdat hierbij wordt omschreven wat de topic inhoudt en waarom de topic van belang is. De laatste twee topics zijn echter groter van omvang, omdat hier verschillende feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van deze topics.

Paragraaf 1: Gerechtvaardigde gebruiken.

In de vijftien uitspraken die zijn gebruikt voor dit onderzoek heeft geen een van de merkhouders aangevoerd dat er sprake zou zijn van gerechtvaardigde gebruiken, in de desbetreffende economische sector, om marktaandelen te verkrijgen of te behouden.⁶⁹ Dit komt omdat de merkhouders aanvoeren dat er sprake is van normaal gebruik zonder dat dit gaat om specifieke gerechtvaardigde gebruiken. Wanneer er wel wordt aangevoerd dat er sprake is van gerechtvaardigde gebruiken, zou er specifiek gekeken worden naar de gebruiken binnen de markt van de onderneming.⁷⁰ Een voorbeeld hiervan is een zaak waarbij er is aangevoerd dat er geen sprake was van normaal gebruik van een merk, omdat de snackbar die het merk gebruikte geen geografische spreiding had binnen de Benelux. Hierbij is echter bepaald dat de snackbar geen geografische spreiding hoeft te hebben om het merk normaal te kunnen gebruiken. Binnen de snackbarmarkt is gering gebruik van het merk namelijk een gerechtvaardigd gebruik.⁷¹

Bij de beoordeling of er sprake is van gerechtvaardigde gebruiken wordt dus gekeken naar wat gewoonlijk is binnen de sector. In dit onderzoek is dit niet voorgekomen omdat gerechtvaardigde gebruiken niet vaak worden aangevoerd, maar het is dus wel mogelijk. In de volgende paragraaf

⁶⁷ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

⁶⁸ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

⁶⁹ Bijlage 1, uitspraaknr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

⁷⁰ Rb Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, 15-448.

⁷¹ Rb Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, 15-448.

zal de tweede topic besproken worden, namelijk de aard van de waren of diensten. Hierbij wordt ook uitgelegd waarom de topic van belang is.

Paragraaf 2: De aard van de waren of diensten.

Bij de bepaling of er sprake is van normaal gebruik van een merk is er tevens gekeken naar wat de aard van de waren of diensten zijn. Die waren of diensten zijn namelijk allemaal verdeeld in klassen.⁷² Het is van belang om te weten voor welke klassen een merk staat ingeschreven. Bij de bepaling of er sprake is van normaal gebruik, is er gekeken naar het feit of het merk voor alle klassen wordt gebruikt waarvoor het staat ingeschreven. Wanneer een merk niet gebruikt wordt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, vervalt het merk.⁷³ In bijlage 1 is te zien dat er bij de uitspraken 12, 13, 14 en 15 is gebleken dat het merk gedeeltelijk niet is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. In de uitspraken is er bepaald dat de merken gedeeltelijk zijn vervallen voor de waren of diensten waarvoor het merk niet gebruikt is.

De aard van de waren of diensten is dan ook een belangrijk element bij de bepaling van normaal gebruik van een merk. Het merk moet namelijk, zoals eerder omschreven, overeenkomstig zijn voornaamste functie een afzet vinden of behouden. De functie van een merk is het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het merk staat ingeschreven.⁷⁴ Voordat de overige topics behandeld worden, is het dan ook van belang om duidelijk te hebben wat de aard is van de waren en diensten van het merk. In de volgende paragraaf zal besproken worden welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de kenmerken van de betrokken markt.

⁷² Gielen e.a. 2017, p. 281.

⁷³ Gielen e.a. 2017, p. 381.

⁷⁴ Gielen e.a. 2017, p. 242.

Paragraaf 3: Kenmerken van de betrokken markt.

Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de bepaling van de kenmerken van de betrokken markt gelet moet worden op de volgende punten:

3.3.1. Grootte van het bedrijf en de markt:

Nog een belangrijk punt dat is behandeld in meerdere uitspraken, zoals te zien is in bijlage 1 bij de uitspraken 1, 2, 3, 5, 7, 9 en 13, is dat er gekeken wordt naar de grootte van het bedrijf en de grootte van de markt waarop het merk betrekking heeft. Wanneer er namelijk sprake is van een klein bedrijf dient er ook rekening gehouden te worden met een kleine hoeveelheid distributeurs. In uitspraak 1 en 2 ging het echter om grote ondernemingen, waardoor er verwacht kon worden dat ze veel producten zouden verkopen aan verschillende distributeurs. In de eerste uitspraak ging het namelijk om een beheersmaatschappij en in de tweede uitspraak ging het om een wereldwijd opererende producent van kunststofgarens. In uitspraak 3 waren er maar tien distributeurs; er was echter sprake van normaal gebruik van het merk omdat het ging om een klein bedrijf. In uitspraak 5 was er tevens sprake van een klein bedrijf dat het merk herintroduceerde waardoor er geen grote hoeveelheden waren verkocht. In uitspraak 7 ging het om een concern. Dit houdt in dat het gaat om een grote onderneming die bestaat uit verschillende bedrijven. Hierdoor kon er verwacht worden dat er grote hoeveelheden van de producten met dat merk verkocht zouden worden. Aangezien de producten echter binnen het concern bleven, kon er geen sprake zijn van normaal gebruik van het merk. De producten moeten namelijk ook buiten het concern verhandeld worden. Bij uitspraak 9 was er sprake van een beperkte afzetkanaal. Aangezien er in dit geval niet bewezen kon worden dat er sprake was van normaal gebruik binnen het beperkte afzetkanaal, was er sprake van geen normaal gebruik van het merk. Uit de uitspraak kan echter wel herleid worden dat er rekening gehouden wordt met het feit dat er een beperkte afzetkanaal is. Dit is ook te herleiden uit uitspraak 13. Hierbij is tevens rekening gehouden met de specifieke markt van de producten. Aangezien het gaat om een specifieke markt voor Italiaanse producten, moet er ook rekening worden gehouden met het feit dat er kleinere hoeveelheden van de producten worden gekocht. Wanneer er namelijk geen sprake is van een specifieke markt, brengt dit met zich mee dat de producten op verschillende markten verkocht kunnen worden en dat er dus grotere hoeveelheden van het product verkocht kunnen worden.

3.3.2. Handelsnaam:

In twee van de vijftien uitspraken is naar voor gekomen dat het gebruik van een merk als handelsnaam niet leidt tot normaal gebruik van het merk. In bijlage 1 is bij uitspraak 8 en 11 te zien dat het merk is gebruikt als handelsnaam. In uitspraak 11 ging het om het merk Parbo dat stond ingeschreven voor alcoholvrije dranken. Het merk Parbo stond afgebeeld op verschillende frisdranken, maar het merk was niet het vooruitspringende woord op de producten. Op de producten werd het woordje Thrill gebruikt als onderscheidingsteken en het woordje Parbo als

handelsnaam. Een merk mag niet dienen als naam waaronder een onderneming handel drijft, maar moet dienen om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden. Hierdoor is er bepaald dat het merk Parbo niet normaal is gebruikt voor alcoholvrije dranken. Wanneer het dus gaat om de kenmerken van de markt, zal er tevens worden gekeken naar de manier waarop het merk wordt gebruikt.

3.3.3. Verschillende soorten merken:

Bij de kenmerken van de markt dient er ook gekeken te worden naar de verschillende soorten merken die er zijn. Zoals in het hoofdstuk Juridisch kader is omschreven, zijn er veel verschillende merken. Bij de merken moet er apart worden beoordeeld of er sprake is van normaal gebruik van het merk. Wanneer er bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van een vormmerk, brengt dit niet met zich mee dat het bijbehorende beeldmerk ook in stand blijft. Dit is tevens te zien in bijlage 1 bij uitspraak 6. Hierbij ging het om een vormmerk en beeldmerk van een scheerapparaat. De merkhouder voerde hierbij aan dat het gebruik van het vormmerk ervoor zorgde dat het beeldmerk ook in stand bleef. De rechter bepaalde echter dat de merken afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Bovendien is er in uitspraak 10 bepaald dat de beoordeling van normaal gebruik van het merk in dat geval betrekking moest hebben op het beeldmerk en niet op het woordmerk, omdat het woordmerk niet de onderscheidende elementen van het beeldmerk bevat.⁷⁵ Wanneer er wel gekeken zou worden naar het woordmerk zou de beoordeling voor normaal gebruik van het beeldmerk niet terecht zijn, aangezien juist de onderscheidende elementen een belangrijk onderdeel zijn van een merk. Alle soorten merken dienen daarom apart van elkaar getoetst te worden. Dit is tevens te zien in uitspraak 15, waarbij alle vier de woordmerken apart getoetst worden op normaal gebruik.⁷⁶

3.3.4. Waren en diensten:

De waren en diensten waarvoor een merk staat ingeschreven, zijn ook van belang voor de kenmerken van de markt. In uitspraak 4 is er aangevoerd dat de waren die de merkhouder gebruikte afkomstig waren van een ander merk en de merkhouder daar zijn eigen merk op plakte. Dit is echter niet mogelijk, aangezien het ging om vleeswaren uit Turkije die niet ingevoerd mogen worden. Het niet kunnen invoeren van vleesproducten uit Turkije was in dit geval een kenmerk van de markt. Tevens zijn de waren uit uitspraak 12 relevant geweest voor de kenmerken van de markt. Het ging hierbij namelijk om waren met een verwarmingsfunctie. Het kenmerk van de markt is echter dat apparaten die een verwarmingsfunctie hebben niet allemaal gelijk zijn. Er is dus sprake van verschillende waren.

⁷⁵ Bijlage 1, uitspraaknr. 10.

⁷⁶ Bijlage 1, uitspraaknr. 15.

3.3.5. Conclusie:

Bij de behandeling van de derde topic zijn er dus enkele conclusies te trekken. Bij de bepaling van de kenmerken van de markt blijkt dat er gekeken moet worden naar de grootte van het bedrijf en de bijbehorende markt, of er geen sprake is van gebruik als handelsnaam, of er geen sprake is van verschillende soorten merken en tot slot of de waren of diensten geen specifieke kenmerken van de markt opleveren. Dit zijn allemaal punten die van belang zijn bij de beoordeling van de kenmerken van de markt. Uiteindelijk zijn dit de punten waar tevens rekening mee gehouden moet worden voor de bepaling of er wel of geen sprake is van normaal gebruik van het merk. In de volgende paragraaf zal de laatste topic besproken worden, namelijk de omvang en frequentie van het gebruik.

Paragraaf 4: De omvang en frequentie van het gebruik.

Net zoals bij de derde topic is er bij de vierde topic tevens sprake van een aantal feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de omvang en frequentie van het gebruik, namelijk:

3.4.1. Merkgebruik in gewijzigde vorm:

De vierde topic, die is gebruikt in bijlage 1, heeft betrekking op de omvang en frequentie van het gebruik. Een kenmerk dat meerdere keren voorkwam, zoals te zien is in bijlage 1 bij de uitspraken 1, 2 en 14, is dat het merk in gewijzigde vorm is gebruikt. Dit houdt in dat het merk anders gebruikt wordt dan de wijze waarop het merk staat ingeschreven in het merkenregister. De belanghebbende die het verval van een merk inroept, voert dan aan dat er geen sprake is van normaal gebruik van het merk. Een belangrijk punt is echter dat wanneer het merk in gewijzigde vorm is gebruikt dit niet meteen betekent dat het onderscheidend vermogen van het merk is gewijzigd. Wanneer het onderscheidend vermogen van het merk niet is gewijzigd, is er nog steeds sprake van het gebruik van het merk. Dit was ook het geval in uitspraak 1, 2, en 14 uit bijlage 1. Een voorbeeld hiervan is het merkgebruik in de tweede uitspraak. Het ging hierbij om het merk EVOLUTION 3GS dat staat ingeschreven voor kunstgras. Uit de uitspraak is gebleken dat het merk in gewijzigde vorm is gebruikt. Het kunstgras is namelijk op de markt gebracht onder de naam EVOLUTION XQ. De rechter heeft hierbij bepaald dat er sprake is van gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen is gewijzigd. Een ander voorbeeld is uitspraak 14, waarbij de rechter heeft bepaald dat het veranderen van kleurstelling en het toevoegen van beeldelementen niet met zich meebrengt dat het onderscheidend vermogen van het merk is veranderd.⁷⁷

3.4.2. Facturen:

De facturen van een onderneming zijn van belang om aan te tonen wat de frequentie en omvang van het gebruik is van het merk. De facturen kunnen namelijk aantonen hoeveel producten er zijn verkocht, wat de totaalwaarde van de factuur is en hoeveel verschillende distributeurs de producten gekocht hebben. In bijlage 1 zijn bij verschillende uitspraken facturen gebruikt om aan te tonen dat er sprake was van gebruik van het merk. Niet in alle uitspraken is aangegeven hoeveel facturen zijn ingediend als bewijs voor gebruik van het merk, bijvoorbeeld bij uitspraak 2. In de tweede uitspraak is namelijk aangegeven, dat er facturen zijn en dat het merk is gebruikt door een bedrijf dat behoort tot het concern en een licentiehouder.⁷⁸ In uitspraak 3 is bewezen, dat er sprake was van 37 leveringen voor een totaalbedrag van €976.407. In uitspraak 4 en 5 is wel aangegeven hoeveel facturen er zijn gebruikt als bewijs. In uitspraak 4 ging het om 17 facturen en in uitspraak 5 om 7 facturen met een totaal waarde van €5336,60. Het gaat hierbij om 872 producten. In beide gevallen was er sprake van normaal gebruik van het merk terwijl de

⁷⁷ Rb Rotterdam 17 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4494.

⁷⁸ Bijlage 1, uitspraaknr. 2.

hoeveelheid facturen wel verschillen. In uitspraak 8 uit bijlage 1 zijn er ook facturen aangeleverd, maar in dit geval was er toch sprake van geen normaal gebruik van het merk, omdat de facturen betrekking hadden op maar een gedeelte van de waren en diensten en tevens waren het facturen die gericht waren op het beëindigen van het aanbieden van de diensten aan de afnemers. In uitspraak 9 uit bijlage 1 zijn facturen aangeleverd die betrekking hebben op leveringen aan drie verschillende distributeurs. Een van de drie had betrekking op een eenmalige levering; het ging bij alle facturen om groothandels. De rechtgevende macht heeft hierbij bepaald dat de omvang en frequentie van het gebruik niet voldoende was voor normaal gebruik van het merk. In uitspraak 13 uit bijlage 1 was er tot slot sprake van gedeeltelijk gebruik van de waren en diensten. De producten zijn verkocht aan vier distributeurs, verdeeld over België, Nederland en Luxemburg. Dit was voor de rechtgevende macht voldoende om te bepalen dat er sprake is van gedeeltelijk normaal gebruik van de waren en diensten. Op grond van het bovenstaande kan er niet geconcludeerd worden hoeveel facturen voldoende zijn om te bewijzen dat er sprake is van normaal gebruik. De facturen dienen als bewijs maar per situaties dient er gekeken te worden of de hoeveelheid facturen voldoende zijn om van normaal gebruik te kunnen spreken.

3.4.3. Website/webshop:

Het gebruik van websites en webshops kan als bewijs gebruikt worden voor het aantonen van normaal gebruik van een merk. Dit is tevens te zien in uitspraak 2. De merkhouder heeft namelijk bij het aantonen van normaal gebruik van het merk onder andere het gebruik van twee websites aangevoerd. In uitspraak 3 en 8 uit bijlage 1, is het gebruik van een website ook aangevoerd als bewijs voor het gebruik van het merk. De merkhouders hebben hierbij gebruik gemaakt van schermafdrucken van de websites, waarop te zien is dat er producten verkocht worden die voorzien zijn van het merk. In uitspraak 2 en 3 was er sprake van normaal gebruik van het merk.⁷⁹ In uitspraak 8, uit bijlage 1, was er geen sprake van normaal gebruik omdat de website heeft bewezen dat het merk werd gebruikt als handelsnaam.

3.4.4. Foto's:

Naast de facturen en gebruik van websites kunnen foto's ook dienen als bewijsstukken voor het aantonen van normaal gebruik. Bij de bepaling van de omvang en frequentie van het gebruik van een merk moet namelijk vaststaan dat het merk ook daadwerkelijk is afgebeeld op de producten. Dit kan goed bewezen worden aan de hand van foto's. Het is echter ook van belang op wat voor manier het merk is afgebeeld op de producten. In bijlage 1 is te zien dat bij uitspraak 6 is gekeken naar de manier waarop het merk is afgebeeld. In dit geval ging het om een beeldmerk dat klein was afgebeeld, op de rand van de verpakkingen van scheerapparaten. Verder stonden er andere symbolen afgebeeld op de verpakking. Dat het merk op de verpakkingen is weergegeven was echter niet voldoende om het beeldmerk in stand te houden. De manier van afbeelden van het merk zorgde namelijk niet voor normaal gebruik van het beeldmerk. In uitspraak 11 uit bijlage 1 is tevens gebruik gemaakt van foto's om aan te tonen dat er gebruik is gemaakt van het merk. De

⁷⁹ Bijlage 1, uitspraaknr. 2, 3.

foto's hadden echter betrekking op producten die in dat geval niet van belang waren, waardoor er is bepaald dat er geen sprake was van normaal gebruik van het merk. In uitspraak 15 hebben de foto's wel aangetoond dat er sprake was van normaal gebruik van het eerste woordmerk. De foto's toonden namelijk aan dat het merk was gebruikt op de producten waarvoor het eerste woordmerk stond ingeschreven.⁸⁰

3.4.5. Verklaringen:

In een aantal uitspraken die zijn opgenomen in bijlage 1 is te zien dat er verklaringen van mensen worden gebruikt om aan te tonen dat het merk wel of niet is gebruikt. In de eerste uitspraak heeft een oude werknemer van de merkhouder aangevoerd, dat er tijdens haar dienstverband geen normaal gebruik is gemaakt van het merk. De rechterlijke macht heeft hierbij bepaald dat een verklaring niet voldoende bewijs was.⁸¹ In uitspraak 8 zijn er ook verklaringen aangevoerd, maar in dat geval was het om te bewijzen dat er wel sprake was van normaal gebruik. De rechterlijke macht heeft ook hier bepaald dat getuigenverklaringen alleen bijdragen aan het bewijs van normaal gebruik, indien deze worden ondersteund door onafhankelijke bewijzen zoals facturen.⁸² In uitspraak 5 is een verklaring van een sales-manager gebruikt als bewijs, dat een van de vier woordmerken zijn gebruikt. De verklaring werd ondersteund door foto's, waardoor is bepaald dat er sprake was van normaal gebruik.⁸³ Getuigenverklaringen kunnen dus gebruikt worden als bewijs, indien dit wordt ondersteund met andere bewijsstukken.

3.4.6. Voorbereidingshandelingen:

Bij het vaststellen van de omvang en frequentie van het gebruik van een merk kunnen verschillende zaken van belang zijn. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een webshop, zoals in paragraaf 3.4.3. is omschreven. In bijlage 1 is te zien dat er in uitspraak 5 is gebleken dat de voorbereidingshandelingen bij het maken van een webshop en inlays niet gezien worden als gebruik van het merk. Een webshop kan alleen meespelen bij de bepaling van de omvang van het gebruik wanneer die al daadwerkelijk bestaat en gebruikt wordt. Dit geldt tevens voor de proforma facturen, omdat er hierbij ook nog sprake is van een voorbereidingshandeling aangezien het gaat om een voorlopige factuur. Dit is tevens bepaald in uitspraak 7, waaruit blijkt dat onderhandelingen niet bepalend zijn voor de omvang en frequentie van het gebruik van een merk. De merkhouder voerde namelijk aan dat er onderhandelingen hebben plaatsgevonden over de levering van dranken onder de merknaam SAVOY CLUB. De rechter heeft hierbij bepaald dat onderhandelingen vallen onder voorbereidingshandelingen, aangezien er bij onderhandelingen ook nog niets vaststaat.⁸⁴

⁸⁰ Bijlage 1, uitspraaknr. 15.

⁸¹ Bijlage 1, uitspraaknr. 1.

⁸² Bijlage 1, uitspraaknr. 8.

⁸³ Bijlage 1, uitspraaknr. 5.

⁸⁴ Bijlage 1, uitspraaknr. 7.

3.4.7. Niet normaal gebruik is niet betwist:

Om de omvang en frequentie van het gebruik van een merk te bepalen is het natuurlijk van belang wat de merkhouder aanvoert als bewijs voor normaal gebruik van het merk. Soms wordt er echter geen bewijs geleverd en wordt het niet normaal gebruik van een merk niet betwist. Dit is te zien in de uitspraken 10, 12, 14 en 15 in bijlage 1. In uitspraak 10 heeft dit geleid tot het verval van het merk. In de uitspraken 12, 14 en 15 heeft het geleid tot gedeeltelijk verval van het merk. Dat komt omdat er bijvoorbeeld meerdere merken zijn waarvoor het verval wordt ingeroepen binnen een uitspraak, waarbij het ene merk wel is vervallen, omdat er niet is bewezen dat er sprake was van normaal gebruik en er voor het andere merk wel bewijsstukken zijn ingeleverd, zoals te zien is bij uitspraak 14 en 15. Er kan echter ook sprake zijn van gedeeltelijk geen normaal gebruik van een merk wanneer er geen bewijsstukken zijn ingeleverd voor een gedeelte van de klasse waarvoor een merk is ingeschreven. Dit is te zien in uitspraak 12.

3.4.8. Conclusie:

Op grond van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat er bij het bepalen van de omvang en frequentie van het merk gekeken wordt naar: facturen, websites/webshops, foto's en verklaringen. Hiermee kan bewezen worden dat de omvang en frequentie van het gebruik van het merk groot is, waardoor er sprake is van normaal gebruik van het merk. Verklaringen dienen echter wel ondersteund te worden met andere bewijsstukken. Tevens kan er geconcludeerd worden dat voorbereidingshandelingen met betrekking tot een merk niet bepalend is voor de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Voorts is gebleken dat wanneer een merk is gebruikt in gewijzigde vorm en dit niet het onderscheidend vermogen van het merk heeft aangepast, er nog steeds sprake is van gebruik van het merk. Tot slot kan er geconcludeerd worden dat de merkhouder ervoor zorgt dat de omvang en frequentie van het gebruik van het merk niet beoordeeld wordt, wanneer hij niet betwist dat er sprake is van geen normaal gebruik van het merk. In dit hoofdstuk zijn de feiten en omstandigheden in kaart gebracht die van belang zijn voor de bepaling van normaal gebruik van een merk. In het volgende hoofdstuk zullen de feiten en omstandigheden in kaart worden gebracht die van belang zijn voor de bepaling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.

Hoofdstuk 4, Resultaten geldige reden voor niet normaal gebruik.

In dit hoofdstuk zullen de vijf uitspraken behandeld worden die zijn gebruikt om te onderzoeken wanneer er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. In bijlage 2 is een schematische weergave gemaakt van de uitkomsten uit de uitspraken. Er is hierbij gebruik gemaakt van drie topics. De drie topics zijn afkomstig van het Armin Häupl/Lidl arrest.⁸⁵ Het gaat hierbij om de topics: de belemmeringen houden rechtstreeks verband met het merk, de belemmeringen maken het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk en de belemmering doet zich voor buiten de wil van de merkhouder om. De drie topics zullen hieronder afzonderlijk behandeld worden om per topic in kaart te brengen wat de belangrijke punten zijn geweest bij de beoordeling van de topics.

Paragraaf 1: Belemmeringen houden rechtstreeks verband met het merk

Indien er sprake is van geen normaal gebruik van een merk kan de merkhouder aanvoeren dat er sprake is van een geldige reden. Hierbij geven de merkhouders aan, dat er sprake is van een belemmering waardoor het merk niet is gebruikt. Wanneer er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk gaat het om een belemmering die verband houdt met het merk. Wanneer de belemmering namelijk geen verband houdt met het merk is het niet mogelijk dat de belemmering ervoor heeft gezorgd dat het merk niet normaal gebruikt kan worden.

4.1.1. Verschillende diensten:

In uitspraak 1 is bepaald dat er geen sprake was van een belemmering die verband houdt met het merk. De merkhouder heeft hier namelijk aangevoerd dat het merk door een ander bedrijf, die het merk gebruikt als handelsnaam, in een negatief daglicht gezet is waardoor gebruik van het merk onredelijk gemaakt werd. Er was namelijk sprake van negatieve berichtgevingen en klachten over het bedrijf die het merk gebruikt als handelsnaam. Volgens de merkhouder zorgde dit ervoor dat het publiek zou denken dat de negatieve berichtgevingen ook betrekking zou hebben op het merk. Hierbij heeft de rechtsprekende macht echter bepaald, dat die belemmering geen verband houdt met het merk, aangezien beide bedrijven betrekking hebben op andere diensten. Hierdoor zouden negatieve berichtgevingen geen effect hebben op de merkhouder, aangezien het gaat om berichtgevingen van bepaalde diensten die de merkhouder niet aanbiedt.⁸⁶

⁸⁵ HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

⁸⁶ Bijlage 2, uitspraaknr. 1.

4.1.2. Regelgeving:

In de overige vier uitspraken die ik heb behandeld, was er wel sprake van een verband tussen de belemmering en het merk. Zoals te zien is in bijlage 2 is er bij de uitspraken 2, 4 en 5 sprake van een verband met het merk, omdat het gaat om regelgeving die betrekking heeft op de producten waarvoor het merk wordt gebruikt. Een voorbeeld hiervan is een nieuwe overheidsnorm die verhinderde dat er onderhoud werd verricht aan draagbare blustoestellen die ouder waren dan 20 jaar. De merkhouder, uit uitspraak 2, produceerde al veel langer geen draagbare blustoestellen meer waardoor het merk ook niet meer gebruikt kon worden voor het verrichten van onderhoud van die toestellen. De overheidsnorm zorgde dus voor een belemmering. In drie van de vijf uitspraken is er dus door de merkhouders aangevoerd dat er sprake is van beperkingen van het merk door regelgeving.

4.1.3. Faillissement:

In uitspraak 3, uit bijlage 2, is er aangevoerd dat het faillissement van een ander bedrijf een belemmering was voor het gebruik van het merk. Bij de faillietverklaring van het bedrijf was een curator benoemd. De curator heeft de handelsnaam van het bedrijf later als merk ingeschreven en is merkhouder geworden. De merkhouder geeft aan dat het faillissement een belemmering was voor het gebruiken van het merk. Het faillissement houdt rechtstreeks verband met het merk.⁸⁷

4.1.4. Conclusie:

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden dat de beperkingen die regelgeving met zich mee brengt het meest wordt aangevoerd als een belemmering, waardoor er sprake zou moeten zijn van een geldige reden. In totaal is er binnen de vijf uitspraken die zijn behandeld, bij vier uitspraken, namelijk uitspraak 2, 3, 4, en 5, bepaald dat er sprake was van een belemmering die rechtstreeks verband houdt met het merk. Negatieve berichtgevingen van andere bedrijven kunnen op grond van het bovenstaande geen belemmering vormen voor het gebruik van het merk, wanneer de naam of de producten verschillend zijn. Wanneer een merk echter gebruikt werd door een bedrijf die failliet is verklaard, kan dit wel leiden tot een rechtstreeks verband tussen het merkgebruik en de belemmering, namelijk het faillissement. Nu het bekend is of de belemmeringen rechtstreeks verband houden met het merk, dient er gekeken te worden naar het feit of de belemmeringen het gebruik van het merk onredelijk/onmogelijk maken. Dit zal in de volgende paragraaf behandeld worden.

⁸⁷ Bijlage 2, uitspraaknr. 3.

Paragraaf 2: Belemmeringen maken het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk.

De tweede topic waar naar gekeken is, is of de belemmering het gebruik van een merk onmogelijk of onredelijk maakt. Wanneer de belemmering namelijk niet ervoor zorgt dat het gebruik van een merk onmogelijk of onredelijk gemaakt wordt, kan er geen sprake zijn van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. Door te kijken naar deze topic binnen de vijf uitspraken zijn een aantal belangrijke punten naar voren gekomen die van belang zijn bij de topic. Deze punten zullen hieronder afzonderlijk behandeld worden.

4.2.1. Onmogelijk of onredelijk:

Bij deze topic kan er aangevoerd worden of een belemmering het gebruik van een merk onredelijk of onmogelijk maakt. In de vijf uitspraken die zijn gebruikt, is er alleen in uitspraak 2 aangevoerd dat er sprake was van een belemmering die het gebruik van een merk onmogelijk maakt.⁸⁸ Er is echter bepaald dat het gebruik niet onmogelijk gemaakt werd. In de overige vier uitspraken is er aangevoerd dat er sprake was van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk maakt.⁸⁹ Van de vier uitspraken is er in uitspraak 4, uit bijlage 2, bepaald dat er inderdaad sprake was van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk maakt. In de overige drie uitspraken was dit niet het geval.

4.2.2. Overgangsregeling/ voorbereidingsperiode nieuwe regelgeving:

In uitspraak 2 en 4, uit bijlage 2, is er aangevoerd dat er sprake is van een belemmering door regelgeving. Een belangrijk onderdeel dat van belang is voor de bepaling, is de vraag of regelgeving daadwerkelijk een belemmering is die gebruik van een merk onredelijk of onmogelijk maakt; of dat er sprake is geweest van een overgangsregeling of een voorbereidingsperiode voordat de nieuwe regelgeving in werking trad. In de tweede uitspraak bleek er wel sprake te zijn van een overgangsregeling waardoor het gebruik van het merk niet onmogelijk gemaakt werd. Binnen de overgangsperiode is er echter ook niet normaal gebruik gemaakt van het merk. De rechtsprekende macht heeft hier dan ook bepaald dat de regelgeving geen belemmering was, die het gebruik van het merk onmogelijk heeft gemaakt aangezien er sprake was van een overgangsregeling. In uitspraak 4 is ook gekeken of er sprake was van een overgangsregeling of een voorbereidingsperiode. Dat was niet het geval. Hierdoor kon de merkhouder zich niet voorbereiden op de nieuwe regelgeving en was er wel sprake van een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk heeft gemaakt.

⁸⁸ Bijlage 2, uitspraaknr. 2.

⁸⁹ Bijlage 2, uitspraaknr. 1, 3, 4, 5.

4.2.3. Ondernemingsstrategie wijzigen:

Bij de bepaling of nieuwe regelgeving een belemmering kan vormen die het gebruik van een merk onmogelijk of onredelijk maakt, wordt er niet alleen gekeken naar het feit of er een overgangsregeling of voorbereidingsperiode is; er wordt ook gekeken of er gevegd kan worden van de merkhouder om de ondernemingsstrategie te wijzigen. In uitspraak 4 is bepaald dat het onredelijk is om van de merkhouder te vergen om de ondernemingsstrategie te wijzigen. Dit komt, omdat de regelgeving een grote impact heeft op het merk. De regelgeving zorgt namelijk niet alleen voor beperkingen voor tabaksproducten, maar ook voor een beperking voor de andere waren. Dat komt omdat het merk dat voor tabaksproducten is gebruikt niet verder gebruikt kan worden voor andere waren. Door de grote veranderingen die de nieuwe regelgeving met zich mee brengt, is er sprake van een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk maakt.⁹⁰ In uitspraak 5, uit bijlage 2, is dit echter anders. Hierbij was er namelijk sprake van regelgeving die al bestond voordat het merk werd ingeschreven. In dit geval is het dan ook niet onredelijk om van de merkhouder te vergen om zijn merk te gebruiken door wijziging van de ondernemingsstrategie.

4.2.4. Oudere regelgeving:

In uitspraak 5 heeft de merkhouder aangevoerd dat er sprake is van regelgeving die een bestanddeel van shampoo verbiedt, binnen de EU, waardoor het product niet verhandeld kan worden binnen de Benelux. Het verbod om het bestanddeel te gebruiken, zorgt er volgens de merkhouder voor dat het gebruik van het merk onredelijk wordt gemaakt. De rechtsprekende macht heeft echter bepaald dat dit niet het geval was. Voordat het merk namelijk werd ingeschreven, bestond de regelgeving al. De merkhouder kon of zou dit moeten weten. Aangezien de regelgeving al bestond voordat het merk werd ingeschreven, kan het niet voor een belemmering zorgen.⁹¹

4.2.5. Meerdere procedures:

In uitspraak 5 is nog een belemmering aangevoerd die er volgens de merkhouder toe leidt dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt. De merkhouder geeft namelijk aan dat er meerdere procedures lopen met betrekking tot het vernietigen of vervallen verklaren van het merk. Doordat er nog geen beslissing is genomen over deze zaken wil de merkhouder geen investeringen doen in het merk. De rechtsprekende macht heeft echter bepaald dat dit geen belemmering is die het gebruik van het merk onredelijk maakt. Dit zou er namelijk toe leiden dat het verval van een merk niet uitgesproken kan worden, omdat diezelfde vervallenverklaring een reden is voor niet normaal gebruik van een merk. Dat het merk niet met zekerheid blijft bestaan doordat er meerdere procedures lopen, brengt niet met zich mee dat er sprake is van een belemmering die ertoe leidt dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt.⁹²

⁹⁰ Bijlage 2, uitspraaknr. 4.

⁹¹ Bijlage 2, uitspraaknr. 5.

⁹² Bijlage 2, uitspraaknr. 5.

4.2.6. Een ander bedrijf als belemmering:

In uitspraak 1 heeft de merkhouder aangevoerd dat een ander bedrijf, die de naam van het merk gebruikt als handelsnaam, ervoor heeft gezorgd dat er negatieve berichtgevingen zijn omtrent de naam. Volgens de merkhouder zorgt dat ervoor dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt, omdat het publiek een link zal leggen tussen het bedrijf en het merk van de merkhouder, waardoor dit nadelig zal uitvallen voor de merkhouder. Zoals in paragraaf 1 van dit hoofdstuk te lezen is, heeft de rechtsprekende macht bepaald dat er geen sprake was van een belemmering die rechtstreeks verband houdt met het merk, aangezien er sprake was van verschillende diensten. Het publiek zal dan ook geen link leggen tussen het bedrijf en het merk van de merkhouder. Daarom kan de belemmering ook niet het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken.⁹³ In uitspraak 3 is er tevens aangevoerd dat een ander bedrijf een belemmering is voor het gebruik van het merk. In dit geval ging het echter om het feit dat het merk is genoemd naar een bedrijf dat failliet is verklaard. De merkhouder heeft echter het merk ingeschreven, nadat het bedrijf failliet was verklaard. De faillietverklaring kan daarom ook geen belemmering zijn die het gebruik van het merk onredelijk maakt, aangezien hij hiervan op de hoogte was.⁹⁴

4.2.7. Conclusie:

Op grond van het bovenstaande kan er geconcludeerd worden, dat er in de meeste situaties wordt aangevoerd dat er sprake is van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk maakt. Wanneer een merkhouder namelijk aanvoert dat het gebruik van een merk onmogelijk gemaakt wordt, is het lastig om aan te tonen dat er een belemmering is die ervoor zorgt dat het merk helemaal niet meer gebruikt kan worden. Alsmede kan er geconcludeerd worden, dat wanneer er wordt aangevoerd dat nieuwe regelgeving een belemmering vormt, er wordt gekeken naar twee punten, namelijk of er een voorbereidingsperiode/overgangsregeling was voor de nieuwe regelgeving en of het wel of niet onredelijk is om te verwachten dat een merkhouder zijn ondernemingsstrategie wijzigt. Hier wordt echter alleen naar gekeken bij nieuwe regelgeving. Wanneer er namelijk sprake is van regelgeving die bestond voor bepaalde waren, voordat de merkhouder het merk inschrijft, hoort de merkhouder hiervan op de hoogte te zijn en levert het geen belemmering op. Dit valt ook te concluderen uit de belemmering die is ontstaan door een ander bedrijf, namelijk de faillietverklaring. Het bedrijf was failliet verklaard en daarna is het merk pas ingeschreven. De merkhouder was hiervan op de hoogte, waardoor dit daarom ook geen belemmering kon opleveren. Tot slot kan er op grond van het bovenstaande geconcludeerd worden dat verloop van meerdere procedures met betrekking tot het verval of vernietiging van het merk geen belemmering oplevert voor het normaal gebruiken van een merk. In de volgende paragraaf zal de laatste topic besproken worden die van belang is voor de bepaling van het hebben van een geldige reden.

⁹³ Bijlage 2, uitspraaknr. 1.

⁹⁴ Bijlage 2, uitspraaknr. 3.

Paragraaf 3: Belemmeringen buiten de wil van de merkhouder om.

In deze paragraaf zal de laatste topic behandeld worden die is gebruikt in bijlage 2. De volgende punten die behandeld worden zijn van belang om in kaart te brengen of de belemmeringen buiten de wil van de merkhouder om hebben plaatsgevonden.

4.3.1. Wel buiten de wil van de merkhouder om:

In uitspraak 1 is naar voren gekomen dat de belemmeringen, namelijk de negatieve berichtgevingen, buiten de wil van de merkhouder om hebben plaatsgevonden. De negatieve berichtgevingen zijn namelijk ontstaan door een ander bedrijf. De merkhouder heeft hier geen inbreng in gehad en kon de negatieve berichtgeving ook niet voorkomen. Hierdoor kan er gesproken worden over een belemmering buiten de wil van de merkhouder om.⁹⁵ In uitspraak 4 is sprake van een belemmering die buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden.⁹⁶ De uitspraak wordt verder besproken bij het onderdeel over het ondernemingsrisico. In uitspraak 5 was er bepaald dat de belemmering gedeeltelijk buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij namelijk om de tweede belemmering die wordt aangevoerd. De eerdere procedures tot nietigverklaring en vervallenverklaring vond buiten de wil van de merkhouder om plaats.⁹⁷

4.3.2. Niet buiten de wil van de merkhouder om:

In uitspraak 2, uit bijlage 2, is er bepaald dat er sprake is van een belemmering die niet buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. De merkhouder was namelijk al eerder gestopt met het gebruik van het merk en is verder gegaan onder een andere merk. Het niet gebruiken van het merk is hierdoor de keus geweest van de merkhouder. Er kan hierdoor geen sprake zijn van een belemmering die buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. In uitspraak 3, uit bijlage 2, was er tevens sprake van een belemmering die niet buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. Dit wordt echter verder besproken bij het onderdeel over het ondernemingsrisico. In uitspraak 5 is er gedeeltelijk bepaald dat er sprake was van een belemmering die niet buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. De eerste belemmering van uitspraak 5 heeft namelijk betrekking op regelgeving die bestond voordat het merk werd ingeschreven. De merkhouder wist of had moeten weten dat de regelgeving bestond en heeft toch de keuze gemaakt om het merk in te schrijven voor die waren. De regelgeving kan dan ook niet gezien worden als een belemmering buiten de wil van de merkhouder om.⁹⁸

⁹⁵ Bijlage 2, uitspraaknr. 1.

⁹⁶ Bijlage 2, uitspraaknr. 4.

⁹⁷ Bijlage 2, uitspraaknr. 5.

⁹⁸ Bijlage 2, uitspraaknr. 5.

4.3.3. Ondernemingsrisico:

In uitspraak 3 is er bepaald dat er sprake was van een belemmering die niet buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. Dit heeft te maken met het feit dat een faillietverklaring van een onderneming behoort tot het risico van het ondernemerschap. Wanneer iemand kiest voor het ondernemerschap kiest diegene ook voor de bijbehorende risico's.⁹⁹ In uitspraak 4 is er gekeken naar het ondernemingsrisico van een bedrijf. In dit geval is er bepaald dat de belemmering het normale ondernemingsrisico overstijgt. De nieuwe regelgeving heeft namelijk grote veranderingen met zich mee gebracht die niet vallen onder het ondernemingsrisico van een bedrijf. De belemmering heeft dan ook buiten de wil van de merkhouder om plaatsgevonden.¹⁰⁰

4.3.4. Conclusie:

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat er bij de bepaling van de wil van de merkhouder rekening wordt gehouden met het feit of de belemmering valt onder het ondernemingsrisico dat bij het ondernemerschap hoort. Wanneer iemand kiest voor het ondernemerschap moet diegene namelijk ook rekening houden met de risico's die daarbij horen. Per situatie kan er gekeken worden of de belemmering behoort tot de bijbehorende risico's van een onderneming. Wanneer dit het geval is, wordt er bepaald dat de belemmering niet buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. In het volgende hoofdstuk worden de conclusies weergegeven, op grond van de besproken resultaten.

⁹⁹ Bijlage 2, uitspraaknr. 3.

¹⁰⁰ Bijlage 2, uitspraaknr. 4.

Hoofdstuk 5, Conclusie

Indien een cliënt het verval van zijn merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE wilt tegenhouden, dient de cliënt te bewijzen dat het merk normaal is gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet normaal gebruik. Om een juiste inschatting te kunnen maken van de beoordeling van de rechter, is het belangrijk dat de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van normaal gebruik en het hebben van een geldige reden, bekend zijn. Deze feiten en omstandigheden zijn van belang voor de beantwoording van de centrale vraag, namelijk: "Wat kan AZ Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?".

Uit het eerste hoofdstuk, het Juridische kader, is gebleken dat er voor de beoordeling van normaal gebruik gekeken moet worden naar de uitspraak *Ansul/Ajax*.¹⁰¹ In de uitspraak is namelijk vastgelegd dat er voor de beoordeling van normaal gebruik gekeken moet worden naar: gerechtvaardigde gebruiken, de aard van de waren of diensten, de kenmerken van de betrokken markt en tot slot de omvang en frequentie van het gebruik. Deze theorie is gekoppeld aan het jurisprudentieonderzoek, aangezien deze punten gebruikt zijn als criteria waar elke uitspraak aan getoetst is. Hierdoor is gebleken welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van normaal gebruik.

Wanneer AZ Advocaten wil aantonen dat er sprake is van normaal gebruik, dient er eerst gekeken te worden of er sprake is van gerechtvaardigde gebruiken. Uit dit onderzoek is echter gebleken dat er wordt aangevoerd dat er sprake is van normaal gebruik zonder dat dit gaat om bijzondere gerechtvaardigde gebruiken. Vervolgens dient er gekeken te worden naar de aard van de waren en diensten. De waren en diensten moeten duidelijk in kaart zijn gebracht zodat het duidelijk is voor welke klassen het merk staat inschreven. Voor die klassen moet er namelijk bewezen worden dat er sprake is van normaal gebruik. Voorts dient er gekeken te worden naar de kenmerken van de markt. Hierbij wordt er gelet op de grootte van het bedrijf en de markt, of het merk niet wordt gebruikt als handelsnaam en of er sprake is van verschillende soorten merken. Deze feiten en omstandigheden zijn van belang om de kenmerken van de markt in kaart te brengen. Tot slot wordt er gekeken naar de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Hierbij wordt gelet op of het merk is gebruikt in gewijzigde vorm, of er voorbereidingshandelingen voor het gebruik van het merk voorkomen, de hoeveelheid facturen met betrekking tot het merk, het gebruik van websites en webshops, foto's van het merkgebruik, verklaringen van mensen omtrent het merkgebruik en de situatie waarbij niet normaal gebruik niet wordt betwist door de merkhouder. Op grond van deze feiten en omstandigheden kan er bepaald worden wat de omvang en frequentie is van het gebruik van het merk. Wanneer AZ Advocaten wil aanvoeren dat er sprake is van normaal gebruik, is het dus van belang om rekening te houden met deze feiten en omstandigheden.

¹⁰¹ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

In het eerste hoofdstuk, het Juridische kader, is tevens gebleken dat voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk er gekeken moet worden naar de uitspraak *Armin Häupl/Lidl*.¹⁰² In deze uitspraak wordt aangegeven hoe het hebben van een geldige reden wordt beoordeeld. Voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden moet namelijk gekeken worden naar: een rechtstreeks verband tussen de belemmering en het merk, of het merkgebruik onredelijk of onmogelijk wordt gemaakt en tot slot of de belemmering buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om cumulatieve voorwaarden. Alle drie de voorwaarden moeten namelijk voldaan zijn voordat er sprake kan zijn van het hebben van een geldige reden. Dit zijn tevens de criteria geweest waar de uitspraken aan zijn getoetst om in kaart te brengen welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.

Wanneer AZ Advocaten wil aanvoeren dat er sprake is van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk, dient er eerst gekeken te worden of er sprake is van een belemmering die rechtstreeks verband houdt met het merk. Hierbij komt het meest voor dat de belemmering ontstaat door nieuwe regelgeving die betrekking heeft op de producten van het merk. Indien het echter gaat om een belemmering die is ontstaan door een ander bedrijf, moet er gelet worden of er wel sprake is van overeenstemming tussen de bedrijven. Vervolgens moet er gekeken worden naar het feit of de belemmering ervoor zorgt dat het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk gemaakt wordt. Op grond van het onderzoek kan er geconcludeerd worden dat er meestal wordt aangevoerd dat er sprake is van een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk maakt. Zoals in de vorige alinea is aangegeven, zorgt nieuwe regelgeving meestal voor een belemmering. Bij dit criterium wordt gekeken of er geen sprake was van een voorbereidingsperiode of een overgangsregeling. Dit is van belang voor de bepaling of het gebruik van het merk inderdaad onredelijk/onmogelijk gemaakt is. De voorbereidingsperiode of een overgangsregeling is ook van belang voor de bepaling of er gevergd kan worden van de onderneming om zijn ondernemingsstrategie te wijzigen. Wanneer er wordt aangevoerd dat oudere regelgeving een belemmering is, kan er niet gesproken worden van een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk/onmogelijk maakt. Dit komt omdat de regelgeving al bestond op het moment dat het merk werd ingeschreven. Er kan dan ook gevergd worden dat de ondernemingsstrategie aangepast wordt aangezien de onderneming op de hoogte was van de regelgeving. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat meerdere procedures tegen het merk niet gezien kunnen worden als een belemmering die het gebruik van het merk onredelijk/onmogelijk maakt. Vervolgens is ook gebleken dat een belemmering niet kan leiden tot onmogelijk of onredelijk gebruik van het merk wanneer het gaat om een belemmering die al bekend was voordat het merk werd ingeschreven. Tot slot moet er gekeken worden of de belemmering buiten de wil van de merkhouder om heeft plaatsgevonden. Er wordt hierbij gelet op het feit of de belemmering behoort tot het ondernemingsrisico. Wanneer een belemmering behoort tot het ondernemingsrisico kan er niet gesproken worden van een belemmering buiten de wil van de merkhouder om.

¹⁰² HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

Het doel van dit onderzoek was AZ Advocaten adviseren, zodat cliënten beter geadviseerd kunnen worden over de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. In het onderzoek is hierbij een splitsing gemaakt tussen het normaal gebruik van een merk en het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. Beide zijn belangrijk voor de bepaling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

Het onderzoek heeft gezorgd voor meer duidelijkheid met betrekking tot de toetsing van normaal gebruik en de toetsing van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik. Door het onderzoek is er namelijk in kaart gebracht welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, waardoor tevens de centrale vraag is beantwoord. Dit zorgt ervoor dat het advocatenkantoor beter kan inschatten of een zaak een kans van slagen heeft, aangezien de situaties van de cliënten nu vergeleken kunnen worden met de uitkomsten van dit onderzoek. Het onderzoek is dan ook bruikbaar binnen situaties waar twijfel bestaat over het normaal gebruik van een merk en de situaties waar aangevoerd wordt dat de merkhouders een geldige reden heeft voor het niet normaal gebruiken van een merk. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen er aanbevelingen gedaan worden aan het advocatenkantoor. Dit wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

Hoofdstuk 6, Aanbevelingen

Uit de resultaten en conclusies van het onderzoek blijkt welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de bepaling van normaal gebruik van een merk en het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik. Deze feiten en omstandigheden zijn schematisch weergegeven in bijlage 5. Dit is van belang voor de beantwoording van de centrale vraag, namelijk: “Wat kan AZ Advocaten haar cliënten adviseren met betrekking tot de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de bepaling of er sprake is van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE blijkens regelgeving, literatuur en jurisprudentieonderzoek?”. Nu de centrale vraag is beantwoord, kunnen er een aantal aanbevelingen gedaan worden aan AZ Advocaten.

Wanneer een cliënt een zaak heeft die betrekking heeft op het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE kan de cliënt op de hoogte gesteld worden van de feiten en omstandigheden waarnaar gekeken wordt bij de beoordeling van normaal gebruik of het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik. Dit zijn tevens de punten die worden beschreven in het *Ansul/Ajax* arrest en het *Armin Häupl/Lidl* arrest.¹⁰³ Vervolgens kunnen de punten afzonderlijk besproken worden met de cliënt. De feiten en omstandigheden die door middel van dit onderzoek in kaart zijn gebracht, zijn namelijk van belang voor de beoordeling van die punten. Hierdoor weet de cliënt van te voren wat aangevoerd dient te worden en waar de rechter rekening mee houdt.

De feiten en omstandigheden die door middel van dit onderzoek in kaart zijn gebracht, kunnen gebruikt worden om ze te vergelijken met de situaties van de cliënten. De feiten en omstandigheden zijn niet alleen van belang wanneer het verval wordt ingeroepen van het merk van de cliënt, het is namelijk ook van belang wanneer de cliënt het verval wil inroepen van een ander merk. Door middel van de in kaart gebrachte feiten en omstandigheden per topic kan de slagingskans van de zaak bepaald worden en kan de cliënt hiervan op de hoogte gesteld worden.

Tevens adviseer ik het advocatenkantoor om de cliënten op de hoogte te stellen van het feit dat het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk niet vaak voorkomt. De situaties van cliënten kunnen vergeleken worden met de uitkomsten van dit onderzoek met betrekking tot het hebben van een geldige reden. Het is van belang om cliënten hiervan op de hoogte te stellen zodat ze weten wat ze kunnen verwachten binnen hun zaak.

Tot slot adviseer ik het advocatenkantoor om jurisprudentie te blijven lezen over het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, zodat het advocatenkantoor op die manier steeds meer in kaart kan brengen welke feiten en omstandigheden zorgen voor het verval en welke niet. Door het bijhouden van jurisprudentie blijft het advocatenkantoor op de hoogte van de belangrijke feiten en omstandigheden.

¹⁰³ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*); HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

Bronnenlijst

Literatuur:

Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2008.

Geerts 2015

P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2015.

Gielen e.a. 2017

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Huisjes 2017

S.C. Huisjes, *Intellectuele eigendom in kort bestek*, Den Haag: Boom juridisch.

Holzhauer & Gellaerts 2015

R.W. Holzhauser & S.L. Gellaerts, *Van idee naar IE. Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2015.

Konings 2012

K. Konings, *Kernzaken Burgerlijk recht. Intellectueel eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2012.

Van der Kooij & Mulder 2013

P.A.C.E. Van der Kooij & S.J.A. Mulder, *Hoofdzaken intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2013.

Meijboom e.a. 2014

A.P. Meijboom e.a., *Intellectuele eigendom en ICT. ICT en recht*, Den Haag: Sdu uitgevers 2014.

Internetbronnen:

BBIE, *BVIE*, Geraadpleegd op 5 april 2018, www.boip.int.

BBIE, *Van aanvraag tot registratie*, Geraadpleegd op 5 april 2018, www.boip.int.

BBIE, *Benelux inschrijving 0625407*, Geraadpleegd op 6 april 2018, www.boip.int.

BBIE, *Benelux inschrijving 0491336*, Geraadpleegd op 6 april 2018, www.boip.int.

BBIE, *Benelux inschrijving 0940513*, Geraadpleegd op 6 april 2018, www.boip.int.

BBIE, *Europees inschrijving 15340805*, Geraadpleegd op 6 april 2018, www.boip.int.

BBIE, *Merken classificatie*, Geraadpleegd op 14 april 2018, www.boip.int.

Boek 9, 7.3.2 *Merk*, Geraadpleegd op 6 april 2018, www.boek9.nl.

Bureaubrandeis, *Het nieuwe Europese merkenrecht*, Geraadpleegd op 3 april 2018, www.bureaubrandeis.com.

Intellectueel eigendom, *Klassen merkregistratie*, Geraadpleegd op 5 april 2018, www.intellectueeleigendom.nl.

Regelgeving:

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Merkenrichtlijn (2015/2424)

Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Uniemerkenverordening (2015/2424)

Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG)nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taken

Jurisprudentie gebruikt voor het juridisch kader:

Hof van Justitie

HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, NJ 2004/339, m.nt. J.H. Spoor (*Ansul/Ajax*).

HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (*La Mer/Goemar*).

HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

HvJ EU 1 maart 2018, T-85/16, ECLI:EU:T:2018:109.

Benelux Gerechtshof

BenGH 27 januari 1981, ECLI:NL:XX:1981:AC1792 (*Turmac/Reynolds*).

Rechtbank

Rb Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879.

Rb Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856.

Rb Den Haag 23 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1659.

Rb Zeeland-West-Brabant 15 februari 2017, 15-448.

Jurisprudentie gebruikt voor de analyse:**Gerechtshof**

GH Amsterdam 6 maart 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BC6546.

GH Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BU3839.

GH Amsterdam 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3840.

GH Den Haag 19 december 2017, IEF 17383.

Rechtbank

Rb Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879.

Rb Amsterdam 8 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1259.

Rb Arnhem 19 december 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0486.

Rb Breda 6 april 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1346.

Rb Den Haag 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15035.

Rb Den Haag 26 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5268.

Rb Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856.

Rb Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8304.

Rb Dordrecht 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517.

Rb Midden-Nederland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7424.

Rb Noord-Holland 11 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7078.

Rb Overijssel 25 juni 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:3547.

Rb Overijssel 11 februari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:800.

Rb Rotterdam 9 december 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1466.

Rb Rotterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7817.

Rb Rotterdam 17 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4494.

Rb 's-Hertogenbosch 18 april 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BA3149.

Bijlagen

- **Bijlage 1:** Legenda en schematische weergave normaal gebruik van een merk.
- **Bijlage 2:** Legenda en schematische weergave geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.
- **Bijlage 3:** Schematische weergave beoordeling normaal gebruik. (Hoofdstuk: Het juridisch kader)
- **Bijlage 4:** Schematische weergave beoordeling geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. (Hoofdstuk: Het juridisch kader)
- **Bijlage 5:** Schematische weergave van de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.
- **Bijlage 6:** Uitspraak 5 die is gebruikt voor het onderzoek naar de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik.

Bijlage 1: Legenda en schematische weergave normaal gebruik van een merk.

Wel normaal gebruik van een merk:

Uitspraak 1: Rb Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879.

Uitspraak 2: Rb Den Haag 9 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15035.

Uitspraak 3: Rb Overijssel 25 juni 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:3547.

Uitspraak 4: Rb Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856.

Uitspraak 5: Rb Overijssel 11 februari 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:800.

Geen normaal gebruik van een merk:

Uitspraak 6: Rb 's-Hertogenbosch 18 april 2007, ECLI:NL:RBSHE:2007:BA3149.

Uitspraak 7: Rb Rotterdam 4 september 2013, ECLI:NL:RBROT:2013:7817.

Uitspraak 8: Rb Midden-Nederland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:7424.

Uitspraak 9: Rb Den Haag 15 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8304.

Uitspraak 10: Rb Breda 6 april 2011, ECLI:NL:RBBRE:2011:BQ1346.

Uitspraak 11: Rb Arnhem 19 december 2012, ECLI:NL:RBARN:2012:BZ0486.

Gedeeltelijk wel/geen normaal gebruik van een merk:

Uitspraak 12: Rb Noord-Holland 11 februari 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:7078.

Uitspraak 13: Rb Den Haag 26 maart 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5268.

Uitspraak 14: Rb Rotterdam 17 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4494.

Uitspraak 15: Rb Amsterdam 8 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1259.

Uitleg topics:

In dit jurisprudentieonderzoek zijn topics gebruikt die afkomstig zijn uit het Ansul/Ajax arrest. In het Ansul/Ajax arrest is omschreven naar welke punten gekeken wordt bij de beoordeling van normaal gebruik van een merk.¹⁰⁴ Deze punten zijn gebruikt als topics om zo in kaart te brengen welke feiten en omstandigheden van belang zijn bij de beoordeling van deze topics. Bij de beoordeling van de uitspraken is er gelet op de relevante periode. Dit is de periode waarbinnen wordt beoordeeld of er sprake is van wel of geen normaal gebruik van het merk.

¹⁰⁴ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

Criteria: → Uitspraken: ↓	Gerechtsvaardig- de gebruiken om marktaandeelen te verkrijgen of behouden.	De aard van de waren of diensten.	De kenmerken van de markt.	De omvang en frequentie van het gebruik van het merk.	Wel of geen normaal gebruik van het merk (beslissing):
Uitspraak 1 Relevante periode: 5 jaar voorafgaand aan de dagvaarding	Niet behandeld.	Pluimvee- producten. Klasse: 29, 35 en 39.	Het gaat hier om een beheers- maatschappij. Producten worden voornamelijk geleverd aan groothandels.	Het staat vast dat het merk is gebruikt in 2008. In 2008 is het merkrecht namelijk gehandhaafd in een procedure bij de rechtbank. Er is een verklaring van een oude werknemster dat het merk tijdens haar dienstverband niet normaal is gebruikt. De verklaring is onvoldoende bewijs. Het merk is in een gewijzigde vorm gebruikt. Het onderscheidend vermogen is niet gewijzigd.	Wel.
Uitspraak 2 Relevante periode: 10-10-2007 t/m 10-10-2012	Niet behandeld.	Kunstgras. Klasse: 27.	Het gaat om een wereldwijd opererende producent van kunststofgarens.	Het gebruik op twee websites en op facturen in het jaar 2005 tot en met het jaar 2008. Het merk is gebruikt door een bedrijf dat behoort tot het concern en het merk is gebruikt door een licentie-nemer. Er is sprake van het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm. Het onderscheidend vermogen is niet gewijzigd	Wel.
Uitspraak 3 Relevante periode: 03-06-2003 t/m 03-03- 2008	Niet behandeld.	Waren. Klasse: 5 en 29.	Het is een klein bedrijf binnen de markt waardoor het niet vreemd is dat er maar tien distributeurs zijn.	Het gebruik van het merk op een website. In totaal is er 37 keer geleverd voor een totaalbedrag van €976.407,-.	Wel.
Uitspraak 4 Relevante periode: 5 jaar voorafgaand aan de dagvaarding	Niet behandeld.	Vleeswaren en worsten. Klasse: 25.	De vleeswaren komen niet uit het buitenland aangezien vleeswaren niet ingevoerd mogen worden.	Er zijn 17 facturen overlegd, gedateerd uit de periode april 2010 tot en met juni 2014. De aangeleverde facturen hadden betrekking op verzendingen naar vier bedrijven.	Wel.
Uitspraak 5 Relevante periode: 06-12-2007 t/m 05-12-2012	Niet behandeld.	Waren. Klasse: 20 en 24.	872 producten zijn verkocht. Het gaat om een kleine onderneming die de merken in 2012 opnieuw introduceert.	Verkooptransacties en 7 facturen met een totaal waarde van €5.336,60. Er zijn 872 artikelen verkocht aan een onderneming. De handelingen zoals opdrachten tot het maken van inlays of een webshop wordt niet gezien als gebruik van het merk.	Wel.

Criteria: → Uitspraken: ↓	Gerechtvaardigde gebruiken om marktaandeelen te verkrijgen of behouden.	De aard van de waren of diensten.	De kenmerken van de markt.	De omvang en frequentie van het gebruik van het merk.	Wel of geen normaal gebruik van het merk (beslissing):
Uitspraak 6 Relevante periode: 5 jaar voorafgaand aan de dagvaarding	Niet behandeld.	Scheer-apparaat. Klasse: 8.	Het gebruik van de vorm-merken brengt niet met zich mee dat het beeld-merk in stand blijft.	Het merk is klein afgebeeld op de rand van de verpakkingen naast andere symbolen. Weergegeven op de verpakkingen van de scheerapparaten.	Geen.
Uitspraak 7 Relevante periode: 12-11-2007 t/m 12-11-2012	Niet behandeld.	Whisky en alcoholhoudende dranken met uitzondering van bieren. Klasse: 33.	Het merk is alleen binnen het concern gebruikt.	Pro forma factuur uit 2009 waarop staat dat er 24 flessen van het merk worden uitgevoerd naar de USA (een bedrijf binnen het concern). Tevens een factuur uit 2010 waarop staat dat er 6 flessen van het merk worden uitgevoerd naar China (een bedrijf binnen het concern). In 2012 zijn er mailtjes verstuurd binnen het concern omtrent de productie. In 2007 hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met een hotel.	Geen.
Uitspraak 8 Relevante periode: 15-09-2009 t/m 15-09-2014	Niet behandeld.	Verschillen-de diensten. Klasse: 35, 38, 41 en 42.	Merk is grotendeels gebruikt als handelsnaam. De facturen waren gericht op het beëindigen van het aanbieden van de diensten aan de afnemers onder dat merk. De facturen hadden betrekking op een beperkt deel van de activiteiten.	Een schermafdruk van een website in 2011 waarbij het merk vermeld staat. Tevens zijn 5 facturen, gedateerd uit 2009 en 2010, aangeleverd waarop het logo te zien is. De facturen zijn aangeleverd aan 5 verschillende bedrijven. Alsmede zijn er vier facturen aangeleverd van een ander bedrijf aan de gedaagde waarop het merk is vermeld. Er zijn getuigenverklaringen om te bewijzen dat er sprake is van normaal gebruik.	Geen.

Criteria: —→ Uitspraken: ↓	Gerechtaardigde gebruiken om marktaandelen te verkrijgen of behouden.	De aard van de waren of diensten.	De kenmerken van de markt.	De omvang en frequentie van het gebruik van het merk.	Wel of geen normaal gebruik van het merk (beslissing):
Uitspraak 9 Relevante periode: 5 jaar voorafgaand aan de dagvaarding	Niet behandeld.	Vers fruit en groenten. Klasse: 31.	Er is sprake van een zeer beperkt afzetkanaal. Er konden geen foto's overlegd worden van bananen die verkocht zijn onder dat merk.	Facturen hebben betrekking op drie distributeurs waarvan 1 distributeur een eenmalige partij heeft afgenomen. Het gaat hierbij om groothandels. Verder geen bewijs voor verkoop aan bijvoorbeeld supermarkten.	Geen.
Uitspraak 10 Relevante periode: 2002 t/m 2007	Niet behandeld.	Horloges. Klassen: 14.	De beoordeling moet betrekking hebben op het beeldmerk en niet het woordmerk aangezien de onderscheidende elementen van het beeldmerk niet terug komen in het woordmerk.	Er is niet aangevoerd dat er sprake was van normaal gebruik van het merk.	Geen.
Uitspraak 11 Relevante periode: 5 jaar voorafgaand aan de dagvaarding	Niet behandeld.	Alcoholvrije dranken. Klassen: 32.	Het merk werd gebruikt als handelsnaam op de producten.	Er zijn bewijzen aangeleverd waarop te zien is dat het merk Parbo voor verschillende producten wordt gebruikt. Echter zijn alleen de bewijzen voor alcoholvrije dranken van belang. Voor de dranken wordt het woord Thrill gebruikt als onderscheidingsteken.	Geen.

Criteria: —→ Uitspraken: ↓	Gerechtvaardigde gebruiken om marktaandeelen te behouden.	De aard van de waren of diensten.	De kenmerken van de markt.	De omvang en frequentie van het gebruik van het merk.	Wel of geen normaal gebruik van het merk (beslissing):
Uitspraak 12 Relevante periode: 02-2003 t/m 02-2008	Niet behandeld.	Verwarm-installaties. Klasse: 11.	Dat de apparaten allemaal een verwarmingsfunctie hebben, brengt niet met zich mee dat de producten gelijk zijn.	Het merk is gebruikt voor radiatoren, terrasverwarmers, ontvochtigingsapparaten, petroleum en elektrische kachels. Als bewijs zijn stukken overlegd. Het merk is niet gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden.	Gedeeltelijk geen normaal gebruik van het merk.
Uitspraak 13 Relevante periode: 10-05-2007 t/m 10-05-2012	Niet behandeld.	Waren en diensten. Klasse: 16, 29, 30, 32, 33, 39, 41 en 42.	De producten worden aangeboden op een specifieke markt voor Italiaanse producten. Hierdoor moet er rekening gehouden worden met kleinere hoeveelheden producten die verhandeld worden.	Het merk is gebruikt door de licentienemer voor levensmiddelen en dranken (Klasse: 29, 30, 32 en 33). De producten zijn in Luxemburg aan twee distributeurs verkocht, in België aan één distributeur en in Nederland ook aan één distributeur.	Gedeeltelijk geen normaal gebruik van het merk.
Uitspraak 14 Relevante periode: 25-09-2008 t/m 25-09-2013	Niet behandeld.	Verschillende waren. Klasse: 16, 28 en 34.	Het merk is voor verschillende waren ingeschreven.	Het eerste beeldmerk is in gewijzigde vorm gebruikt. Het tweede beeldmerk is niet normaal gebruikt in de relevante periode aangezien de merkhouder niet heeft betwist dat het merk niet normaal is gebruikt. Bij het woordmerk is er niet aangevoerd dat het merk naast sigarettenhuizen ook nog wordt gebruikt voor de overige inschrijvingen. De overige inschrijvingen vervallen dan ook.	Gedeeltelijk geen normaal gebruik van het merk.
Uitspraak 15 Relevante periode: 10-03-2010 t/m 10-03-2015	Niet behandeld.	Verwarm-installaties. Klasse: 3, 4, 9, 11, 14, 18, 20, 24 en 25.	Het gaat om vier woordmerken die getoetst worden of er sprake is van wel of geen normaal gebruik.	Er zijn 23 foto's overlegd en een verklaring van een online sales manager als bewijs dat het eerste woordmerk is gebruikt. Van het tweede woordmerk is geen bewijs geleverd en is vervallen. Bij het derde woordmerk is er aangevoerd dat er sprake is van normaal commerciële exploitatie van kledingstukken. Het merk wordt vervallen verklaard voor de overige onderdelen. Het vierde woordmerk is alleen gebruikt voor klasse 18 en zal dan ook vervallen voor klasse 9 en 20.	Gedeeltelijk geen normaal gebruik van het merk.

Bijlage 2: Legenda en schematische weergave geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk.

Er is gebruik gemaakt van de volgende vijf uitspraken:

- Uitspraak 1: GH Amsterdam 6 maart 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BC6546.
- Uitspraak 2: Rb Rotterdam 9 december 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BL1466.
- Uitspraak 3: Rb Dordrecht 29 oktober 2009, ECLI:NL:RBDOR:2009:BK1517.
- Uitspraak 4: GH Amsterdam 23 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BU3839. Dit is een tussen-uitspraak geweest. De uitspraak die erbij hoort is: GH Amsterdam 18 oktober 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3840.
- Uitspraak 5: GH Den Haag 19 december 2017, IEF 17383.

Uitleg topics:

- In dit jurisprudentieonderzoek zijn topics gebruikt die afkomstig zijn uit het Armin Häupl/Lidl arrest. In dit arrest is omschreven hoe het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk wordt beoordeeld.¹⁰⁵ Door het gebruik van de topics is er in kaart gebracht welke feiten en omstandigheden van belang zijn voor de beoordeling van de topics.

¹⁰⁵ HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

Criteria: —→ Uitspraken: ↓	De belemmeringen houden rechtstreeks verband met het merk.	De belemmeringen maken het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk.	De belemmeringen doen zich voor buiten de wil van de merkhouder om.	Wel of geen geldige reden (beslissing):
Uitspraak 1	Het gaat om twee bedrijven waarbij de naam bij het ene bedrijf dient als merk en bij het bedrijf dat het verval inroept dient de naam als handelsnaam. De diensten van de bedrijven zijn echter niet soortgelijk. De belemmering houdt geen rechtstreeks verband met het merk.	Er was sprake van negatieve berichtgevingen en klachten over het bedrijf die de naam gebruikt als handelsnaam, waardoor het gebruik van het merk onredelijk werd gemaakt volgens de merkhouder. Er is geen sprake van een rechtstreeks verband van de belemmering en het merk waardoor er ook geen sprake kan zijn van een belemmering die het gebruik van een merk onredelijk maakt.	De negatieve berichtgevingen hebben zich buiten de wil van de merkhouder om plaatsgevonden.	Geen geldige reden.
Uitspraak 2	De invoering van een nieuwe overheidsnorm verhinderde het gebruik van het merk voor onderhoud van blustoestellen. De belemmeringen houden dan ook rechtstreeks verband met het merk.	Volgens de merkhouder zorgt de overheidsnorm ervoor dat het gebruik van het merk onmogelijk wordt gemaakt, omdat de merkhouder geen onderhoud meer kon verrichten op de desbetreffende blustoestellen. Er was echter sprake van een overgangsregeling waar geen gebruik van is gemaakt.	De belemmering heeft niet buiten de wil van de merkhouder om plaatsgevonden. De merkhouder is namelijk al een lange periode gestopt met het gebruik van het merk. Hij heeft ervoor gekozen om verder te produceren onder een ander merk. Het niet gebruiken van het merk is dan ook een keuze geweest van de merkhouder.	Geen geldige reden.
Uitspraak 3	Een bedrijf is failliet verklaard. De merkhouder, die de naam van het bedrijf als merk heeft ingeschreven, geeft aan dat het faillissement een belemmering was voor het gebruiken van het merk. Het faillissement houdt rechtstreeks verband met het merk.	De merkhouder voert aan dat het faillissement ervoor heeft gezorgd dat het gebruik van het merk onredelijk werd gemaakt. Het merk werd echter na de faillietverklaring ingeschreven. De belemmering maakt het gebruik van het merk dus niet onredelijk.	De belemmering doet zich niet voor buiten de wil van de merkhouder om. Er is geen sprake van een buiten de macht van de merkhouder liggend behorende feit of omstandigheid, die niet behoort tot een risico die bij het ondernemingsschap hoort. De merkhouder heeft gekozen voor het ondernemingsschap en daardoor ook voor dit risico. De mogelijkheid tot faillietverklaring is een risico die de merkhouder draagt.	Geen geldige reden.

Criteria: —→ Uitspraken: ↓	De belemmeringen houden rechtstreeks verband met het merk.	De belemmeringen maken het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk.	De belemmeringen doen zich voor buiten de wil van de merkhouder om.	Wel of geen geldige reden (beslissing)
Uitspraak 4	Door regelgeving golden er en/of dreigde er reclamebeperkingen te gelden voor tabak. De beperkingen van de regelgeving heeft betrekking op de waren waarvoor het merk staat ingeschreven. Er is dus sprake van een rechtstreeks verband.	De belemmeringen door de regelgeving brengt volgens de merkhouder met zich mee dat het gebruik van het merk voor tabaksproducten onredelijk gemaakt werd. Tevens zorgde de nieuwe regelgeving ervoor dat het gebruik van het merk wordt belemmerd voor andere waren aangezien reclame voor de andere waren zou leiden tot associatie met de tabaksproducten en dit niet is toegestaan volgens de richtlijn.	De inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving met betrekking tot de reclame van tabaksproducten heeft zich buiten de wil van de merkhouder om plaatsgevonden. De merkhouder heeft niet de mogelijk gehad om zich voor te bereiden op de beperkingen. Dat de regelgeving voor reclame van tabaksproducten alsmede met zich mee bracht dat het merk niet gebruikt kon worden voor andere waren, overstijgt het normaal ondernemingsrisico dat een bedrijf kan hebben.	Wel een geldige reden.
Uitspraak 5	De merkhouder voert aan dat er sprake is van twee belemmeringen namelijk: 1. De producten waarvoor het merk wordt gebruikt bevat een bestanddeel die in de EU is verboden. 2. De belanghebbende heeft al meerdere procedures gestart tegen de merkhouder die betrekking hebben op het merk. De merkhouder weet hierdoor nog niet of hij gebruik kan blijven maken van het merk. Beide belemmeringen houden verband met het merk.	De merkhouder stelt dat de eerste belemmering ervoor zorgt dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt. De rechtsprekende macht geeft aan dat het verbod al bestond voordat het merk werd ingeschreven. Hierdoor kan er niet gesproken worden van het feit dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt. De belemmering maakt het tevens niet onredelijk om van de merkhouder te vergen om zijn ondernemingsstrategie te wijziging. De tweede belemmering zorgt er volgens de merkhouder voor dat het gebruik van het merk onredelijk gemaakt wordt. De vervallenverklaring zou dan namelijk niet uitgesproken kunnen worden omdat diezelfde vervallenverklaring een reden is voor niet normaal gebruik van het merk.	Aangezien de eerste belemmering al bekend was voordat het merk werd ingeschreven, kan er niet gesproken worden over een belemmering die plaatsvindt buiten de wil van de merkhouder om. De merkhouder wist of kon weten dat er sprake was van een verbod op het bestanddeel. Uiteindelijk heeft de merkhouder er zelf voor gekozen om het merk alsnog in te schrijven. Er is dus geen sprake van een belemmering die zich buiten de wil van de merkhouder om voor doet.	Geen geldige reden.

Bijlage 3: Schematische weergave beoordeling normaal gebruik. (Hoofdstuk: Het juridisch kader)

Uitspraken	Feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling van wel of geen normaal gebruik van een merk
Uitspraak 1: Ansul/Ajax¹⁰⁶	▪ Het merk wordt gebruikt om voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of te behouden (met uitsluiting van symbolisch gebruik). ▪ Er moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Hierbij moet gedacht worden aan: - Gebruiken die gerechtvaardigd worden om de marktaandelen te behouden of te verkrijgen. - De aard van de waren of diensten. - De kenmerken van de markt. - De omvang van de markt en de frequentie van het gebruik van een merk.
Uitspraak 2: La Mer/Goemar¹⁰⁷	▪ Minimaal gebruik van een merk kan normaal gebruik opleveren (onderdeel van de frequentie van het gebruik van een merk).

¹⁰⁶ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145 (*Ansul/Ajax*).

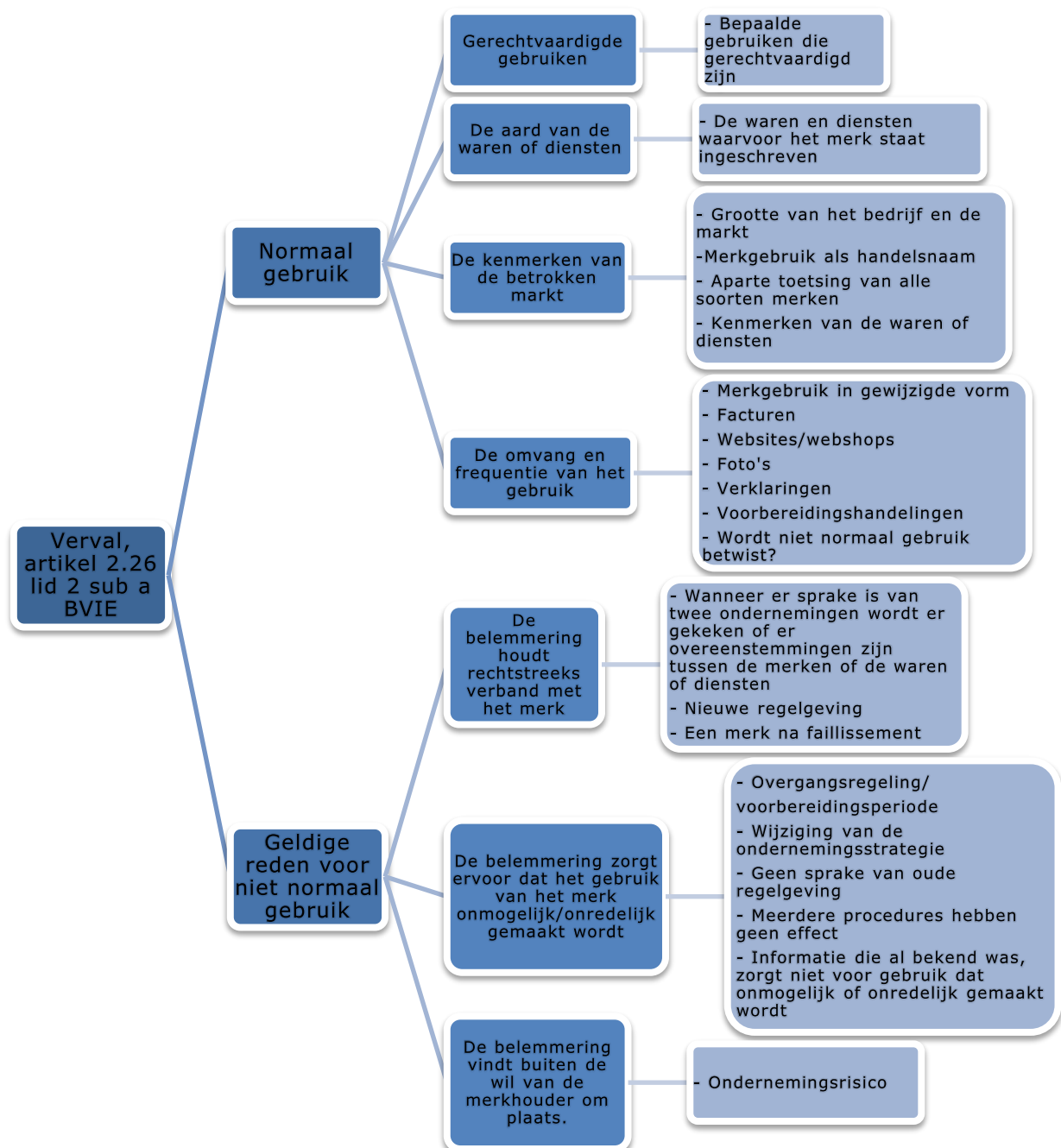
¹⁰⁷ HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (*La Mer/Goemar*).

Bijlage 4: Schematische weergave beoordeling geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk. (Hoofdstuk: Het juridisch kader)

Uitspraak	Feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de bepaling of er sprake is van het hebben van een geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk
Uitspraak Haupl/Lidl ¹⁰⁸	▪ Belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk. ▪ Belemmeringen die het gebruik van een merk onmogelijk maken. Of Belemmeringen die het gebruik van een merk onredelijk maken. ▪ De belemmeringen moeten zich voordoen buiten de wil van de merkhouder om.

¹⁰⁸ HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340 (*Armin Häupl/Lidl*).

Bijlage 5: Schematische weergave van de feiten en omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van het verval van een merk op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.



Bijlage 6: Uitspraak 5 die is gebruikt in bijlage 2.

Hof Den Haag 19 december 2017, IEF 17383 (Unilever tegen Technopharma)

IN NAAM VAN DE KONING

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.209.405/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/476663/HA ZA 14-1251

Arrest d.d. 19 december 2017

inzake

UNILEVER PLC,
gevestigd te Merseyside, Verenigd Koninkrijk,
appellante,
hierna te noemen: Unilever PLC of kortweg: Unilever,
advocaat: mr. A. Bekema te Haarlem,

tegen

TECHNOPHARMA LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
geïntimideerde,
hierna te noemen: Technopharma,
advocaat: mr. E.C. Menkhorst te Zeist.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 10 oktober 2016 is Unilever in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 juli 2016. Bij memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis (MvG), met de producties 43 t/m 60, heeft Unilever 20 grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Technopharma zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA), met de producties 22 t/m 28.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 30 november 2017, Unilever door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr G. Nühn, en Technopharma door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. E.J.C. van Gelderen. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel).

Met het oog op het pleidooi zijn door beide partijen stukken aan het hof en de wederpartij verstuurd, te weten:

- ingekomen bij het hof op 16 november 2017 van de kant van Unilever: de producties 61 t/m 66;
- ingekomen bij het hof op 16 november 2017 van de kant van Technopharma: de producties 29 t/m 34.

Tegen overlegging van deze stukken is over en weer geen bezwaar gemaakt, terwijl er ook geen reden is voor ambtshalve weigering. Deze stukken maken dan ook deel uit van de gedingstukken. Na afloop van het pleidooi is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

- 1.1 Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan.
 - a. De gezamenlijke bestuurders van Unilever PLC en Unilever N.V. staan bovenaan de Unilever-groep (zie het PV van de comparitie in de eerste aanleg). Unilever PLC is meerderheidsaandeelhoudster van Hindustan Unilever Limited (hierna: HUL). Deze dochtervennootschap brengt onder het merk FAIR & LOVELY een crème op de markt die de gezichtshuid een lichtere/blankere aanblik geeft.
 - b. Unilever PLC en Unilever N.V. zijn ieder houdster van vele woord- en beeldmerken FAIR & LOVELY, alle geregistreerd voor waren in klasse 3, onder andere: cosmetische middelen (zie punt 2.12 van de inleidende dagvaarding en productie 12 daarbij). De eerste aanvraag van Unilever PLC dateert van 3 februari 1978 en is gedaan in Azië (Brunei). Unilever N.V. is houdster van het Benelux (woord-)merk FAIR & LOVELY dat op 4 juni 1993 is aangevraagd (hierna: het Benelux-merk FAIR & LOVELY).
 - c. Op 28 november 2002 heeft Technopharma het woordmerk NEW YORK FAIR & LOVELY als Uniemark aangevraagd voor waren in de klassen 3 (onder andere: preparaten voor verzorging van de huid, dermatologische preparaten en substanties, alsmede cosmetica; crèmes, milks, lotions en poeders voor het gezicht) en 5 (medicinale preparaten voor de huis en het haar). Na daartegen door Unilever ingestelde oppositie is dit Uniemark geweigerd op grond van Unilevers Italiaanse FAIR & LOVELY-merk, waarna Technopharma de aanvraag heeft geconverteerd in (onder meer) een aanvraag voor het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY. Dit Benelux-merk (hierna: het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY) is op 23 juni 2011 onder registratienummer 0201114 ingeschreven.
 - d. Het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY is in de Benelux nooit gebruikt.
2. In de eerste aanleg heeft Unilever gevorderd nietigverklaring van het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY op de gronden dat:
 - het verwarring wekt met haar algemeen bekende merk FAIR & LOVELY (thans: artikel 2.4 sub e van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), kortweg: BVIE);
 - het te kwader trouw is gedeponereerd (thans artikel 2.4 sub f BVIE).In haar vonnis van 13 juli 2016 heeft de rechtbank deze vordering afgewezen en Unilever veroordeeld in de proceskosten van Technopharma, begroot aan de hand van het liquidatietarief.
3. Hiervan is Unilever in hoger beroep gekomen. Daarbij heeft zij haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans tevens, subsidiair, vordert vervallenverklaring van het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY wegens *non usus* (artikelen 26 lid 2 sub a en 27 BVIE).
4. Vooropgesteld wordt dat het hof, nu geen van partijen in de Benelux is gevestigd, tot kennisneming van alle vorderingen bevoegd is op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE. Het BVIE moet in overeenstemming worden uitgelegd met Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de

aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (kortweg: de Merkenrichtlijn).

5. Het hof ziet aanleiding om eerst de subsidiaire vordering van Unilever te beoordelen.
6. Uit artikel 2.27 lid 1 BVIE volgt dat vervallenverklaring wegens *non usus* alleen door een belanghebbende kan worden gevorderd. Volgens Technopharma kan Unilever PLC niet als zodanig worden aangemerkt omdat niet zij maar Unilever N.V. houdster is van het Benelux-merk FAIR & LOVELY; en niet zij maar HUL de producten onder dit merk verhandelt. Dit verweer gaat echter niet op. Nu Unilever PLC meerderheidsaandeelhoudster is van HUL en Unilever PLC in tal van jurisdicties houdster is van het merk FAIR & LOVELY voor die waren, evenals haar groepsgenoot Unilever N.V., heeft zij een reëel belang bij vervallenverklaring van het – op dat merk lijkende en voor dezelfde of soortgelijke waren ingeschreven – merk NEW YORK FAIR & LOVELY in een deel van die markt, de Benelux. Dat het Unilever-merk FAIR & LOVELY in de Benelux tot dusverre hooguit in zeer geringe mate wordt gebruikt (vgl. punt 5.18 e.v. MvG) doet hier niet aan af, nu vervallenverklaring van dat ‘concurrerende’ merk het makkelijker maakt om het (of een) FAIR&LOVELY-merk in de toekomst in de Benelux (intensiever) te gaan gebruiken.
7. De vordering tot vervallenverklaring is door Technopharma inhoudelijk alleen bestreden met de stelling dat zij geldige redenen als bedoeld in de artikelen 10 lid 1 en 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn/artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet-gebruik van het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY in de Benelux, te weten:
 - I. dat haar producten als werkzaam bestanddeel hydrochinon bevatten welke stof in de Europese Unie (EU) is verboden, zodat er een wettelijke belemmering voor Technopharma is om haar producten in de Benelux te verhandelen;
 - II. dat Unilever sinds 2002 in verschillende landen – inmiddels langlopende – procedures is gestart tegen Technopharma om te voorkomen dat haar NEW YORK FAIR & LOVELY-merken geregistreerd blijven, dat derhalve nog onzeker is of Technopharma deze merken kan blijven voeren en dat deze grote hoeveelheid procedures dus een belemmering voor Technopharma vormt om in die merken te investeren.Deze redenen zullen hierna tevens worden aangeduid als: Reden I en Reden II.
8. In zijn arrest van 14 juni 2007 in zaak C-246/05 ‘Häupl/Lidl’ (ECLI:EU:C:2007:340) heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) het begrip ‘geldige reden’ nader uitgelegd. Daarvan is, aldus het HvJEU in punt 55 van dat arrest, uitsluitend sprake bij belemmeringen die:
 - a) rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken, en
 - b) zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen.Hierbij heeft het HvJEU het volgende gepreciseerd (punt 53). Het is niet noodzakelijk dat de betrokken belemmering het gebruik van het merk onmogelijk maakt om te kunnen spreken van een voldoende rechtstreeks verband met het merk. Dit kan ook het geval zijn wanneer die belemmering het gebruik van het merk onredelijk maakt. Wanneer een belemmering een geschikt gebruik van het merk ernstig in gevaar brengt, kan immers van de houder van het merk niet redelijkerwijs

worden verlangd dat hij het toch gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld van de houder van een merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij zijn producten op de verkooppunten van zijn concurrent in de handel brengt. In dergelijke gevallen is het niet redelijk van de houder van het merk te eisen dat hij zijn ondernemingsstrategie wijzigt om het gebruik van dit merk toch mogelijk te maken.

9. Gesteld noch gebleken is dat de Redenen I en II het voor Technopharma onmogelijk hebben gemaakt om haar Benelux-merk te gebruiken.
10. Op zichzelf is, gelet op de in rov. 8 weergegeven precisering, denkbaar dat een wettelijk verbod als in Reden I bedoeld het onredelijk zou maken om van Technopharma te verlangen dat zij haar merk toch gebruikt en daarbij haar ondernemingsstrategie wijzigt in de zin dat zij dan in de Benelux het enige product uit haar lijn dat geen hydrochinon bevat, introduceert (vgl. punt 6.13 MvA). Dit geval kenmerkt zich er evenwel door dat het wettelijk verbod al enige tijd van kracht was toen Technopharma de aanvraag indiende waarop haar Benelux-merk is verleend. Het hydrochinonverbod in de EU dateert immers uit 2001 (punt 6.7 MvA; punt 4.3 PA van Unilever), terwijl die aanvraag stamt van 28 november 2002. Technopharma wist toen zij haar merkaanvraag indiende dus dat zij dat merk niet zou kunnen gebruiken, althans had dat moeten weten. Toch heeft zij er voor gekozen om die aanvraag in te dienen. Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat hier sprake was/is van een belemmering die zich buiten de wil van de merkhouder voordeed/voordoet, en evenmin van een belemmering die het onredelijk maakt om van haar te vergen dat zij haar merk ondanks het verbod gebruikt door wijziging van ondernemingsstrategie in voornoemde zin. Omdat derhalve niet is voldaan aan de in rov. 8 bij a) en/of b) vermelde voorwaarde(n) om een geldige reden te kunnen aannemen, kan Reden I niet als zodanig worden gekwalificeerd. Hierbij komt nog dat Technopharma er voor heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor meerdere waren zonder beperking, zoals in dit geval de beperking dat het gaat om waren die hydrochinon bevatten, zijnde de enige producten die zij in de EU op de markt wil brengen en dat een ander oordeel dus tot gevolg zou hebben dat zij het teken en overeenstemmende tekens zou kunnen monopoliseren voor al die waren.
11. Reden II van Technopharma berust in de kern op de opvatting dat het onredelijk is om van de merkhouder te verlangen dat hij investeringen verricht voor het gebruik van zijn merk zolang het nog blootstaat aan vernietiging of vervallenverklaring. Deze opvatting kan niet worden aanvaard. In aanmerking nemend dat de termijnen genoemd in de artikelen 2.27 lid 2 en 2.28 lid 1 sub f en lid 3 sub b BVIE inmiddels voorbij zijn en dat, behoudens het zich hier niet voordoende geval van artikel 2.29 BVIE, het inroepen van het verval/de nietigheid overigens niet aan een termijn is gebonden, zou daarmee immers de doelstelling van de vervallenverklaring wegens non usus – namelijk dat *‘om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven (...) merken (...) te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard’* (zie punt 8 van de considerans op de Merkenrichtlijn) – grotendeels illusoir worden gemaakt. Bovendien zou de genoemde opvatting tot een cirkelredenering leiden, tot een soort merkenrechtelijke *catch-22*: enerzijds kan ingevolge artikel 2.26 lid 2 sub BVIE een merk dat vijf jaren niet is gebruikt vervallen worden verklaard, maar anderzijds kan, uitgaande van de aan Reden II ten grondslag liggende opvatting, de vervallenverklaring niet worden uitgesproken omdat gezien de dreiging van

diezelfde vervallenverklaring er een geldige reden voor niet-gebruik is.

12. De twee door Technopharma aangevoerde redenen leveren, kortom, niet een geldige reden op voor het niet-gebruiken van haar Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY. Nu dit merk inmiddels gedurende een ononderbroken tijdvak van (meer dan) vijf jaren in de Benelux niet is gebruikt – vanaf de datum van de inschrijving op 23 juni 2011 tot heden – is de subsidiaire vordering van Unilever tot vervallenverklaring daarvan toewijsbaar. Die vervallenverklaring werkt *ex nunc*, en in elk geval niet voor 24 juni 2016.
13. Met de primair door Unilever gevorderde nietigverklaringen kan worden bereikt dat het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY van Technopharma geacht wordt niet te hebben bestaan vanaf een eerder moment, te weten de dag van de inschrijving daarvan op 23 juni 2011. Omdat Technopharma dit merk nimmer heeft gebruikt, is (de mogelijkheid) niet aannemelijk dat Unilever sedert die inschrijving enig nadeel daarvan heeft ondervonden, te minder nog wanneer tevens in aanmerking wordt genomen dat Unilever zelf haar Benelux-merk FAIR & LOVELY ook maar hooguit in zeer beperkte mate heeft gebruikt. Desgevraagd is namens Unilever bij pleidooi (buiten de PA om, in aansluiting op punt 6.1 MvG) bevestigd dat zij in geval van toewijzing van haar subsidiaire vervallenverklaringsvordering geen belang bij haar primaire vorderingen meer heeft voor de Benelux, maar dat zij bij deze vorderingen dan nog wel belang heeft in de zin dat een uitspraak van de Nederlandse rechter over haar ‘depot te kwader trouw’-argument, en meer in het bijzonder over de intenties van Technopharma bij het depot van haar Benelux-merk, een precedent kan vormen in de procedures tussen partijen die elders aanhangig zijn waarin dat argument eveneens aan de orde is. Een uitspraak van de Nederlandse rechter over de vraag of een Benelux-merk te kwader trouw is gedeponeerd heeft echter geen bindende kracht in procedures over andere merken dan dit Benelux-merk, ook niet, langs de weg van de erkenning, wat in die uitspraak gedane feitelijke vaststellingen betreft, zie artikel 45 lid 1 e) ii) jo. artikel 24 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 november 2014 (de Brussel I bis-Verordening). Het door Unilever bedoelde belang komt er dus op neer dat zij, zoals zij zelf ook aangeeft, de desbetreffende buitenlandse rechter kan laten zien ‘hoe de Nederlandse rechter denkt’ over de intenties van Technopharma, doch dit vormt – naar Technopharma bij het pleidooi (buiten haar PA om) ook heeft betoogd – geen voldoende belang in de zin van artikel 3:303 BW. In haar primaire vorderingen kan Unilever dan ook niet worden ontvangen.
14. Alles bijeengenomen moet Technopharma worden beschouwd als de in beide instanties grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Zij zal daarom worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 juli 2016, en opnieuw

rechtdoende:

- verklaart – voor alle waren waarvoor het merk is ingeschreven – vervallen het op 23 juni 2011 onder registratienummer 0201114 ten name van Technopharma Limited geregistreerde Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY, en spreekt de doorhaling daarvan uit;
- wijst af het door Unilever meer of anders gevorderde;
- veroordeelt Technopharma in de kosten van de procedure in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Unilever begroot op:
 - * voor de eerste aanleg: € 1.605,80, waarvan € 93,80 voor explootkosten, € 608,- voor griffierecht en € 904,- voor salaris;
 - * voor het hoger beroep: € 3.492,08, waarvan € 94,08 voor explootkosten, € 716,- voor griffierecht en € 2.682,- voor salaris;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en M.P.J. Ruijpers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2017 in aanwezigheid van de griffier.

Voor gosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

A. Behema