



HET BEWIJZEN VAN NORMAAL GEBRUIK

**Een onderzoek naar de gebruiksbewijzen in de
oppositieprocedure.**

Hogeschool Leiden

*Romée van den Boom
S1084633*

*Onderzoeksdocent
Afstudeerbegeleidster*

*Afstudeerorganisatie
Opdrachtgever*

*LAW 4C
Afstudeerrapport RE441C*

Opleiding HBO-Rechten

*27 juni 2017
Reguliere kans*

*Mevr. mr. I. Van Mierlo
Mevr. mr. A. Filemon*

*Markenizer
Mevr. mr. G.J.C.M. Westgeest*

*Collegejaar 2016-2017,
Blok 15 en 16*



VOORWOORD

Vanuit de Hogeschool Leiden dient iedere vierdejaars HBO-Rechtenstudent ter afronding van de opleiding een onderzoek te verrichten. Het onderzoek dient een praktijkgericht juridisch onderzoek te omvatten, hetgeen in opdracht van een organisatie, in mijn geval Markenizer, zal worden verricht. Het onderzoek wordt onderscheiden in een theoriegericht en praktijkgericht onderzoek en heeft verschillende functies. Ten eerste is het onderzoek van belang voor de opdrachtgever. Immers, het beoogt het praktijkprobleem van de opdrachtgever op te lossen. Ten tweede zal ik aan de hand van het proces, de voortgang en het eindresultaat worden getoetst op mijn kennis en kunnen.

In eerste instantie trachtte ik een afstudeeropdracht binnen te halen bij Adidas, omtrent het bepalen van de beschermingsomvang van het driestrevenmotief van Adidas. Hoewel er veel enthousiasme klonk vanuit de praktijk bezat de juridische afdeling van het merk helaas niet de capaciteit om mij te ondersteunen en te begeleiden in een dergelijk onderzoek. Vervolgens ben ik via mijn stiefmoeder, Christien van Gaelen, in contact gebracht met mevrouw Westgeest, eigenaresse van het merkenbureau Markenizer. Sinds maart 2017 ben ik aldaar twee dagen per week werkzaam, waarvan ik één dag mocht besteden aan het schrijven van mijn scriptie. Met dit afstudeerrapport heb ik getracht het zeer specifieke en technische merkenrecht te beschrijven op een manier die voor zowel leken als niet-leken begrijpelijk is door voorbeelden te geven, plaatjes te gebruiken en op een enkele plek voor extra uitleg of informatie te verwijzen naar de bijbehorende bijlage. Tevens beoogt de scriptie bij te dragen aan de merkenrechtpraktijk door een onderzoek te doen naar de gebruiksbewijzen op grond waarvan geoordeeld wordt tot normaal gebruik.

Een dankwoord wil ik in het bijzonder uitspreken naar mevrouw Westgeest, voor de kansen die zij mij heeft geboden door mij onder meer een plekje aan te bieden binnen de leerrijke omgeving van Markenizer. Hierdoor heb ik een daadwerkelijk kijkje mogen nemen in de keuken van de merkenrechtpraktijk, hetgeen mij zeer heeft geïnteresseerd en geïnspireerd met het oog op mijn toekomstige scholing. Tevens wil ik mevrouw Van Mierlo en mevrouw Filemon danken voor de tijd, moeite en energie die zij hebben gestoken in mijn begeleiding en ondersteuning gedurende het onderzoek. Tot slot maak ik van deze gelegenheid graag gebruik om mijn ouders en bovenal Alex & Thom te bedanken voor de interesse die zij in mij hebben getoond en de mentale ondersteuning die zij mij gedurende het proces hebben geboden.

Den Haag, 27 juni 2017

Romée van den Boom

SAMENVATTING

Markenizer treedt onder meer op als merkgemachtigde voor haar cliënten in oppositieprocedures, waarbij zij tracht de inschrijving van een conflicterend jonger merk te voorkomen, teneinde (dikwijls in de meeste gevallen) consumentenverwarring af te wenden. Gedurende de oppositie kan de opposant verzocht worden om normaal gebruik van diens ingeroepen recht aan te tonen, waarbij het voor de rechtvaardiging en daarmee het doen slagen van de oppositie cruciaal is dat er gebruiksbewijzen worden aangeleverd ter staving van het normale gebruik. Het merkenrecht op zowel Benelux als Europees niveau verplicht immers de houder van een ingeschreven merk ertoe om dit normaal te gebruiken, teneinde merkbescherming te behouden. De opposant dient bewijzen van gebruik aan te leveren waaruit de plaats, duur, omvang én wijze van het normale gebruik blijkt. Als onderneming zijnde wil men echter zo min mogelijk diens gegevens, handelsstrategie, commerciële succes, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, etc. blootgeven en daarbij dus de aanlevering van de gebruiksbewijzen beperken tot het hoogstnodige. Daartegenover staat echter dat de opposant er zeer bij gebaat is het normale gebruik van het ingeroepen merk aan te tonen. Immers, op grond van niet normaal gebruik zal de oppositie worden afgewezen, waardoor de merkinschrijving mogelijkwel niet zal worden voorkomen, en kan het ingeroepen recht mogelijk naderhand vervallen worden verklaard. Op grond van welke bewijsstukken het BBIE en het EUIPO uiteindelijk tot normaal gebruik concluderen, is voorts voor de praktijk onduidelijk.

Onderhavig praktijkonderzoek heeft getracht helderheid te verschaffen omtrent de aan te leveren bewijzen van gebruik aan de hand waarvan het BBIE respectievelijk het EUIPO concludeert tot normaal gebruik, hetgeen opposant meer zekerheid biedt bij het bewijzen van het normale gebruik en dus bijdraagt aan een doeltreffendere oppositieprocedure of strategie. Het doel van dit onderzoek is Markenizer te adviseren over de aan te leveren bewijsmiddelen op grond waarvan het normale gebruik van het ingeroepen merk van diens cliënten kan worden aangetoond, hetgeen plaatsvindt op grond van dossieronderzoek van oppositieprocedures bij het BBIE en het EUIPO en wet en regelgeving. Hierdoor wordt Markenizer in staat gesteld: 1) haar cliënten gericht bewijs aan te laten leveren ter staving van het normale gebruik, 2) op grond daarvan kan zij een betere inschatting maken van de slagingskansen dat het normale gebruik zal worden aangetoond dan wel 3) zij een gerichtere strategie kan hanteren door de oppositie slechts te baseren op de rechten en/of klassen waarvoor het aannemelijk wordt geacht het normale gebruik te kunnen aantonen. Dientengevolge zijn de oppositiebeslissingen bij het BBIE en het EUIPO waarin geoordeeld werd tot normaal gebruik geanalyseerd op de aangeleverde bewijzen en de inhoudelijke beoordeling daaromtrent. Aan de hand van alle aangeleverde bewijzen ter staving van het normale gebruik is een lijst met geclusterde typen bewijsmiddelen opgesteld, door de bewijzen met een overeenstemmend karakter van aard te groeperen. Hierna is voor elke zaak afzonderlijk in een tabel in kaart gebracht welke typen bewijsmiddelen bijdroegen aan het normale gebruik, doordat het blijkt de interpretatie van de inhoudelijke beoordeling de aanwezigheid van de cumulatieve eisen betreffende plaats, duur, omvang en/of wijze van het gebruik aantoonde.

Beide beoordelende instanties lijken op grond van onderhavig onderzoek nagenoeg dezelfde bewijzen van gebruik te betrekken bij diens oordeel omtrent het normale gebruik, zijnde catalogi, contractuele overeenkomsten, facturen, grafische werken, informatieve gegevens, informatieve uitgaven, jaarverslagen, juridisch dicta, media, objecten, presentaties, reclamemateriaal, schriftelijke verklaringen, verkoopcijfers, websitedata en website varia. Uit het

praktijkonderzoek lijkt te volgen dat het BBIE en het EUIPO voornamelijk oordelen tot normaal gebruik op grond van facturen. Aan dit gebruiksbewijs wordt veel bewijskracht toegekend, omdat het hoofdzakelijk het meeste gebruik aantoon met betrekking tot de cumulatieve eisen. Tevens lijken beide Bureaus verkoopcijfers en jaarverslagen aan te merken als belangrijk gebruiksbewijs. Het EUIPO lijkt echter daarnaast de bewijskracht van catalogi hoog te achten, waar het BBIE aan dit bewijstype slechts een lage bewijskracht lijkt toe te kennen. Het BBIE lijkt daarentegen media en informatieve uitgaven aan te merken als waardevolle gebruiksbewijzen van redelijke waarde, terwijl het EUIPO dergelijke bewijzen matig respectievelijk laag lijkt te achten qua bewijskracht. Andersom lijkt het Europese Bureau reclamemateriaal in bepaalde gevallen van een redelijke bewijskracht te achten, waar het Benelux-Bureau dit lijkt af te doen als een bewijstype met weinig bewijskracht. De overige bewijstypen worden door beide instanties van matige tot lage waarde geacht bij diens beoordeling omtrent het normale gebruik.

Markenizer dient blijkens de jurisprudentie bij de beoordeling omtrent het normale gebruik rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik, alsook de frequentie en de regelmaat daarvan, welke in onderlinge samenhang dienen te worden beoordeeld. Om te bepalen of de aanwezigheid van het normale gebruik al dan niet kan worden aangetoond, dient te worden nagegaan of het gebruik aan de in de jurisprudentie ontwikkelde beginselen voor normaal gebruik voldoet. Deze hebben betrekking op werkelijk en anders dan symbolisch gebruik, gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, gebruik op de betrokken markt, gebruik in relatie tot de waren en diensten, reële, commerciële exploitatie, territoriaal gebruik en kwantitatief gebruik. Markenizer dient haar opponerende cliënten te attenderen op het feit dat het bewijsmateriaal in zijn totaliteit bezien dient te voldoen aan de cumulatieve eisen omtrent de plaats, duur, omvang én de wijze waarop gebruik is gemaakt van het oudere merk. Het merk dient daadwerkelijk in het territoir alwaar het bescherming geniet of in een (substantieel) deel daarvan te zijn gebruikt, waarbij het echter niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk. Er bestaat tevens geen minimale tijdsperiode om het gebruik van het handelsmerk als normaal te kunnen aanmerken, bewijs aan het begin of einde van de periode is reeds voldoende. Daarnaast is er geen objectieve de minimisregel om a priori een niveau van gebruik vast te stellen om de omvang, zijnde de omzet en afzet, van het gebruik als normaal te kunnen bestempelen. Bovendien dient het voor de cliënten van Markenizer duidelijk te zijn dat normaal gebruik niet op basis van waarschijnlijkheden en vermoedens kan worden aangenomen, dat de bewijskracht van het bewijsmateriaal afhangt van de mate van betrouwbaarheid, het aangeleverde bewijs concreet en objectief dient te zijn, binnen de bewijsperiode gedateerd of daarop betrekking hebbend en begrijpelijk en overzichtelijk. Markenizer kan haar cliënten adviseren om facturen, verkoopcijfers en/of jaarverslagen te overleggen, waarbij ondersteunend en aanvullend bewijsmateriaal het gestelde normale gebruik dient te onderschrijven. Dit kan onder meer worden aangebracht in de vorm van de alternatieve bewijstypen, zoals benoemd bij de resultaten.

Tot slot kan er nader dan wel grootschaliger onderzoek worden verricht naar het vermoeden dat slechts in uitzonderlijke gevallen tot normaal gebruik wordt geoordeeld, afhankelijk van welke omstandigheden ondersteunend dan wel aanvullend bewijs voor de bewezenverklaring nodig wordt geacht, wat de algemene bewijskracht is van een aantal typen bewijsmiddelen op grond waarvan in een te gering aantal zaken moest worden geoordeeld dan wel dat de bewijskracht per soort in plaats van type in kaart wordt gebracht, hetgeen specifiekere resultaten kan opleveren.

INHOUDSOPGAVE

	<i>Bladzijde</i>
VOORWOORD	II
SAMENVATTING	III-IV
INHOUDSOPGAVE	V-VI
AFKORTINGEN	VII
BEGRIPPENLIJST	VIII
<u>HOOFDSTUK 1 INLEIDING</u>	
§ 1.1 Aanleiding & probleemanalyse.....	1-4
§ 1.2 Doelstelling, centrale vraag & deelvragen.....	4-5
§ 1.3 Begrippen operationaliseren.....	5
§ 1.4 Onderzoeksmethode.....	
§ 1.4.1 Theoretisch gericht onderzoek.....	5-6
§ 1.4.2 Praktijkgericht onderzoek.....	6-7
§ 1.4.2.1 Vooronderzoek.....	7
§ 1.4.2.2 Inhoudelijk onderzoek.....	8-9
§ 1.5 Terminologie.....	9
<u>HOOFDSTUK 2 JURIDISCH KADER</u>	
§ 2.1 De grondslag van het merkenrecht.....	
§ 2.1.1 Benelux wetgevingskader.....	10
§ 2.1.2 Europees wetgevingskader.....	10-11
§ 2.1.3 De aard van het merkenrecht.....	11-12
§ 2.1.4 Functies van het merkenrecht.....	12
§ 2.1.5 Tussenconclusie.....	12
§ 2.2 Het merk.....	
§ 2.2.1 De wettelijke definitie.....	13
§ 2.2.1.1 Onderscheidend vermogen.....	13-14
§ 2.2.1.2 Soorten merken.....	14
§ 2.2.2 Verkrijging van het merkrecht.....	15-16
§ 2.2.3 Verbonden rechten aan het merkrecht.....	16-17
§ 2.2.4 Einde van het merkrecht.....	17-18
§ 2.2.5 Tussenconclusie.....	18
§ 2.3 Oppositie.....	
§ 2.3.1 Opposant en verweerder.....	19
§ 2.3.2 Grondslag voor oppositie.....	19-21
§ 2.3.3 Identificatie van oudere rechten.....	21
§ 2.3.3.1 Oudere inschrijvingen of aanvragen van merken.....	21
§ 2.3.3.2 Oudere (algemeen) bekende merken.....	21-22
§ 2.3.3.3 Oudere niet-ingeschreven merken en in het economisch verkeer gebruikte tekens.....	22
§ 2.3.3.4 Oudere oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.....	22-23
§ 2.3.4 Procedureverloop BBIE.....	23-24
§ 2.3.5 Procedureverloop EUIPO.....	24-25
§ 2.3.6 Tussenconclusie.....	25
§ 2.4 Normaal gebruik.....	
§ 2.4.1 Gebruik.....	26
§ 2.4.2 De beginselen van normaal gebruik.....	26-27
§ 2.4.2.1 Werkelijk en anders dan symbolisch gebruik.....	27
§ 2.4.2.2 Gebruik dat strookt met de voornaamste functie.....	27-28

§ 2.4.2.3	<i>Gebruik op de betrokken markt</i>	28
§ 2.4.2.4	<i>Gebruik in relatie tot waren en diensten</i>	28-29
§ 2.4.2.5	<i>Reële, commerciële exploitatie</i>	29-30
§ 2.4.2.6	<i>Territoriaal gebruik</i>	30
§ 2.4.2.7	<i>Kwantitatief gebruik</i>	30-31
§ 2.4.3	Tussenconclusie.....	31
§ 2.5	Bewijs van gebruik	
§ 2.5.1	Het verzoek.....	32
§ 2.5.2	De gebruiksverplichting en de vijf jaren periode.....	32-33
§ 2.5.3	De geldige reden voor het niet-gebruiken.....	33
§ 2.5.4	De beoordeling.....	33-34
§ 2.5.5	De cumulatieve eisen.....	34
§ 2.5.5.1	<i>Plaats</i>	34-35
§ 2.5.5.2	<i>Duur</i>	35-36
§ 2.5.5.3	<i>Omvang</i>	36
§ 2.5.5.4	<i>Wijze</i>	36-37
§ 2.5.6	De bewijsnormen.....	37
§ 2.5.6.1	<i>Concreet en objectief bewijs</i>	37
§ 2.5.6.2	<i>Binnen de bewijsperiode gedateerd of daarop betrekking hebbend bewijs</i>	37-38
§ 2.5.6.3	<i>Begrijpelijk en overzichtelijk bewijs</i>	38
§ 2.5.7	Gebruiksbewijzen	38-40
§ 2.5.8	Informatie met een vertrouwelijk karakter	40-41
§ 2.5.9	Tussenconclusie.....	41
<u>HOOFDSTUK 3 RESULTATEN</u>		
§ 3.1	Inleiding & leeswijzer.....	42
§ 3.2	Resultaten.....	42-46
§ 3.3	Deelconclusie.....	47
<u>HOOFDSTUK 4 CONCLUSIES</u>		
<u>HOOFDSTUK 5 AANBEVELINGEN</u>		
<u>BRONNENLIJST</u>		
<u>BIJLAGEN</u>		

AFKORTINGEN

BBIE	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (<i>EN: BOIP</i>).
BVIE	Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. <i>Versie 1 oktober 2013.</i>
EER	Europese Economische Ruimte.
EU	Europese Unie.
EUIPO	Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (<i>EN: European Union Intellectual Property Office</i>).
GEU	Gerecht van Eerste Aanleg Europese Unie.
GMVo	Gemeenschapsmerkverordening (<i>EN: European Union trade mark Regulation</i>). <i>Verordening (EG) no. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Versie 23 maart 2016.</i>
HvJ EG	Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. <i>Bij uitspraken tot 1 december 2009.</i>
HvJ EU	Hof van Justitie van de Europese Unie.
IE	Intellectueel Eigendom.
MRI	Merkenrichtlijn. <i>Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.</i>
NMRI	Nieuwe Merkenrichtlijn. <i>Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.</i>
OHIM	Office for the Harmonization on the Internal Market.
TRIP's	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
UR	Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). <i>Versie 1 oktober 2016.</i>
UGMVo	Uitvoeringsverordening (<i>EN: European Union trade mark implementing regulation</i>). <i>Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk. Versie 23 maart 2016 (geconsolideerde versie).</i>
UMVo	Uniemerkenverordening. <i>Verordening (EU) nr. 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 (geconsolideerde versie).</i>
UvP	Unieverdrag van Parijs.
VWEU	Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

BEGRIPPENLIJST

Interpretatiewijze met betrekking tot het corresponderende karakter van enkele typen bewijsmiddelen:

Catalogi	<i>Bewijs in de vorm van een lijst met opsommingen.</i>
Facturen	<i>Bewijs in de vorm van rekeningen betreffende aankoopbewijzen en verkoopbewijzen.</i>
Grafisch werk	<i>Bewijs in de vorm van een in tekening, foto, afbeelding, etc. gebrachte voorstelling.</i>
Informatieve gegevens	<i>Bewijs in de vorm van een verzameling van numeriek, namen, adressen, etc.</i>
Informatieve uitgaven	<i>Bewijs met hoofdzakelijk een informatief karakter en het doel de kennis van de lezer te vergroten.</i>
Media	<i>Bewijs met een meer amuserend karakter en tot hoofdzakelijk doel het vermaak.</i>
Object	<i>Bewijs in de vorm van een voor de menselijke waarneming vatbaar voorwerp.</i>
Overig	<i>Niet nader te definiëren bewijs.</i>
Reclamemateriaal	<i>Bewijs in de vorm van aanprijzingen ter beïnvloeding van het koopgedrag.</i>
Schriftelijke verklaring	<i>Bewijs in de vorm van een opschrift gestelde getuigenis.</i>
Verkoopcijfers	<i>Bewijs in de vorm van financiële cijfers betreffende de omzet en/of afzet.</i>
Waardering	<i>Bewijs inhoudende een waardeoordeel van derden.</i>
Websitedata	<i>Bewijs inhoudende websitegegevens.</i>
Website varia	<i>Overig bewijs met betrekking tot websites.</i>

Interpretatiewijze met betrekking tot de topics:

Plaats	<i>Het type bewijsmiddel verstrekt blijkens de inhoudelijke beoordeling aanwijzingen omtrent de plaats van het gebruik, doordat er gebruik in X genoemde landen blijkt.</i>
Duur	<i>Het type bewijsmiddel verstrekt blijkens de inhoudelijke beoordeling aanwijzingen omtrent de tijdsduur van het gebruik, doordat er gebruik in de relevante gebruiksperiode X blijkt.</i>
Omvang	<i>Het type bewijsmiddel verstrekt blijkens de inhoudelijke beoordeling aanwijzingen omtrent de omvang van het gebruik, doordat er X aan omzet of afzet blijkt.</i>
Wijze	<i>Het type bewijsmiddel verstrekt blijkens de inhoudelijke beoordeling aanwijzingen omtrent de wijze van het gebruik, doordat er gebruik voor de relevante waren en/of diensten X blijkt.</i>

1. INLEIDING

§ 1.1 Aanleiding & probleemanalyse

Markenizer is een merkenkantoor dat onder meer dienstverlening, bescherming en bewaking biedt van merken en modellen. Tevens staat zij cliënten bij in merken- en modellenconflicten. Een onderdeel van de bij Markenizer te verrichten werkzaamheden betreft dan ook het voeren van oppositieprocedures namens cliënten, waarbij zij optreedt als merkengemachtigde. Hierna volgt een beknopte uitleg van de oppositieprocedure, het onderhavige praktijkprobleem en de redenen voor het schrijven van dit rapport en het uitvoeren van het daarbij behorende onderzoek.

Oppositie betreft een eenvoudige en snelle administratieve procedure welke onder meer bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) dan wel bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (hierna EUIPO) kan worden gevoerd, afhankelijk of het tegen de inschrijving van een Benelux, Europees of internationale inschrijving met gelding in één van beide territoires is gericht en of de opposant houder is van een ouder merk dat een recht verleend op Benelux respectievelijk Europees grondgebied.¹ Oppositie kan worden ingediend door de houder van een ouder merkrecht ter voorkoming van de inschrijving van een potentieel conflicterend nieuw merk, in dit stadium ook wel teken genoemd omdat het vooralsnog geen merkbescherming geniet.² Het merkenrecht verbiedt namelijk de nabootsing van een merk van een ander en kent de merkhouder dientengevolge onder meer een verbodsrecht toe.^{3, 4} Reden voor het starten van een oppositieprocedure is dat het een jonger merk betreft dat gelijk is aan dan wel overeenstemt met een, al dan niet (algemeen) bekend, ouder merk en inschrijving verlangt voor dezelfde of soortgelijke waren en/of diensten, waardoor verwarring te duchten is.⁵ De oppositie dient gebaseerd te zijn op ten minste één door de opposant gehouden ouder recht, zijnde een oudere inschrijving of aanvraag van een merk, een oudere inschrijving of aanvraag van een merk welke bekendheid geniet, een ouder algemeen bekend merk, een ouder niet-ingeschreven merk, een ouder teken welke in het economisch verkeer wordt gebruikt of een oudere inschrijving of aanvraag van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.^{6, 7} Met een positieve uitkomst van de oppositieprocedure kan de inschrijving van het jongere teken verhinderd worden, hetgeen in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat het conflicterende jongere merk bescherming zal genieten, verwarring sticht bij de consument dan wel meelift op of afbreuk doet aan de reeds opgebouwde reputatie van het oudere merk.⁸ Zowel de opposant als de verweerder hebben belang bij een dergelijke procedure. Immers, de rechten van de opposant worden bevestigd aangezien hij de inschrijving van het conflicterende jongere merk mogelijkerwijs kan verhinderen en de verweerder duidelijkheid verkrijgt omtrent de geldigheid van diens merk, hetgeen onder meer onnodige investeringen voorkomt in een merk dat nadien ongeldig blijkt te zijn.⁹

¹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 19.

² Artikel 8 UMVo en artikel 2.14 lid 1 sub a en b BVIE.

³ Cohen Jehoram 2009, p. 32.

⁴ Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 265.

⁵ Artikel 8 lid 1 UMVo en artikel 2.3 BVIE jo. artikel 4 lid 1 MRI.

⁶ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 0: Inleiding, p. 4.

⁷ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 15.

⁸ Art. 41 lid 1 UMVo en art. 2.14 lid 1 BVIE.

⁹ BBIE 2014 Toelichting op de oppositieprocedure, p. 6.

In oppositieprocedures kunnen opposanten, zijnde de houders van oudere rechten, echter geconfronteerd worden met het expliciete verzoek namens de verweerder om bewijs van gebruik van diens merk aan te tonen.^{10,11} In dergelijke gevallen wordt de opposant verzocht bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat hij gebruik heeft gemaakt van diens merk in de vijf jaren voorafgaand aan de datum van publicatie van het nieuwe Benelux merk dan wel voorafgaand aan de datum van de aanvraag of de voorrangsdatum van het nieuwe EU-merk.^{12, 13} Immers, het normale gebruik is een voorwaarde om de merkbescherming te behouden.¹⁴ Het gebruik dient normaal gebruik te betreffen, hetgeen niet wettelijk is gedefinieerd, maar met betrekking tot de interpretatie verder is ingevuld door de hoogste rechterlijke instelling van de Europese Unie, zijnde het Hof van Justitie (hierna HvJ).¹⁵ De voorwaarde van het normale merkgebruik beoogt te voorkomen dat de depotregisters verstopt raken met niet-gebruikte merken, welke dientengevolge ontnomen c.q. onthouden worden aan derden.¹⁶

De oppositieprocedure betreft een inter partes procedure, hetgeen inhoudt dat het aan partijen zelf is om te bepalen welke argumenten en middelen zij over en weer aanvoeren. Het is dus onder meer aan de opposant overgelaten om een beslissing te nemen omtrent het in te dienen bewijs ter staving van het normale gebruik van diens merk gedurende de relevante gebruikperiode, hetgeen dient te worden aangetoond aan de hand van bewijsmaterialen.¹⁷ De bewijzen dienen aanwijzingen te bevatten welke voldoen aan de cumulatieve eisen omtrent de plaats, duur, omvang en de wijze waarop gebruik is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten en kunnen op papier dan wel op digitale dragers worden aangeboden.^{18, 19} Omtrent mogelijk aan te leveren bewijsmiddelen is slechts een niet-limitatieve lijst ter voorbeeld in de wet opgenomen, bestaande uit verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en (schriftelijke) verklaringen welke onder ede of belofte zijn afgelegd.²⁰ De term niet-limitatief veronderstelt dat uitbereiding ervan dus mogelijk is. Echter, op grond van welke bewijsstukken de beoordelende autoriteiten van het BBIE en het EUIPO uiteindelijk tot normaal gebruik concluderen, is wettelijk noch in de jurisprudentie nader geconcretiseerd en dus voorts voor de praktijk onduidelijk. De opposant dient vóór de aanlevering van de gebruiksbewijzen ter staving van het normale gebruik dus onder andere keuzes te maken omtrent de typen aan te leveren gebruiksbewijzen, de in te dienen hoeveelheid aan materiaal, over welk deel van het relevante tijds kader en in welk territorium het bewijs bij voorkeur betrekking dient te hebben, zonder verdere indicatie welke aanlevering van bewijzen mogelijkerwijs tot het oordeel van normaal gebruik zullen leiden. Indien er geen dan wel onvoldoende bewijzen worden aangeleverd voor een bewezenverklaring van het normale gebruik, zal de oppositieprocedure worden beëindigd, waardoor men dientengevolge geen gebruik meer kan maken van diens rechten om de inschrijving van het conflicterende jongere merk te voorkomen.²¹ De bewezenverklaring van het normale gebruik van het ingeroepen oudere merk is dus van uiterst belang voor de opposant. Aan de hand van een reeds in 2011 gespeelde oppositieprocedure zal voornoemde worden verduidelijkt:

¹⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 5; BBIE 2015 Richtlijnen oppositieprocedure, p. 68.

¹¹ Artikel 57 lid 2 UMGV en regel 1.17 lid 1 sub d UR.

¹² Artikel 2.16 lid 3 sub a en artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE en regel 1.17 lid 1 sub e jo. regel 1.29 lid 2 UR.

¹³ Artikel 15 lid 1 en 42 lid 2 UMGV.

¹⁴ Cohen Jehoram 2009, p. 386.

¹⁵ Artikel 15 lid 1 en 42 lid 2 UMGV en regel 2.26 lid 3 sub a UR jo. art. 10 lid 1 MRI.

¹⁶ GEU 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, T-174/01, r.o. 38 (*Silk Cocoon*).

¹⁷ Regel 22 lid 4 UMGV en regel 1.29 lid 3 UR.

¹⁸ Regel 22 lid 3 UMGV en regel 1.29 lid 2 UR.

¹⁹ BBIE 2015 Richtlijnen oppositieprocedure, p. 70; EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 67.

²⁰ Regel 22 lid 4 UMGV en regel 1.29 lid 3 UR.

²¹ Regel 20 lid 1 en artikel 22 lid 2 UMGV en artikel 2.16 lid 3 BVIE.

Ikazia ziekenhuis (opposant) stelde toentertijd oppositie in tegen Multi Maatzorg (verweerder) naar aanleiding van een mogelijk verwarrend beeldmerk (zie *Figuur 1*).²² Verweerder deed het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen, hetgeen gegrond werd bevonden door het BBIE omdat het ingeroepen recht gebruiksplichtig werd geacht (één van de voorwaarden om normaal gebruik aan te moeten tonen). Ter staving van het normale gebruik diende de opposant een jaarrekening, jaarverslagen en facturen in als bewijzen van gebruik. Het Bureau oordeelde vervolgens dat uit de ingediende stukken evenwel niet bleek dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal was gebruikt binnen de Benelux voor de aangeduide diensten. Dientengevolge werd het verwarringsgevaar niet



Figuur 1

beoordeeld, de oppositie afgewezen en het jongere merk, tot ontevredenheid van Ikazia, ingeschreven. Kortom, bewijzen van gebruik maken een zeer belangrijk onderdeel uit van opposities en kunnen mogelijkerwijs leiden tot winst dan wel verlies, hetgeen des te meer reden is om de bewijskracht per typen bewijsmiddel duidelijk in beeld te krijgen. In simpele bewoordingen is de wezenlijke vraag die dus getracht beantwoord te worden: uit welke bewijzen van gebruik dient de fictieve doos met aangeleverd bewijsmateriaal te bestaan, teneinde normaal gebruik te kunnen aantonen?

Als onderneming zijnde wil men zo min mogelijk diens gegevens, handelsstrategieën, commerciële succes, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, etc. blootgeven en daarbij de aanlevering van de gebruiksbewijzen dus beperken tot het hoogstnodige. Uit de jurisprudentie blijkt reeds dat het begrip normaal gebruik niet beoogt het commerciële succes te beoordelen dan wel de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch om de beschermingsomvang te beperken tot enkel de merken waarin sprake is van een kwalitatief aanzienlijk commercieel gebruik.²³ Echter, bij voornoemde is geen rekening gehouden met het feit dat de door de opposant aangeleverde bewijzen van gebruik tevens door de verweerder aandachtig zullen worden bestudeerd.²⁴ Immers, na het aanleveren van het gebruiksmateriaal krijgt de verweerder gedurende een bepaalde periode de tijd om op deze stukken te reageren. In geen geval kunnen eenmaal aangeleverde bewijzen van gebruik geheim worden gehouden voor de andere partij in een procedure inter partes, omdat elke partij gedurende de oppositieprocedure het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen, hetgeen inhoudt dat zij volledige toegang moet hebben tot het totale door de andere partij ingediende materiaal.²⁵ Voor zowel de opposant als de verweerder is dit deel van de oppositieprocedure, zijnde het al dan niet bewijzen van normaal gebruik, van significante waarde. Zo is het repliceren voor de verweerder van essentieel belang, omdat zonder betwisting de beoordelende autoriteit ervanuit zal gaan dat partijen het kennelijk eens zijn over het normale gebruik van het ingeroepen recht, hetgeen dientengevolge niet verder inhoudelijk zal worden beoordeeld.²⁶ Voornoemde leidt automatisch tot de verdere inhoudelijke behandeling van het mogelijke verwarringsgevaar dan wel het meeliften op of afbreuk doen aan de reputatie van het oudere merk, waaromtrent in het nadeel van de verweerder kan worden geoordeeld. Echter, indien er geen normaal gebruik komt vast te staan wordt de oppositie ten nadele van de opposant afgewezen, aangezien de rechtvaardiging van de ingediende oppositie dan niet kan worden bewezen.²⁷

²² BBIE 6 juni 2011, oppositienr. 2003371.

²³ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02 (*Vitafruit*).

²⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 54.

²⁵ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 53.

²⁶ Regel 1.25 sub d UR.

²⁷ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 36.

Dientengevolge zal het Bureau niet toekomen aan een verdere beoordeling omtrent het mogelijke verwarringsgevaar of het meeliften op of afbreuk doen aan de reputatie, waardoor de kans aanzienlijk groter wordt dat het merk van de verweerder, tot ongenoegen van de opposant, wel zal worden ingeschreven.

Tot slot kan de gelegenheid zich voordoen dat het noodzakelijk is extra gegevens aan te voeren op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normaal gebruik van het merk kunnen worden weggenomen, hetgeen met zich mee brengt dat de opposant nog meer voorzichtigheid dient te betrachten bij het aanleveren van vertrouwelijke gegevens en informatie.²⁸ Daartegenover staat echter dat de opposant erbij gebaat is het normale gebruik van het ingeroepen merk aan te tonen. Immers, op grond van niet (normaal) gebruik kan het ingeroepen recht naderhand vervallen worden verklaard, hetgeen inhoudt dat de merkbescherming wordt geacht niet meer te bestaan, waardoor de merkhouder dientengevolge diens merkrecht verliest.^{29, 30} Hoewel de opposant dus de aan te dragen gebruiksbewijzen tot het hoognodige wenst te beperken, is het tevens uiterst belangrijk dat zij voldoende bewijs aanlevert aan de hand waarvan aan de norm van normaal gebruik kan worden voldaan, teneinde de oppositie te laten slagen en de inschrijving van het conflicterende merk, al dan niet voor een deel van de waren of diensten, te voorkomen.

Indien er helderheid zou bestaan omtrent de aan te leveren bewijzen van gebruik aan de hand waarvan het BBIE dan wel het EUIPO concludeert tot normaal gebruik, dan zou dit opposanten meer zekerheid bieden bij het bewijzen daarvan en bijdragen aan een doeltreffendere oppositieprocedure of -strategie. Dientengevolge bestaat bij Markenizer de behoefte duidelijkheid te verkrijgen omtrent de in te dienen gebruiksbewijzen in een oppositieprocedure, teneinde normaal gebruik van het merk van diens opponerende cliënten aan te kunnen tonen. Voornoemde is aanleiding geweest voor dit afstudeeronderzoek en beoogt een advies hieromtrent aan Markenizer te verstrekken.

§ 1.2 Doelstelling, centrale vraag & deelvragen

Het doel van dit onderzoek is Markenizer te adviseren omtrent de aan te leveren bewijsmiddelen op grond waarvan het normale gebruik van het ingeroepen merk van diens cliënten kan worden aangetoond, blijkens dossieronderzoek van oppositieprocedures bij het BBIE en het EUIPO.

Centrale vraag: *Wat kan Markenizer haar cliënten adviseren met betrekking tot de aan te leveren bewijsstukken teneinde normaal gebruik van een Benelux of Europees merk aan te tonen in de oppositieprocedure bij het BBIE respectievelijk het EUIPO, blijkens wet en regelgeving en dossieronderzoek?*

Theoretisch juridische deelvragen:

- 1. Wat is de grondslag van het merkenrecht op Benelux respectievelijk Europees niveau, blijkens wetsbepalingen en de literatuur?*
- 2. Wat is een merk, blijkens de wetsbepalingen, de standaard jurisprudentie en de literatuur?*

²⁸ GEU 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9, T-382/08 (*Vogue*).

²⁹ Artikel 51 lid 1 UMVo en artikel 2.26 lid 2 BVIE.

³⁰ Artikel 55 lid 1 UMVo.

3. *Wat houdt een oppositieprocedure op Benelux respectievelijk Europees niveau in, blijkens wettelijke bepalingen en de richtlijnen van het BBIE en het EUIPO?*
4. *Hoe dient normaal gebruik te worden geïnterpreteerd, blijkens de standaard jurisprudentie, literatuur en de richtlijnen van het BBIE en het EUIPO?*
5. *Wat is er omtrent bewijs van gebruik in een oppositieprocedure bepaalt, blijkens de wetsbepalingen en de richtlijnen van het BBIE en het EUIPO?*

Praktijkgerichte deelvragen:

6. *Op grond van welke gebruiksbewijzen oordeelt het BBIE tot normaal gebruik, blijkens dossieronderzoek?*
7. *Op grond van welke gebruiksbewijzen oordeelt het EUIPO tot normaal gebruik, blijkens dossieronderzoek?*
8. *Welke verschillen respectievelijk overeenkomsten zijn waar te nemen uit de afwegingen van het BBIE ten opzichte van het EUIPO, omtrent het aan te leveren bewijs van gebruik?*

§ 1.3 Begrippen operationaliseren

Onder ‘cliënten’ worden de klanten verstaan namens wie Markenizer een oppositie instelt en welke zich dientengevolge als opponerend merkhouders beroepen op diens oudere recht.

In de zinsnede ‘welke gebruiksbewijzen’ zitten de cumulatieve eisen omtrent de plaats, duur, omvang en de wijze waarop gebruik is gemaakt van het oudere merk verdisconteerd.

§ 1.4 Onderzoeksmethode

Het theorie- en praktijkonderzoek zijn middels wet en regelgeving, standaard jurisprudentie, literatuur, interne richtlijnen en dossieronderzoek uitgevoerd. Hierna volgt een toelichting voor de keuze van de onderzoeksmethoden, wordt de praktische relevantie per paragraaf toegelicht en volgt tot slot de uitwerking van het onderhavige praktijkonderzoek.

§ 1.4.1 Theoretisch gericht onderzoek

In hoofdstuk 2 zijn de theoretisch juridische deelvragen beantwoord, ten einde het relevante juridische kader in beeld te brengen. Bij paragraaf 1 en 2 is gekozen voor een beknopte uitleg van het merkenrecht en het merk teneinde het bij voorkeur voor Markenizer relevante materiaal te bespreken, maar op zodanige wijze dat getracht wordt het ook voor leken bevattelijk te maken. Deze paragrafen kunnen derhalve als voorafgaande inleiding aan de kern van het rapport worden beschouwd. Op een enkele plek wordt voor hen die de basiskennis van het merkenrecht niet bezitten, daarom verwezen naar aanvullende informatie in de bijlagen, hetgeen herkent kan worden door de verwijzing in een onderstreepte voetnoot. In paragraaf 1 omtrent de grondslag van het merkenrecht is aan de hand van de achterliggende grondgedachten de noodzaak van het bestaan van dit intellectuele eigendomsgebied toegelicht, hetgeen van belang werd geacht voor de begrijpelijkheid van het onderhavige recht. De geldende wetgeving die hierbij betrokken is, betrof op Europees niveau de Uniemerkenverordening (hierna UMVo) en de Uitvoeringsverordening (hierna UGMVo) en op Benelux-niveau het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (hierna BVIE), het Uitvoeringsreglement (hierna

UR) en de Merkenrichtlijn (hierna MRI). Tevens is gebruikgemaakt van literatuur afkomstig van vooraanstaande namen binnen het intellectuele eigendom, zijnde Cohen Jehoram, Gielen, Van Nispen en Huydecoper. In paragraaf 2 is de inhoud van het merk ingevuld, hetgeen bijdraagt aan de beeldvorming van de lezer omtrent het merk, de verkrijging, de daaruit voortvloeiende rechten en de beëindiging ervan. Voornoemde kennis is grotendeels afkomstig uit de UMVo, de MRI, het BVIE, de gebruikelijke jurisprudentie en voornoemde literatuur, waarbij volledigheidshalve op een enkele plek is verwezen naar toekomstige Benelux wetgeving door bepalingen uit de Nieuwe Merkenrichtlijn (hierna NMRI) aan te halen. Vervolgens is in paragraaf 3 de oppositieprocedure bij het BBIE en het EUIPO in kaart gebracht, hetgeen relevant is wegens het onderhavige onderzoek dat gericht is op een specifiek onderdeel uit deze procedure. Naast de al eerder benoemde wetten zijn de interne richtlijnen van de beoordelende autoriteiten in aanmerking genomen en is er op enkele plekken verwezen naar bepalingen uit de NMRI. In paragraaf 4 en 5 zijn tot slot, aan de hand van de huidige jurisprudentie en interne richtlijnen, de begrippen normaal gebruik en bewijs van gebruik verhelderd. Een concretisering van deze begrippen werd noodzakelijk geacht voor de invulling en de begrijpelijkheid van het onderhavige onderzoek in kwestie. Door het relevante juridische kader beschikt de lezer nagenoeg over voldoende kennis om de navolgende hoofdstukken betreffende de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen te begrijpen en te doorgronden.

§ 1.4.2 *Praktijkgericht onderzoek*

De praktijkvragen uit het onderzoeksvoorstel hadden betrekking op de bewijzen van normaal, gedeeltelijk en geen normaal gebruik in de gevoerde oppositieprocedures bij het BBIE respectievelijk het EUIPO. Gedurende het (voor)onderzoek hebben er enkele wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de reeds geformuleerde deelvragen. In eerste instantie is op grond van voortschrijdend inzicht ervoor gekozen het gedeeltelijk normaal gebruik, in afwijking van het onderzoeksvoorstel, niet langer te beschouwen als een afzonderlijke categorie, maar te scharen onder normaal gebruik. Immers, wanneer het Bureau oordeelt tot gedeeltelijk normaal gebruik blijkt er slechts voor een deel van de waren en/of diensten normaal gebruik te zijn aangetoond en voor het overige niet dan wel onvoldoende. Hiermee kwamen deelvragen 6b en 7b uit het voorstel te vervallen en werd het gedeeltelijk normaal gebruik verdisconteerd in de deelvragen met betrekking tot het normale gebruik.

In tweede instantie werden gedurende het onderzoek de volgende constatering gedaan ten aanzien van de deelvragen met betrekking tot niet normaal gebruik (6c en 7c). Ten eerste betrof de zinsnede “welke gebruiksbewijzen” een ongelukkig formulering. Immers, slechts de bewijzen die tezamen gebruik betreffen voor de plaats, duur, omvang én wijze tonen het normale gebruik aan en kunnen dientengevolge als bewijs van gebruik worden aangemerkt. Deze vraag lijkt dus te impliceren dat ondanks dat de materialen normaal gebruik aantoonde de oordelende instantie op grond daarvan toch oordeelde tot niet normaal gebruik, hetgeen eenvoudigweg geen mogelijk scenario betreft. Ten tweede verkeerde men in de veronderstelling dat de oppositiebeslissingen waarin tot niet normaal gebruik was geoordeeld mogelijk ook een bijdrage konden leveren aan een opheldering omtrent de gebruiksbewijzen, omdat hierin mogelijk een uitleg zou worden gegeven waarom het materiaal (nog) niet als gebruiksbewijs kon worden aangemerkt. Echter, gedurende het onderzoek kon vrij snel worden geconcludeerd dat de uitleg hieromtrent altijd betrekking heeft op het feit dat het materiaal (al dan niet in samenhang bezien) niets zegt over (één van) de cumulatieve eisen: plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik. Dit betreft een logische en voor de hand liggende verklaring, omdat alleen indien aan alle cumulatieve voorwaarden is voldaan normaal gebruik kan worden aangenomen. In de praktijk is het dus niet

mogelijk in zaken waarin tot niet normaal gebruik wordt geoordeeld één of enkele bewijzen daarvan uit te sluiten dan wel als bewijs van gebruik aan te merken. Het materiaal wordt immers te allen tijde in zijn totaliteit beoordeeld, waarmee dus op grond van het totale bewijs geoordeeld wordt tot niet dan wel onvoldoende normaal gebruik. Enkel bij normaal gebruik bestaat de ruimte om op grond van een deel van de aangeleverde materialen normaal gebruik aan te tonen. Immers, bij de inhoudelijke beoordeling wordt gekeken naar de bewijzen aan de hand waarvan de aanwezigheid van alle cumulatieve eisen wél kan worden bewezen, waaraan logischerwijs niet elk ingediend bewijsmiddel zal en hoeft bij te dragen. Dientengevolge kan in zaken waarin tot niet normaal gebruik wordt geoordeeld geen enkel bewijsstuk aangemerkt worden als bewijs van gebruik en dragen alle aangeleverde bewijsstukken dus bij aan het niet normale gebruik. Het antwoord op de desbetreffende deelvraag betreft dus: het totaal aan ingediend bewijs van alle onderzochte zaken tezamen. Een antwoord waarvoor in de eerste plaats al geen onderzoek nodig was. Met voornoemde verklaring is de keuze om af te wijken van een tweetal in het voorstel opgenomen deelvragen verantwoordt, waarvoor ten tijde van het onderzoek tevens akkoord is gegeven door de afstudeerbegeleidster. De kern van onderhavig praktijkonderzoek ziet, na voornoemde ontwikkelingen, (nog) op de bewijzen van gebruik aan de hand waarvan het BBIE respectievelijk het EUIPO concluderen tot normaal gebruik, hetgeen antwoord geeft op het praktijkprobleem van Markenizer.

§ 1.4.2.1 Vooronderzoek

In eerste instantie werden voor het onderzoek de oppositiebeslissingen, gevoerd in de procestaal Engels of Nederlands, van het BBIE en het EUIPO in aanmerking genomen over een tijdsspanne van een jaar, gerekend vanaf april 2016 tot april 2017. Het betrokken tijds kader betrof tijdens het onderzoek immers de meest recente oppositiebeoordelingen en leverde nagenoeg een toereikende hoeveelheid zaken op ten aanzien waarvan een deugdelijk en valide onderzoek kon plaatsvinden. In de eerste plaats dienden de geschikte zaken binnen voornoemde tijdsspanne te worden gefilterd, waarna 275 oppositiezaken bij het BBIE en 305 oppositiezaken bij het EUIPO zijn geanalyseerd en gefilterd op diens bruikbaarheid. Bruikbare zaken betroffen slechts de oppositieprocedures waarin werd verzocht om bewijs van gebruik door verweerder, de opposant aan het desbetreffende verzoek voldeed en de beoordelende autoriteit omtrent het al dan niet normale gebruik een oordeel had geveld. Bruikbare oordelen waren enkel die waarin geconcludeerd werd tot normaal gebruik, gedeeltelijk normaal gebruik voor een deel van de waren en diensten waarvoor het ingeroepen recht was ingeschreven dan wel onvoldoende gebruik. Voornoemde schifting resulteerde in 16 bruikbare oppositiezaken op Benelux-niveau en 20 op Europees niveau.³¹ Na de aanpassing van het praktijkonderzoek door voortschrijdend inzicht, bleven er slechts 4 oppositiebeslissingen van het BBIE over een 14 van het EUIPO (*Bijlage 21*) waarin tot (gedeeltelijk) normaal gebruik was geoordeeld. Op grond van 4 zaken kan logischerwijs geen deugdelijk onderzoek plaatsvinden, waardoor voor de aanvulling ervoor gekozen werd het tijds kader voor het BBIE van één jaar te verlengen naar twee jaar. Dientengevolge kon uit 56 extra geanalyseerde beslissingen het onderzoek voor het BBIE worden aangevuld tot 15 bruikbare oppositiebeslissingen (*Bijlage 3*). Het onderzoek is dus thans op grond van bijna 30 zaken (*Bijlage 2*) verricht, hetgeen een deugdelijke hoeveelheid betreft.

³¹ Op Europees niveau was het totaal aan bruikbare zaken zeer uitgebreid, waardoor ervoor gekozen is de eerste 20 bruikbare zaken in aanmerking te nemen voor het onderzoek. De oppositiebeslissingen stonden niet in chronologische volgorde, waardoor dientengevolge een spontane variëteit ontstond binnen het te onderzoeken tijdsbestek.

§ 1.4.2.2 Inhoudelijk onderzoek

Voor het verhogen van de leesbaarheid van onderhavig onderzoek is gekozen voor enkel een toevoeging van verkorte weergaven van de originele uitspraken, bestaande uit enkel de van toepassing zijnde inhoud met het oog op de gebruiksbewijzen. De niet van toepassing zijnde algemene informatie, het verloop van de procedure, de argumenten van partijen, de aangehaalde jurisprudentie en de wetgeving zijn in de verkorte weergave niet opgenomen, omdat voor het onderhavige onderzoek slechts de inhoudelijke beoordelingen op de gebruiksbewijzen van belang waren. Tevens worden de jurisprudentie en de relevante wetgeving reeds in het juridisch kader benoemd. Er is vastgehouden aan de letterlijke en originele tekst van de beoordelende instanties, waarbij enkel de grammaticale fouten met het oog op de beoordelingscriteria zijn verbeterd en aan niet genummerde bewijzenstukken een nummering is toegevoegd, teneinde de controleerbaarheid te verhogen. Voorafgaand aan elke verkorte oppositiebeslissing is een overzicht betreffende de zaakgegevens toegevoegd, waaruit de relevante kenmerken volgen. De verkorte beslissingen zijn in chronologische volgorde in de bijlagen opgenomen (BBIE: **Bijlagen 4 tot 18**, EUIPO: **Bijlagen 22 tot 35**).

Er is voor gekozen het algehele aangeleverde bewijsmateriaal te clusteren in typen bewijsmiddelen, om zo een scala aan onsamenhangende resultaten voor elk soort aangeleverd bewijs te voorkomen. Aan de hand van een clusteranalyse kunnen immers concretere conclusies worden getrokken met betrekking tot de typen bewijsmiddelen op grond waarvan normaal gebruik wordt aangenomen, hetgeen met het oog op de kwaliteit en doeltreffendheid van het onderzoek van belang werd geacht. Bij een clustering moeten echter enkele subjectieve beslissingen worden genomen, welke in het onderzoek voornamelijk betrekking hadden op de wijze van interpretatie. Bij de clusteranalyse van het “object” van het bewijs zijn de bewijzen op grond van diens corresponderende kenmerken samengevoegd. Die kenmerken betroffen het karakter van de aard van het bewijs. Hierbij is voor algemene benamingen van de bewijstypen gekozen, zodat het corresponderend karakter volledig kon worden gedekt. In de begrippenlijst zijn enkele typen bewijsmiddelen waarvan nadere opheldering omtrent de interpretatiewijze noodzakelijk werd geacht, toegelicht (zie **Begrippenlijst**). Hierbij dient te worden opgemerkt dat de plek en de vorm van het bewijs van ondergeschikte waarde werd geacht aan de inhoud van het bewijs. Indien het materiaal dus een uittreksel, print, foto, afbeelding, etc. van een type bewijsmiddel betrof (bijvoorbeeld een foto van verpakkingsmateriaal, een afbeelding van een flyer) dan werd het bewijs gegroepeerd naar diens inhoud (in het voorbeeld: object en reclamemateriaal). Indien een aangeleverd bewijsstuk meerdere typen bewijsmiddelen omhelsde, werd het bewijs onder beide van toepassing zijnde bewijsmiddelen geplaatst. De lijst met typen bewijsmiddelen is in alfabetische volgorde gezet en terug te vinden voor het BBIE in **Bijlage 19** en voor het EUIPO in **Bijlage 36**.

Na de clusteranalyse is per zaak middels een tabel in kaart gebracht welke van de aangebrachte typen bewijsmiddelen daadwerkelijk bijdroegen aan het normale gebruik, blijkens de interpretatie van de inhoudelijke beoordeling (BBIE: **Bijlage 20**, EUIPO: **Bijlage 37**). Per type bewijsmiddel is aan de hand van de inhoudelijke beoordeling van het BBIE respectievelijk het EUIPO genoteerd omtrent welke navolgende topics het bewijs van gebruik verstreekte: plaats, duur, omvang en/of wijze. De wijze van interpretatie met betrekking tot deze topics is opgenomen in de begrippenlijst (zie **Begrippenlijst**). Uit voornoemde informatie betreffende de cumulatieve eisen kon de bewijskracht van het type bewijsmiddel ten opzichte van het totale bewijs van gebruik worden opgemaakt.

De geanalyseerde beslissingen zijn openbaar en controleerbaar hetgeen onderhavig onderzoek valide maakt. De beschreven wijze van informatie verzamelen kan echter toevallige fouten opleveren. Om de betrouwbaarheid te

waarborgen, is het onderzoek derhalve tweemaal verricht, hetgeen de kans op eventuele toevallige of systematische fouten en verkeerde gevolgtrekkingen zo klein mogelijk heeft doen maken, de deugdelijkheid van het onderzoek heeft doen toenemen en de kwaliteit ten goede kwam.

§ 1.5 Terminologie

Binnen dit rapport wordt veelvuldig gesproken over het merkenrecht en het merkrecht. Ter voorkoming van verwarring volgt hier een korte uitleg omtrent de wijze van interpretatie. Indien er wordt verwezen naar het merkenrecht in objectieve zin dan wordt de term ‘merkenrecht’ aangehaald, terwijl er gesproken wordt over ‘merkrechten’ indien er bedoeld wordt op de subjectieve rechten die te ontlenen zijn aan een specifieke merkinschrijving. Indien er wordt gesproken over bewijzen van gebruik dan wel gebruiksbewijzen dan wordt gerefereerd naar het bewijsmateriaal op grond waarvan, in samenhang met andere bewijzen, is geoordeeld tot normaal gebruik. Tenslotte, dient onder de algemene benamingen van het Bureau, de beoordelende autoriteit of oordelende instantie zowel het BBIE als het EUIPO te worden verstaan, tenzij anders uit de context blijkt dan wel wordt aangegeven.

2. JURIDISCH KADER

§ 2.1 DE GRONDSLAG VAN HET MERKENRECHT

In deze paragraaf wordt een korte uiteenzetting gegeven van de relevante wetgeving op Benelux en Europees niveau. Tevens zullen alhier de aard en de functies van het merkenrecht beknopt worden besproken, ter verduidelijking van het onderhavige recht in het praktijkonderzoek.

§ 2.1.1 *Benelux wetgevingskader*

Het Benelux merkenrecht is geregeld in het BVIE en heeft rechtstreekse werking in de drie Benelux-landen, zijnde het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. De uitvoering van voornoemd verdrag wordt geregeld bij het UR en wordt tevens grotendeels beheerst door de MRI van 2008, ook wel Harmonisatierichtlijn genoemd. De gemeenschappelijke markt vereist dat de IE-wetgeving op Europees niveau is geharmoniseerd, zodat onder meer de ingeschreven merken in alle lidstaten wettelijk dezelfde bescherming genieten. Sinds 2015 is de NMRI van kracht geworden. De lidstaten zullen voor de implementatie van een groot deel van de hierin opgenomen wetsartikelen tot begin 2019 de tijd krijgen.^{32, 33} De lidstaten dienen op grond van de NMRI te zorgen voor een doeltreffende en snelle administratieve oppositieprocedure, hetgeen een effectieve merkbescherming op nationaal niveau in de individuele lidstaten ten goede komt. De NMRI schrijft geen specifieke procedureregels voor, waardoor de lidstaten omtrent deze invulling een ruime vrijheid genieten. Gezien het feit dat voornoemde omzetting nog niet heeft plaatsgevonden voor de Benelux wetgeving zal dit onderzoek zich er slechts in geringe mate op richten en in grotere mate op de thans van kracht zijnde MRI afkomstig uit 2008. Om de rechtspraak op het gebied van het merkenrecht binnen de Europese lidstaten zoveel mogelijk te harmoniseren, zijn de door de afdelingen en de Kamers van Beroep van het Europese Bureau, het Benelux-Gerechtshof en het Europees Hof van Justitie genomen beslissingen tevens van belang voor de betekenis van de merkenrechtelijke bepalingen van de Europese lidstaten.³⁴ Het BBIE is belast met de registratie van merken, modellen en tekeningen op Benelux of internationaal niveau. Zij is tevens bevoegd om beslissingen te nemen omtrent de oppositieprocedure op Benelux-niveau.

§ 2.1.2 *Europees wetgevingskader*

De UMVo bevat wat betreft het materiële merkenrecht vrijwel dezelfde bepalingen als de NMRI en heeft werking in de Europese Unie, bestaande uit achtentwintig landen.^{35, 36} Deze gewijzigde Europese regelgeving op het gebied van het merkenrecht, in de vorm van een gewijzigde verordening en een nieuwe merkenrichtlijn, wordt ook wel de Trademark (Reform) Package genoemd. Sinds 23 maart 2016 is voornoemde verordening van kracht geworden, waarbij de Gemeenschapsverordening van 2009 (hierna GMVo) en de Uitvoeringsverordening van 1995 (hierna UGMVo) zijn gewijzigd. De hervorming had als doel de bevordering van de innovatie en de economische groei, door de stelsels voor inschrijving van merken over heel Europa voor ondernemingen toegankelijker en efficiënter

³² Artikel 54 NMRI.

³³ Zie Bijlage 1 voor uitleg begrip implementatie.

³⁴ Gielen e.a. 2017, p. 238.

³⁵ Gielen e.a. 2017, p. 238.

³⁶ Markenizer, markenizer.com (zoek op *Europees merk*).

te maken door kostenverlaging, minder complexiteit, snellere behandeling en meer voorspelbaarheid en rechtszekerheid.³⁷ Een Gemeenschapsmerk van na voornoemde datum dient Uniemark dan wel merk van de Europese Unie te worden genoemd.³⁸ Tevens is de naam van het register gewijzigd, alwaar het voorheen Office for the Harmonization on the Internal Market (hierna OHIM) heette en nu European Union Intellectual Property Office (hierna EUIPO) wordt genoemd.³⁹ Het EUIPO is belast met de merkregistratie van EU-merken en is tevens bevoegd om op Europees niveau beslissingen te nemen in oppositieprocedures en vorderingen tot vervallenverklaring. De UMVo brengt onder meer enkele veranderingen teweeg op het gebied van de oppositieprocedure, hetgeen van belang is voor onderhavig onderzoek. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de UMVo bepalingen bevat welke grotendeels vanaf 23 maart 2016 van toepassing zijn geworden en voor het overige deel vanaf 1 oktober 2017 inwerking zullen treden, terwijl de bepalingen uit de NMRI eerst dienen te worden omgezet in nationale wetgeving. Dientengevolge zal de huidige regelgeving op Benelux-niveau met betrekking tot de oppositieprocedure tot op heden in bepaalde mate afwijken van de Europese wetgeving, waarbij op een enkele plek binnen dit rapport zal worden stilgestaan.

§ 2.1.3 De aard van het merkenrecht

Het merkenrecht is een onderdeel van het intellectuele eigendom (hierna IE), maar is anders van karakter dan andere IE-rechten (de bekendste behelzen het auteursrecht, het octrooirecht en het modellenrecht), welke over het algemeen creatieve scheppingen of activiteiten beschermen. Het merkenrecht valt daarentegen meer te kwalificeren als een economisch ordeningsrecht.⁴⁰ Daarnaast onderscheid het merkenrecht zich doordat zij oneindig kan voortduren, waar de meeste andere intellectuele eigendomsrechten slechts van tijdelijke aard zijn, hetgeen voortkomt uit de verschillen in functies.⁴¹ Zo fungeert de beschermingsduur van de meeste IE-rechten namelijk ter beloning voor de investering in geld, tijd en moeite en biedt daarom gedurende een bepaalde periode bescherming tegen de nabootsing door derden. Echter, op een bepaald moment kan ervan worden uitgegaan dat de investering is terugverdiend, waarna het mogelijk moet zijn voor derden om, zonder te hoeven betalen voor een licentie, het voorwerp te mogen namaken.⁴² De functie van het merkenrecht is daarentegen het identificeren van producten en het mogelijk maken van communicatie tussen de marktdeelnemers, hetgeen onbeperkt in tijd dient te zijn. Tegenover behoud van het mogelijk oneindige merkenrecht staat echter de verplichte prestatie het merk op een normale wijze te gebruiken (uitgebreidere bespreking volgt in § 2.4). Tot slot bestaat er een praktische rechtvaardiging voor de bescherming van merken, aangezien deze een aanzienlijke economische waarde vertegenwoordigen.

De grondslag van de bescherming van merken moet gezocht worden in de noodzaak van een zo ongestoord mogelijke marktwerking en is aldus door het HvJ uitgedrukt als een essentieel onderdeel van het stelsel van de onvervalste mededinging.^{43, 44, 45} Het merkenrecht verbiedt het merk van een ander na te bootsen en levert de

³⁷ Commissie 2013, p. 2.

³⁸ Artikel 1 lid 1 UMVo.

³⁹ Artikel 1 lid 2 UMVo.

⁴⁰ Cohen Jehoram 2009, p. 33.

⁴¹ Artikel 46 en artikel 47 UMVo en artikel 2.9 lid 1 en artikel 2.5 lid 1 BVIE.

⁴² Zie Bijlage 1 voor uitleg begrip licentie.

⁴³ Artikel 34 en artikel 36 VWEU.

⁴⁴ Gielen e.a. 2017, p. 237.

⁴⁵ Zie bijlage 1 voor extra uitleg over de mededinging.

merkhouders een verbodsrecht op.^{46, 47, 48} Hiermee krijgt de merkgerechtigde dus een middel in handen om verstoring van zijn merkgebruik in de vorm van namaak, afbreuk aan de reeds opgebouwde reputatie dan wel het ongerechtvaardigd voordeel trekken daarvan tegen te gaan, hetgeen onder andere in opposities kan worden ingezet. Door voornoemde wordt tevens het belang van het in aanmerking komende publiek gediend. Immers, een onjuiste voorstelling van zaken bij het publiek en de daaruit voortvloeiende gevolgen kunnen door het verbodsrecht mede worden voorkomen.

§ 2.1.4 Functies van het merkenrecht

Door middel van merken worden producten geïdentificeerd en wordt tussen de marktdeelnemers gecommuniceerd.⁴⁹ Traditioneel heeft men het productmerk vooral als herkomstteken gezien, waarbij het merk enkel diende om de herkomst c.q. oorsprong van de waren of diensten van andere te onderscheiden, hetgeen consumentenverwarring voorkomt.^{50, 51} Immers, voor een goed functionerende markt is het van belang dat consumenten erop kunnen vertrouwen dat een product daadwerkelijk afkomstig is van de producent c.q. de bron die door het gebruik van een bepaald merk gecommuniceerd wordt.⁵² Tegenwoordig dienen merken bij uitstek als identificatiemiddel en geven zij een gezicht aan producten door middel van woord, beeld, klank of geur.⁵³ Merken kunnen dan ook worden gezien als het visitekaartje van een bedrijf. Immers, door middel van een merk herkent de consument de producten of diensten van de fabrikant respectievelijk dienstverlener. Tevens functioneren zij als drager van de onder het merk verworven reputatie en goodwill. Zo zullen merken die door de jaren heen een zekere bekendheid en reputatie hebben verworven, zoals Coca-Cola® en Ferrari®, door de enkele waarneming van het merk al associaties oproepen bij de consument. Het gebruik van een dergelijk merk voor andere producten brengt dientengevolge met zich mee dat er vraag naar die producten ontstaat dan wel dat dergelijke producten voor hogere prijzen verkocht kunnen worden. De goodwill is dan een productwaarde geworden.⁵⁴ In dat geval kunnen er aanvullende functies voor het merk worden onderscheiden, zoals de garantie- of vertrouwensfunctie, de investerings- en de reclamefunctie.^{55, 56}

§ 2.1.5 Tussenconclusie

Voor dit praktijkonderzoek is het van belang te realiseren dat het merkenrecht dus zowel op Europees als op Benelux-niveau is geregeld, waarbij in de nabije toekomst het merkenrecht op beide niveaus dient te stroken met elkaar. De grondslag van het merkenrecht moet gezocht worden in de noodzaak van een zo ongestoord mogelijke marktwerking, door de nabootsing van een merk door een ander te verbieden, hetgeen in opposities in een voortijdig stadium ter beoordeling kan worden voorgelegd. De ratio van het merkenrecht bestaat hoofdzakelijk uit de noodzaak om middels merken te identificeren en te communiceren, het belang van de vermindering van consumentenverwarring en de behoefte aan bescherming van goodwill. Tegenover behoud van het merkenrecht staat echter de verplichte prestatie het merk daadwerkelijk en op een normale wijze te gebruiken.

⁴⁶ Artikel 101 VWEU.

⁴⁷ Cohen Jehoram 2009, p. 32.

⁴⁸ Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 265.

⁴⁹ Gielen e.a. 2017, p. 237.

⁵⁰ Gielen e.a. 2017, p. 242.

⁵¹ Artikel 2.1 lid 1 BVIE.

⁵² Boek 9, boek9.nl (zoek op *wezenlijke functies merk*).

⁵³ Gielen e.a. 2017, p. 243.

⁵⁴ Boek 9, boek9.nl (zoek op *wezenlijke functies merk*).

⁵⁵ Gielen e.a. 2017, p. 242 en 243.

⁵⁶ Zie Bijlage 1 voor extra uitleg over deze functies.

§ 2.2 HET MERK

In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de inhoud van het merk aan de hand van de wettelijke definitie, de verkrijging, de verbonden rechten en het einde van het merkrecht. Voornoemde is relevant voor de beeldvorming omtrent het merk, de invulling en de daaruit voortvloeiende rechten, inclusief de begrenzing daarvan.

§ 2.2.1 De wettelijke definitie

Een merk is een teken dat in het economisch verkeer dient ter onderscheiding dan wel individualisering van waren en/of diensten van die van andere ondernemingen en wordt ook wel aangeduid als handelsmerk. Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, zijnde woorden, benamingen met inbegrip van de namen van personen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, mits deze waren of diensten van een onderneming kunnen scheiden.^{57, 58} Echter, deze opsomming is niet-limitatief, hetgeen inhoudt dat het geen uitputtende opsomming betreft en dat uitbereiding ervan dus mogelijk is. Ook bestaan er uitsluitingsgronden welke als ratio de verhinderende hebben dat de merkhouders een monopolie verkrijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken van waren waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.^{59, 60} De vormmerken zijn onder de UMVo uitgebreid tot “of andere kenmerken” en zullen onder de NMRI uitgebreid worden tot “of andere eigenschappen”.^{61, 62}

De Trademark Package brengt belangrijke wijzigingen met zich mee wat betreft tekens die een merk kunnen vormen. De eis dat het merk, om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen, grafisch voorstelbaar dient te zijn, komt te vervallen, waardoor tevens tekens welke niet grafisch voorstelbaar zijn als merk kunnen worden ingeschreven. Voornoemde is voornamelijk van belang voor niet-traditionele merken, zoals kleur-, klank-, geur- en tastmerken. De eis dat het teken in staat dient te zijn om de waren of diensten van een onderneming te kunnen onderscheiden, blijft gehandhaafd.⁶³ Onder de UMVo is deze regel reeds van kracht en onder het Benelux merkenrecht vanaf de omzettingsdatum, welke gelegen dient te zijn voor 14 januari 2019.

§ 2.2.1.1 Onderscheidend vermogen

De wet stelt aan een merk de eis dat het onderscheidend vermogen ofwel ‘geschiktheid’ moet bezitten.⁶⁴ Onderscheiden lijkt hier niet terug te slaan op de herkomst, maar meer de betekenis te hebben van identificeren.⁶⁵ Immers, het Hof heeft overwogen dat moet blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren *en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden*.⁶⁶ Bij de beoordeling omtrent het onderscheidend vermogen speelt het revelante publiek een grote rol. Bij het publiek dat van belang is om te beoordelen of het merk al dan niet als onderscheidingsteken

⁵⁷ Artikel 2.1 lid 3 BVIE.

⁵⁸ Artikel 4 UMVo en artikel 2 MRI jo. artikel 2.1 lid 1 BVIE.

⁵⁹ HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, C-299/99, r.o. 77 en 78 (*Philips/Remington*).

⁶⁰ Zie Bijlage 1 voor extra uitleg over uitsluitingsgronden.

⁶¹ Artikel 7 lid 1 sub e onder i tot en met iii UMVo.

⁶² Artikel 4 lid 1 sub e onder i tot en met iii NMRI.

⁶³ Artikel 4 sub a UMVo en artikel 3 sub a NMRI.

⁶⁴ Artikel 4 UMVo en artikel 2 MRI jo. artikel 2.1 lid 1 BVIE.

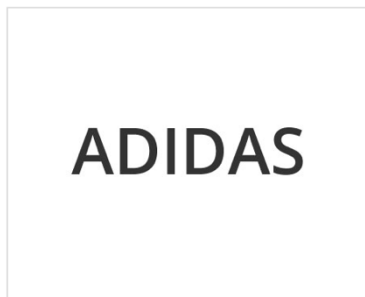
⁶⁵ Gielen e.a. 2017, p. 249.

⁶⁶ HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, C-109/97, r.o. 52 (*Windsurfing Chiemsee*).

fungeert, is diens perceptie van belang.⁶⁷ Het relevante publiek dient te bestaan uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.⁶⁸ In kwantitatieve zin geldt volgens het HvJ dat het merk onderscheidend moet zijn voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek.⁶⁹ Het onderscheidend vermogen is van belang voor de beschermingsomvang van het teken en is, tevens in tijd, geen constante grootheid.^{70, 71}

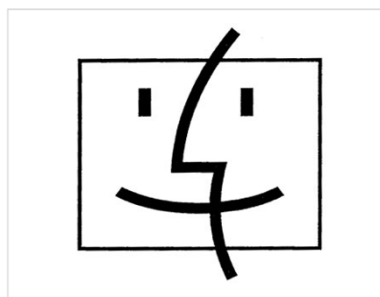
§ 2.2.1.2 Soorten merken

We kennen verschillende soorten merken, waarvan de bekendste hier kort zullen worden besproken. Een woordmerk betreft de naam waaronder een product of dienst op de markt is (zie **Figuur 2**). Een beeldmerk is het logo of het etiket (zie **Figuur 3**), maar kan tevens een speciaal lettertype of opmaak betreffen (zie **Figuur 4**). Als vormmerk kan in bepaalde gevallen de vorm van een product of een verpakking worden ingeschreven (zie **Figuur 5**). In uitzonderlijke gevallen kan een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn (zie **Figuur 6**). Een klankmerk kan in de vorm van een notenbalk worden geregistreerd (zie **Figuur 7**).⁷² Volgens het BBIE betreft echter 99% van de merken een woordmerk of een beeldmerk dan wel een gecombineerd woord-/beeldmerk.⁷³



Adidas
Uniemark 002288355

Figuur 2



Mac OS
Uniemark 000000597

Figuur 3



Adidas
Uniemark 005271580

Figuur 4



Toblerone
Uniemark 000031203

Figuur 5



Kraft Foods
Uniemark 000031336

figuur 6



Mast-Jägermeister SE
Uniemark 004928371

figuur 7

⁶⁷ Gielen e.a. 2017, p. 250.

⁶⁸ HvJ EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86, C-363/99, r.o. 34 (*Postkantoor*).

⁶⁹ HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, C-109/97, r.o. 52 (*Windsurfing Chiemsee*); HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, C-299/99, r.o. 62 (*Philips/Remington*).

⁷⁰ Zie Bijlage 1 voor extra uitleg met betrekking tot de beschermingsomvang.

⁷¹ Gielen e.a. 2017, p. 251.

⁷² HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, C-273/00 (*Sieckmann*).

⁷³ BBIE, boip.int (zoek op *soorten merken*).

§ 2.2.2 *Verkrijging van het merkrecht*

Er bestaan voorts twee soorten stelsels voor het ontstaan en voortbestaan van het merkrecht, zijnde een attributief stelsel en declaratief stelsel. Eerstgenoemde is een stelsel dat het recht geheel afhankelijk maakt van de inschrijving van het merk in een openbaar register en een declaratief stelsel verbindt het recht aan het (eerste) gebruik van het merk.⁷⁴ Het merkrecht wordt voor Benelux en Europese merken slechts verkregen door inschrijving van het eerste depot of een depot dat als een eerste depot kan gelden, hetgeen prioriteit of rangorde wordt genoemd.^{75, 76} Het doel van de inschrijving is dat uit het register duidelijk blijkt of een bepaald teken al dan niet reeds als merk is ingeschreven.

De keuze voor het niveau van de merkregistratie is afhankelijk van het territoir waarbinnen men de producten wilt gaan verkopen dan wel de diensten wilt gaan aanbieden. Men kan hieromtrent kiezen het merk te laten registreren op nationaal (zoals de Benelux), Europees of internationaal niveau, waarbij het van belang is het merk enkel te beschermen op het niveau alwaar het gebruikt wordt. Immers, bescherming in een ruimer gebied kan leiden tot onnodige risico's, hetgeen verlies van rechten dan wel kosten met zich mee zou kunnen brengen. Het merkrecht strekt zich slechts uit over het gebied alwaar het voor is ingeschreven.⁷⁷ Het is niet mogelijk om een Europees merk aan te vragen of te behouden voor een paar landen van de Europese Unie. Kortom, het is geldig in alle landen of het is in zijn geheel niet geldig. Het voordeel hiervan is dat indien het merk wordt gebruikt in een paar landen van de Europese Unie men op een goedkope wijze één merkrecht kan verwerven voor alle achtentwintig landen van de EU, zonder dat het merk in de overige landen gebruikt hoeft te worden.^{78, 79} De resterende landen kunnen eventueel jaren later van commercieel belang worden. Niet alle Benelux dan wel Europese merken komen echter voor inschrijving in aanmerking, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen relatief en absoluut ontoelaatbare merken.⁸⁰ Merken zijn relatief ontoelaatbaar wanneer zij stuiten op oudere rechten van derden en absoluut ontoelaatbaar wanneer ze in het geheel niet aanvaardbaar zijn.^{81, 82}

Een inschrijving dient te geschieden voor bepaalde in de aanmelding opgegeven waren en/of diensten.⁸³ In het merkenrecht worden warenmerken en dienstmerken onderscheiden. Warenmerken dienen ter onderscheiding van fabrieks- of handelswaren, hetgeen roerende zaken en natuurproducten kunnen betreffen.⁸⁴ Dienstmerken worden door dienstverlenende ondernemingen gebruikt ter onderscheiding van de door hen aangeboden diensten en omvatten alle onstoffelijke prestaties.⁸⁵ De waren of diensten waarvoor het gedeponeerde merk bestemd is, dienen voor de registratie nauwkeurig en duidelijk omschreven te worden, hetgeen dient te gebeuren aan de hand van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van Nice (nadere toelichting volgt in § 2.4.2.4).⁸⁶ Indien de aanvraag tot inschrijving voldoet aan de gestelde voorwaarden, er geen oppositie (tijdig) is ingesteld dan wel is

⁷⁴ Gielen e.a. 2017, p. 278.

⁷⁵ Artikel 29 en artikel 30 UMVo en artikel 2.2 BVIE jo. regel 1.6 UR.

⁷⁶ Artikel 6 UMVo en artikel 2.3 BVIE jo. regel 1.4 UR.

⁷⁷ Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 64.

⁷⁸ Gielen e.a. 2017, p. 417 en 418.

⁷⁹ Markenizer, markenizer.com (zoek op *Europees merk*).

⁸⁰ Gielen e.a. 2017, p. 245.

⁸¹ Artikel 8 UMVo en artikel 2.4 sub d-f BVIE.

⁸² Artikel 7 UMVo en artikel 2.11 BVIE.

⁸³ Gielen e.a. 2017, p. 280.

⁸⁴ Gielen e.a. 2017, p. 280.

⁸⁵ Gielen e.a. 2017, p. 280.

⁸⁶ Artikel 28 UMVo en artikel 2.8 lid 1 BVIE jo. regel 1.1 lid 1 sub d UR.

ingetrokken, geweigerd of afgewezen, dan wordt het merk ingeschreven.⁸⁷ Een verkregen merkrecht heeft een geldigheidsduur van tien jaar, welke telkens en onbeperkt voor dezelfde periode kan worden verlengd.⁸⁸

§ 2.2.3 *Verbonden rechten aan het merkrecht*

Door de inschrijving wordt voor het Benelux respectievelijk Uniemerkt het exclusieve recht verkregen, hetgeen onder meer inhoudt dat de merkhouders bescherming geniet indien er inbreuk wordt gemaakt op diens merkrecht en op de daaruit voortvloeiende functies.^{89, 90} Op grond van het uitsluitende recht is de houder gerechtigd iedere derde welke zonder diens toestemming gebruik maakt van het teken in het economisch verkeer, dit te verbieden en aansprakelijk te stellen.^{91, 92} Dientengevolge staat het de gerechtigde vrij om het door derden aangebrachte teken op waren of verpakkingen te verbieden, tevens als dit voorbereidende handelingen betreffen.⁹³ Hetzelfde geldt voor het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren dan wel diensten onder het teken.⁹⁴ Ook het in- of uitvoeren van waren onder het teken kan derhalve derden worden ontzegd.⁹⁵ Daarnaast kan het gebruik van (een deel van) het teken als handels- of bedrijfsnaam worden verboden onder het Europese merkenrecht, welke bepaling tevens in de toekomst zal gaan gelden op Benelux-niveau.⁹⁶ Bovendien kan het zakelijke gebruik in stukken zoals advertenties worden verboden.⁹⁷ Tot slot kan het gebruik in vergelijkende reclame door het Europese exclusieve recht worden opgeheven, hetgeen in de nabije toekomst ook onder het Benelux merkenrecht mogelijk zal zijn.⁹⁸ Het uitsluitende recht geldt niet ingeval het gebruik van een jonger ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust door de houder van het oudere merk is gedoogd.⁹⁹ Voor een Europese merk geldt dat het verbodsrecht kan worden ingeroepen in alle EU-landen, zelfs als er geen sprake is van gebruik van het merk in het desbetreffende land.¹⁰⁰ Tot slot kan de merkhouders diens merkrecht tevens handhaven middels straf- en civielrechtelijke sancties. De rechten van de opposant worden onder meer bevestigd in de oppositieprocedure, aangezien hij daar de inschrijving van het conflicterende jongere merk mogelijkerwijs kan verhinderen (uitgebreide bespreking volgt in § 2.3).

Op het exclusieve recht bestaan uitzonderingen en beperkingen. De uitzonderingen hebben betrekking op voorwerpen waarop het recht niet kan rusten.¹⁰¹ Verder zijn er in de wetgeving beperkingen opgenomen met betrekking tot handelingen die niet als inbreuk worden beschouwd en waartegen de rechthebbende dus niet kan optreden. Er moet immers voorkomen worden dat het exclusieve recht van de houder te ver reikt, aangezien er tevens rekening dient te worden gehouden met de belangen van derden. Een belangrijke beperking is de uitputting van het recht, hetgeen inhoudt dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen het gebruik van diens merk voor zover de gemerkte waren of diensten door hemzelf of met diens toestemming binnen de Europese Economische

⁸⁷ Artikel 45 lid 1 UMVo.

⁸⁸ Artikel 46 en artikel 47 UMVo en artikel 2.9 lid 1 en lid 3 BVIE.

⁸⁹ Artikel 9ter lid 1 UMVo en artikel 2.19 lid 1 BVIE.

⁹⁰ Artikel 9 lid 1 UMVo en artikel 2.20 BVIE.

⁹¹ Artikel 9 lid 2 UMVo en artikel 2.20 lid 1 BVIE.

⁹² Artikel 9ter lid 2 UMVo en artikel 2.21 BVIE.

⁹³ Artikel 9 lid 2 sub a jo. artikel 9bis sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE.

⁹⁴ Artikel 9 lid 2 sub b jo. artikel 9bis sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.

⁹⁵ Artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE.

⁹⁶ Artikel 9 lid 2 sub d UMVo en artikel 10 lid 3 sub d NMRI.

⁹⁷ Artikel 9 lid 2 sub e UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE.

⁹⁸ Artikel 9 lid 2 sub f UMVo en artikel 10 lid 3 sub f NMRI.

⁹⁹ Artikel 2.24 BVIE.

¹⁰⁰ Markenizer, markenizer.com (zoek op *Europees merk*).

¹⁰¹ Artikel 12 UMVo en artikel 2.23 lid 1 BVIE.

Ruimte (hierna EER) in het verkeer zijn gebracht.^{102, 103} Van toestemming is slechts sprake indien deze betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor uitputting wordt aangevoerd.¹⁰⁴ De merkhouder kan zich enkel verzetten tegen de verdere verhandeling, indien hij hiervoor gegronde redenen heeft, zijnde de wijziging en verslechtering van de waar nadat deze in het verkeer zijn gebracht.^{105, 106}

Dat een merkrecht veel macht geeft, blijkt wel uit navolgend voorbeeld: Wendy's (zie **Figuur 8**), zo noemde eigenaar Raymond Warrens zijn snackbar toen hij zijn zaak in 1988 opende, vernoemd naar zijn jongste dochter Wendy. Negentien jaar daarvoor had Dave Thomas hetzelfde idee. In Columbus opende hij een hamburgertent die hij tot Wendy's doopte (zie **Figuur 9**), welke uitgroeide tot een burgergigant met 6.500 restaurants in dertig landen, waarmee het na McDonald's® en Burger King® de grootste hamburgerverkoper ter wereld is geworden. De Benelux ontbreekt aan dat lijstje. Warrens legde namelijk in 1995 het merkenrecht op de naam Wendy's vast voor de Benelux. In een rechtszaak in 2000 werd daarom door de rechtbank van Middelburg bepaald dat de Zeeuwse ondernemer de oudste rechten op de naam Wendy's in de Benelux bezit, een uitspraak die later in hoger beroep door het Gerechtshof Den Haag werd bevestigd. Daarmee kwam vast te staan dat de Amerikaanse hamburgerreus de naam Wendy's niet in de Benelux mag gebruiken. Op grond van diens merkrechten weigert de eigenaar van de snackbar te Goes al 17 jaar te buigen voor het juridische geweld van de grote Amerikaanse hamburgerketen.¹⁰⁷



Figuur 8: Logo Wendy's te Goes echter nog



Figuur 9: Logo Wendy's te Amerika

§ 2.2.4 Einde van het merkrecht

Het Benelux respectievelijk Europees merkrecht betreft dus een registerrecht, hetgeen inhoudt dat het recht erop slechts uitgeoefend kan worden indien het geregistreerd is. Dit biedt de houder echter niet de garantie dat hij een ongestoord recht geniet, aangezien er, indien van toepassing, nietigheids- dan wel vervalgronden kunnen worden ingeroepen.^{108, 109} Een nietigverklaring heeft terugwerkende kracht, hetgeen inhoudt dat het recht wordt geacht nooit te hebben bestaan.¹¹⁰ De wettelijke nietigheidsgronden zijn limitatief en bevatten ondeugdelijke, ongeoorloofde en onrechtmatige merken. Ingeval er wordt geoordeeld tot verval van het merkrecht, dan heeft het recht tot het moment van verval rechtsgeldig bestaan.¹¹¹

¹⁰² Artikel 13 lid 1 UMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE.

¹⁰³ Zie Bijlage 1 voor extra uitleg van het begrip uitputting.

¹⁰⁴ Gielen e.a. 2017, p. 355.

¹⁰⁵ Artikel 13 lid 2 UMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE.

¹⁰⁶ Gielen e.a. 2017, p. 359.

¹⁰⁷ De Volkskrant, volkskrant.nl (online).

¹⁰⁸ Artikel 52 en artikel 53 UMVo en artikel 2.28 BVIE.

¹⁰⁹ Artikel 51 UMVo.

¹¹⁰ Artikel 55 lid 2 UMVo.

¹¹¹ Artikel 55 lid 1 UMVo.

Met het oog op het onderzoek wordt hier enkel kort ingegaan op de vervallenverklaring. Het merkrecht kan blijken de wet op een limitatief aantal gronden vervallen, hetgeen kortweg inhoudt dat de merkhouder diens merkrecht verliest.¹¹² Wanneer voor een Europees merk in één van de EU-landen bestaansrecht wordt verloren, vervalt het merk dientengevolge binnen de gehele Europese Unie.¹¹³ Voornoemde geldt tevens voor Benelux merken.¹¹⁴ Ten eerste vervalt het recht op het merk indien deze vrijwillig wordt doorgehaald, hetgeen te allen tijde door de merkhouder kan worden verzocht.^{115, 116} Ten tweede vervalt een merkrecht van rechtswege indien het niet wordt verlengd.^{117, 118} Immers, een merkdepot kan telkens en onbeperkt worden verlengd. Ten derde vervalt een merkrecht wanneer het merk door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik een gebruikelijke benaming is geworden van de waar of de dienst.¹¹⁹ Dit verschijnsel heet verwording tot soortnaam, waarbij als voorbeeld outlet kan worden aangehaald, hetgeen een gebruikelijke benaming is geworden voor restwinkel. Ten vierde vervalt het merk indien dit het publiek kan misleiden omtrent de soort, kwaliteit of de plaats van herkomst van de waren of diensten.¹²⁰ Tot slot kent de wet de vervalgrond van het normale gebruik. Dit houdt in dat het merkrecht vervalt indien er gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar door de merkhouder noch door een derde met diens toestemming enig normaal gebruik van het merk is gemaakt en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.¹²¹ Deze laatste vervalgrond vormt een reden voor opposanten om het normale gebruik van diens ingeroepen rechten in oppositieprocedures aan te tonen. Door het recht vervallen te kunnen laten verklaren, wordt de mogelijkheid geschept dergelijke merken uit het register te doen laten verwijderen, hetgeen het aantal conflicten dat dientengevolge tussen de merken ontstaat, verminderd.^{122, 123} Immers, de merkhouder heeft een monopolie positie in die zin dat derden worden beperkt in hun keuze voor een woord of logo als merk.¹²⁴

§ 2.2.5 Tussenconclusie

Het merk dient een teken te zijn welke gebruikt wordt in het economisch verkeer en waarbij het gebruikt kan worden om waren en diensten te onderscheiden. Voor Benelux merken geldt vooralsnog dat zij zich moeten lenen voor grafische weergave om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen. Door de inschrijving van het Benelux of Europees merk wordt een voorbehouden recht door de merkhouder verkregen, waarmee hij gerechtigd is iedere derde welke zonder diens toestemming gebruik maakt van het teken in het economisch verkeer, dit te verbieden en aansprakelijk te stellen. Deze rechten worden onder meer bevestigd in de oppositieprocedure, alwaar opposanten de inschrijving van conflicterende jongere merken mogelijkerwijs kunnen verhinderen. Echter, dit exclusieve recht is niet onbeperkt en kent uitzonderingen waarop het recht niet kan rusten en beperkingen van handelingen waartegen de rechthebbende niet kan optreden, waarbij de belangrijkste beperking de uitputting van het recht betreft. Een merkrecht kan eindigen op grond van nietigheids- of vervalgronden, waarbij de vervalgrond van het normale gebruik voor dit praktijkonderzoek het meest van belang is.

¹¹² Artikel 2.26 BVIE.

¹¹³ Markenizer, markenizer.com (zoek op *Europees merk*).

¹¹⁴ Gielen e.a. 2017, p. 379.

¹¹⁵ Artikel 2.26 lid 1 sub a BVIE.

¹¹⁶ Artikel 2.25 lid 1 BVIE.

¹¹⁷ Artikel 2.26 lid 1 sub b BVIE.

¹¹⁸ Zie Bijlage 1 uitleg begrip van rechtswege.

¹¹⁹ Artikel 51 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.26 lid 2 sub b BVIE.

¹²⁰ Artikel 51 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.26 lid 2 sub c BVIE.

¹²¹ Artikel 51 lid 1 sub a UMVo en artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

¹²² Gielen e.a. 2017, p. 381.

¹²³ Cohen Jehoram 2009, p. 386.

¹²⁴ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2009, p. 77.

§ 2.3 OPPOSITIE

In dit hoofdstuk zal de oppositieprocedure bij het BBIE respectievelijk het EUIPO in kaart worden gebracht, hetgeen relevant is ten aanzien van het praktijkonderzoek aangezien dit gericht is op een specifiek onderdeel uit de onderhavige procedure. Alvorens zullen onder meer de grondslag voor oppositie en de identificatie van oudere merkrechten de revue passeren. Nogmaals wordt noot gemaakt van het feit dat de nieuwe wetgevingen niet gelijktijdig van kracht zijn geworden, waardoor de huidige regelgeving op Benelux-niveau met betrekking tot de oppositieprocedure in ieder geval tot die tijd in bepaalde mate van de Europese wetgeving afwijkt, hetgeen hierna uitvoerig zal worden besproken.

§ 2.3.1 *Opposant en verweerder*

De houder van het oudere recht, tevens de indiener van de oppositie, wordt deposant dan wel opposant genoemd gedurende de procedure en kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, betreffen.¹²⁵ Tevens kan de opposant optreden in de hoedanigheid van licentiehouders.¹²⁶ De opposant is licentiehouders als er sprake is van een licentieovereenkomst met de merkhouders, hetgeen dient te worden aangetoond door middel van een schriftelijke overeenkomst.^{127, 128} Er moet in een dergelijk geval overigens toestemming, zijnde volmacht, voor de oppositie door de merkhouders aan de licentiehouders zijn verstrekt.¹²⁹ Degene waartegen de oppositie wordt ingediend, tevens houder van het jongere recht, wordt aanvrager dan wel verweerder genoemd.

§ 2.3.2 *Grondslag voor oppositie*

Een oppositieprocedure dient om vast te stellen of de aanvraag mag worden omgezet in een inschrijving of dat deze al dan niet in strijd is met oudere rechten van derden.^{130, 131} De gronden waarop opposities kunnen worden gebaseerd, worden aangeduid als relatieve weigeringsgronden, hetgeen leidt tot inter partes procedures op basis van een mogelijk conflicterend jonger merk met oudere rechten.¹³² Een inter partes procedure houdt in dat het aan partijen is om te bepalen welke argumenten en middelen zij over en weer aanvoeren.

Ten eerste kan oppositie worden ingediend tegen een jonger merk wanneer er sprake is van gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken.¹³³ Het bestreden teken is slechts gelijk aan het oudere merk indien het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het desbetreffende merk afbeeldt of wanneer het teken in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.¹³⁴ Er is ten minste enige mate van overeenstemming tussen de tekens vereist voordat kan worden geconstateerd dat er gevaar voor verwarring bestaat. De vergelijking van tekens betreft een algemene afweging van de visuele, auditieve en/of conceptuele kenmerken van de tekens in kwestie. Als er overeenstemming bestaat op ten minste

¹²⁵ Artikel 5 UMVo.

¹²⁶ Artikel 41 lid 1 sub a UMVo en artikel 2.14 lid 2 BVIE.

¹²⁷ Regel 1.16 lid 2 UR en BBIE 2015 Richtlijnen oppositieprocedure, p. 22 en 31.

¹²⁸ Zie Bijlage 1 voetnoot 42 voor uitleg begrip licentie.

¹²⁹ Regel 15 lid 2 sub h onder iii UGMVo en artikel 2.14 lid 2 BVIE jo. regel 1.16 lid 1 sub b UR.

¹³⁰ Art. 41 lid 1 UMVo en art. 2.14 lid 1 BVIE.

¹³¹ Gielen e.a. 2017, p. 285.

¹³² Artikel 8 UMVo en artikel 2.14 lid 1 sub a en b BVIE.

¹³³ Artikel 8 lid 1 sub a UMVo en artikel 2.3 sub a BVIE jo. artikel 4 lid 1 sub a MRI.

¹³⁴ HvJ EG 20 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:169, C-291/00 (*LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet*).

één van de drie niveaus, stemmen de tekens overeen.¹³⁵ Wanneer de waren of diensten van het ingeroepen recht de waren of diensten omvatten waarvoor het bestreden teken werd aangevraagd, dan worden deze waren of diensten als identiek beschouwd.¹³⁶ Om op deze grond oppositie in te kunnen stellen, dient er dus sprake te zijn van een dubbele overeenstemming, inhoudende dat zowel de tekens als de waren en/of diensten dienen overeen te stemmen.

Ten tweede kan een oppositieprocedure worden gestart tegen een jonger merk indien er sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met het oudere merk kan ontstaan.¹³⁷ Bij de beoordeling van de soortgelijkheid hoeft geen rekening te worden gehouden met de administratieve waren- en dienstenklassenindeling, maar het kan echter wel een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van soortgelijkheid.¹³⁸ Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar speelt de achterblijvende indruk bij de gemiddelde consument omtrent de betrokken soort waren of diensten een beslissende rol. Gewoonlijk neemt de gemiddelde consument een merk als geheel waar en let daarbij dus niet op de verschillende details.¹³⁹ Echter, wanneer het een deskundig publiek betreft, wordt aangenomen dat er sprake is van een hoger aandachtsniveau dan bij de gemiddelde consument.¹⁴⁰ De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de tekens betreft, dus te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.¹⁴¹

Tot slot kan men oppositie voeren tegen een jonger merk dat verwarring kan stichten met een, al dan niet algemeen, bekend merk.^{142, 143} Met algemeen bekende merken worden merken bedoeld die in het binnenland nog niet beschermd zijn wegens gebruik en/of depot, maar aldaar wel algemeen bekend zijn als het merk van een ander.¹⁴⁴ Het desbetreffende merk dient algemeen bekend te zijn bij de desbetreffende sector van het publiek.¹⁴⁵ Dat het om een algemeen bekend merk gaat, dient aan de hand van bewijsstukken te worden aangetoond.¹⁴⁶ De bekendheid dient vooraf te gaan aan de aanvraag van het bestreden merk en moet bestaan op het betrokken grondgebied. De beoordeling hieromtrent is aan de beoordelende autoriteit. Voor oppositie op basis van een bekend Uniemerken kunnen houders van dergelijke merken onder de UMVo deze procedure instellen ongeacht of de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd gelijk is aan of al dan niet overeenstemmen met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven.¹⁴⁷ Voornoemde wijziging sluit aan bij de bestaande praktijk van het HvJ, hetgeen in de Europese merkenpraktijk dus weinig gevolgen zal hebben.¹⁴⁸ Voor een oppositieprocedure bij het BBIE geldt echter voorlopig nog dat er in onderhavig geval slechts sprake kan zijn van gevaar voor verwarring indien aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden is voldaan, zijnde de merken moeten overeenstemmen en daarnaast dienen de waren of diensten soortgelijk te zijn. Het is onder het Benelux merkenrecht dus niet mogelijk om op basis van een bekend merk oppositie

¹³⁵ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 0: Inleiding, p. 12.

¹³⁶ GEU 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455, T-95/07 (*Prazol*).

¹³⁷ Artikel 8 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.3 sub b BVIE jo. artikel 4 lid 1 sub b MRI.

¹³⁸ Artikel 2.20 lid 3 BVIE.

¹³⁹ HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528, C-251/95 (*Puma/Sabel*).

¹⁴⁰ Gielen e.a. 2017, p. 265.

¹⁴¹ HvJ EG 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323, C-342/97 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

¹⁴² Artikel 8 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.14 lid 1 sub b jo. artikel 6 bis UvP.

¹⁴³ Artikel 8 lid 5 UMVo en artikel 2.3 sub c BVIE.

¹⁴⁴ Gielen e.a. 2017, p. 426.

¹⁴⁵ Gielen e.a. 2017, p. 426.

¹⁴⁶ Regel 19 lid 2 sub b UGMVo en regel 1.17 lid 1 sub c UR.

¹⁴⁷ Artikel 8 lid 5 UMVo.

¹⁴⁸ HvJ EG 9 januari 2003, ECLI:EU:C:2003:9, C-292/00, r.o. 30 (*Davidoff/Gofkid*).

in te stellen tegen een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.¹⁴⁹ Onder de NMRI zal de hiervoor besproken Europese merkenpraktijk echter gevolgd gaan worden.¹⁵⁰

Het is van belang dat de houder van het oudere recht zelf waakzaam is ten aanzien van later ingediende aanvragen van Benelux of Uniemarkdepots, indien deze mogelijk met diens rechten in strijd zouden kunnen zijn.¹⁵¹ Bezwaren op relatieve gronden worden immers niet ambtshalve door de beoordelende autoriteiten aanhangig gemaakt. De houder van het oudere recht draagt dus zelf de verantwoordelijkheid in de gaten te houden of derden trachten conflicterende merken in te schrijven, teneinde tijdig de oppositieprocedure in te kunnen stellen, hetgeen de mogelijkheid creëert om conflicten tussen merken in een vroegtijdig stadium te beëindigen. Hiervoor bestaan ook bewakingsdiensten, welke tevens door Markenizer worden aangeboden.

§ 2.3.3 Identificatie van oudere rechten

De oppositie dient gebaseerd te zijn op ten minste één door de opposant gehouden ouder recht.¹⁵² Er bestaan zeven soorten oudere rechten, zijnde een oudere inschrijving of aanvraag van een merk, een oudere inschrijving of aanvraag van een merk welke bekendheid geniet, een ouder algemeen bekend merk, een ouder niet-ingeschreven merk, een ouder teken welke in het economisch verkeer wordt gebruikt en een oudere inschrijving of aanvraag van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.¹⁵³ Voornoemde oudere rechten zullen hierna kort worden besproken.

§ 2.3.3.1 Oudere inschrijvingen of aanvragen van merken

Van een ouder recht kan gesproken worden indien het een merk betreft waarvan de datum van aanvraag om inschrijving voorafgaat aan die van de aanvraag van het nieuwe Uniemark dan wel Benelux merk, met inbegrip van de eventuele datum waarop het recht van voorrang is ingeroepen.¹⁵⁴ Hierbij dient het oudere recht een Uniemark te betreffen, een in een lidstaat of bij het BBIE-ingeschreven merk, een merk met werking in een lidstaat, zoals bijvoorbeeld de Benelux, dan wel in de Europese Unie ingevolge internationale overeenkomsten.¹⁵⁵ De aanvragen om merken dienen echter wel te voldoen aan de voorwaarde dat het zal worden ingeschreven, teneinde te kunnen worden aangemerkt als ouder recht. Logischerwijs wordt een voorafgaande inschrijving van een merk aan de aanvraag van het nieuwe Benelux dan wel Uniemark tevens aangemerkt als een ouder recht.

§ 2.3.3.2 Oudere (algemeen) bekende merken

Tevens kan van een ouder recht worden gesproken indien het rechten op merken betreffen welke in een lidstaat (algemene) bekendheid hebben verworven voor de aanvraag van het desbetreffende Uniemark respectievelijk Benelux merk.^{156, 157} De wet maakt een onderscheid tussen algemeen bekende merken en bekende merken. Een algemeen bekend merk betreft een merk dat algemene bekendheid heeft verworven in een lidstaat bij het desbetreffende publiek,

¹⁴⁹ BBIE 2015 Richtlijnen oppositieprocedure, p. 61.

¹⁵⁰ Artikel 5 lid 3 sub a NMRI.

¹⁵¹ Gielen e.a. 2017, p. 286.

¹⁵² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 0: Inleiding, p. 4.

¹⁵³ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 15.

¹⁵⁴ Artikel 8 lid 2 sub a en b UMVo en artikel 4 lid 2 sub a en b MR.

¹⁵⁵ Artikel 8 lid 2 sub a onder 1 tot en met IV UMVo.

¹⁵⁶ Artikel 8 lid 2 sub c en lid 5 UMVo.

¹⁵⁷ Artikel 2.3 sub c en artikel 2.14 lid 1 sub b BVIE jo. artikel 4 lid 2 sub d MRI.

hetgeen zowel een ingeschreven als een niet-ingeschreven recht kan betreffen.^{158, 159} Betreft het een ingeschreven merk, dan zal de beoordelende autoriteit veronderstellen dat de opposant stelt dat diens merk door gebruik een hoge mate van onderscheidend vermogen heeft bereikt in het betreffende gebied voor de waren en diensten waar de oppositie op berust.¹⁶⁰ De opposant dient de gestelde algemene bekendheid te onderbouwen aan de hand van bewijsmateriaal.¹⁶¹ Een ouder merk dat een bekend merk betreft, kan daarentegen enkel een ingeschreven merk betreffen. Naast het feit dat de houder van een dergelijk merk de bekendheid dient aan te tonen, dient hij aanvullend aan te voeren dat met het gebruik van het merk dat onderwerp is van de bestreden aanvraag, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken dan wel afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.¹⁶² De opposant dient in ieder geval te bewijzen dat voornoemde waarschijnlijk is.

§ 2.3.3.3 Oudere niet-ingeschreven merken en in het economisch verkeer gebruikte tekens

Oppositie kan daarnaast worden ingesteld door houders van niet-ingeschreven merken of andere in het economisch verkeer gebruikte tekens, welke dienen te voldoen aan het vereiste van meer dan plaatselijk gebruik.¹⁶³ Voorbeelden hiervan zijn rechten op een bedrijfsnaam, handelsnaam, bedrijfsteken, emblemen, titels van beschermd literair c.q. artistiek werk of het recht op een teken in geval van misbruik.¹⁶⁴ Op een dergelijk teken dient het Gemeenschapsrecht toepasselijk te zijn dan wel het geldende recht van de lidstaat. Tevens dienen de rechten hierop verworven te zijn voor de datum van indiening van de aanvraag om een Benelux of Uniemark dan wel voor een in te roepen recht van voorrang. Bovendien dient het teken de houder ervan het recht te verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden.¹⁶⁵ Echter, binnen voornoemde categorie kunnen tevens ingeschreven rechten behoren, omdat in sommige landen bedrijfs- en handelsnamen wel zijn ingeschreven.¹⁶⁶ Betreft het niet-ingeschreven merken of tekens dan dient de opposant bewijsmateriaal te verstrekken van de verkrijging van het oudere recht en de bevoegdheid om het gebruik van een later merk te verbieden.

§ 2.3.3.4 Oudere oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Met de inwerkingtreding van de UMVo is de wettelijke bepaling van kracht geworden dat tevens personen die rechten kunnen uitoefenen door middel van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding oppositie kunnen instellen tegen de aanvraag van een jonger Uniemark. Een oorsprongsbenaming wordt enkel verleend aan producten waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvinden binnen een bepaald geografisch gebied, volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze (bijvoorbeeld Parmaham, Edammer kaas).¹⁶⁷ Een geografische aanduiding wordt slechts verleend aan landbouwproducten en levensmiddelen die geproduceerd, verwerkt of bereid zijn in een bepaald geografisch gebied.¹⁶⁸ Tenminste één van voornoemde stadia dient plaats te vinden in een bepaald gebied en dat onderdeel moet de karakteristieke eigenschap van het product opleveren (bijvoorbeeld Gouda Holland kaas,

¹⁵⁸ Artikel 6bis UvP.

¹⁵⁹ Gielen e.a. 2017, p. 337.

¹⁶⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 45.

¹⁶¹ Regel 19 lid 2 sub b UGMVo en regel 1.17 lid 1 sub c UR.

¹⁶² Regel 19 lid 2 sub c UGMVo en artikel 4 lid 3 jo. lid 2 sub d MRI.

¹⁶³ Artikel 8 lid 4 UMVo en artikel 4 lid 4 sub b MRI.

¹⁶⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 18.

¹⁶⁵ Artikel 8 lid 4 sub a en b UMVo.

¹⁶⁶ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 46.

¹⁶⁷ EU-streekproducten, eu-streekproducten.nl (zoek op *BOB*).

¹⁶⁸ EU-streekproducten, eu-streekproducten.nl (zoek op *BGA*).

Balsamicoazijn). Dergelijk rechten dienen echter voor de depotdatum van de aanvraag om inschrijving dan wel de prioriteitsdatum van het Uniemerk te zijn ingediend en moeten daarnaast de houder ervan het recht verschaffen het gebruik van een jonger merk te mogen verbieden.¹⁶⁹ Tevens kunnen de houders op basis van een aanvraag voor een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding oppositie instellen, mits de aanvraag ook daadwerkelijk leidt tot inschrijving. Voorheen kon voornoemde geschieden via de omweg van het hiervoor aangehaalde recht op grond van niet-ingeschreven merken of andere in het economisch verkeer gebruikte tekens van meer dan alleen plaatselijke betekenis. De toevoeging van dit recht brengt voor de houder echter een belangrijk voordeel mee. Voorheen was voor dergelijke houders bepaald dat zij de duur en intensiteit van het gebruik van diens teken diende te bewijzen.¹⁷⁰ Door de toevoeging van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen aan de lijst van rechten waarop oppositie kan worden ingesteld, wordt de bewijslast voor de opposant aanmerkelijk verlaagd, aangezien de houder ervan enkel hoeft aan te tonen dat hij gerechtigd is en op grond daarvan het recht heeft het gebruik van het jongere merk te verbieden. Eenzelfde bepaling zal in de toekomst onder de Benelux wetgeving worden opgenomen.¹⁷¹

§ 2.3.4 Procedureverloop BBIE

Oppositie dient te worden ingesteld binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de publicatie van het bestreden depot in het merkenregister.¹⁷² Het is vervolgens aan het BBIE om aan de hand van de wettelijke vereisten de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens te bepalen, zodat de oppositie ontvankelijk kan worden verklaard dan wel buiten behandeling moet worden gelaten.¹⁷³ Na de ontvankelijkheidsverklaring krijgen partijen gedurende een korte periode de gelegenheid om te bezien of zij hun geschil onderling kunnen oplossen, de zogenaamde cooling off periode, welke twee maanden duurt en bedoeld is om tot een minnelijke schikking te komen.¹⁷⁴ De termijn kan op gezamenlijk verzoek van partijen met vier maanden worden opgeschort en kan telkens met eenzelfde periode worden verlengd.¹⁷⁵ Het opschortingsverzoek is gedurende de eerste twaalf maanden gratis, waarbij vanaf de vierde opschorting een taks dient te worden betaald.¹⁷⁶ Meer dan 80% van de gestarte opposities blijkt uiteindelijk tussen partijen te worden geschikt, hetgeen gedurende de cooling off periode dan wel in een later stadium tot stand kan komen.¹⁷⁷ Elke partij kan gedurende een opschorting op ieder moment verzoeken deze op te heffen.

De oppositieprocedure zal aanvangen indien voornoemde periode zonder resultaat is verstreken. De opposant krijgt als eerste, gedurende een periode van twee maanden, de tijd om argumenten omtrent het te verwachten verwarringsgevaar en stukken ter staving daarvan in te dienen. Indien van toepassing dient hij tevens bewijsstukken te overleggen waaruit de (algemene) bekendheid van het merk blijkt.¹⁷⁸ Vervolgens wordt de verweerder in de gelegenheid gesteld tegenargumenten in te dienen en/of desgewenst (eerst) om bewijsstukken van gebruik van het oudere merk te verzoeken.¹⁷⁹ Indien een expliciet verzoek hiertoe is ingediend, krijgt de opposant gedurende twee maanden de tijd dergelijke bewijsstukken van gebruik aan te leveren, waarop de verweerder gedurende een gelijkluidende periode

¹⁶⁹ Artikel 8 lid 4bis en artikel 41 lid 1 UMVo.

¹⁷⁰ HvJ EU 29 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:189, C-96/09 P, r.o. 60 (*Budweiser*).

¹⁷¹ Artikel 5 lid 3 sub c NMRI.

¹⁷² Artikel 2.14 lid 1 BVIE.

¹⁷³ Regel 1.17 lid 1 sub a jo. regel 1.18 UR.

¹⁷⁴ BBIE 2014 Toelichting op de oppositieprocedure, p. 6.

¹⁷⁵ Regel 1.26 lid 3 UR.

¹⁷⁶ Regel 1.26 lid 5 UR.

¹⁷⁷ Markenizer, markenizer.com (zoek op *merkoppositie*).

¹⁷⁸ Regel 1.17 lid 1 sub c UR.

¹⁷⁹ Regel 1.17 lid 1 sub d UR.

naderhand kan reageren.^{180, 181} Vervolgens kan het BBIE verzoeken om indiening van nadere argumenten of stukken en wordt er eventueel een mondelinge behandeling gelast.^{182, 183} Tot slot neemt het Bureau een beslissing over de eventuele (gedeeltelijke) toekenning dan wel afwijzing van de oppositie en de daarmee samenhangende kostenveroordeling.¹⁸⁴ In geval de oppositie gegrond wordt bevonden, kan de inschrijving van het bestreden teken geheel of gedeeltelijk voor een deel van de in het depot aangeduide waren en/of diensten worden geweigerd. De beslissing wordt definitief nadat deze niet meer vatbaar is voor beroep.¹⁸⁵ De in het ongelijk gestelde partij wordt in de kosten verwezen.¹⁸⁶ Voornoemde geldt niet in geval de oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

§ 2.3.5 Procedureverloop EUIPO

De oppositieprocedure vangt aan met de ontvangst van het bezwaarschrift van oppositie, waarna wordt gecontroleerd of deze voldoet aan de formele voorwaarden.¹⁸⁷ De oppositietermijn loopt tot drie maanden na de publicatie van de aanvraag van het Uniemeerk.¹⁸⁸ Na het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de ingediende oppositie wordt hieromtrent een kennisgeving verstrekt door het EUIPO aan beide partijen en worden de termijnen vastgesteld.^{189, 190} Hierna volgt een cooling off periode van twee maanden waarin partijen de mogelijkheid krijgen te onderhandelen over een akkoord, met of zonder financiële consequenties. De termijn kan eenmalig verlengd worden met 22 maanden, indien dit een getekend verzoek betreft van beide partijen, ingediend voor het verstrijken van de cooling off periode.¹⁹¹

Wanneer de periode voor een minnelijke schikking zonder resultaat is verstreken of wanneer één van beide partijen verzoekt om de verlengde periode voor de minnelijke schikking te beëindigen, dan vangt de zogenoemde contradictoire fase van de oppositieprocedure aan.¹⁹² In laatstgenoemd geval is het niet van belang of de andere partij akkoord gaat met de vroegtijdige beëindiging. De opposant krijgt vervolgens gedurende twee maanden de tijd om een volledig dossier aan te leveren, bestaande uit alle bewijzen en/of opmerkingen welke hij noodzakelijk acht voor het uiteenzetten van diens zaak.¹⁹³ Tevens dient de opposant binnen de gestelde termijn zijn oudere recht(en) te onderbouwen alsmede bewijsmateriaal aan te dragen waaruit blijkt dat hij gerechtigd is oppositie in te dienen.¹⁹⁴ Indien er gedurende deze periode geen bewijsmaterialen worden verstrekt waaruit het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van diens oudere recht kunnen worden aangenomen, dan kan de rechtvaardigheid van de ingediende oppositie niet worden bewezen en wordt de oppositie afgewezen.¹⁹⁵ Indien er wel bewijsmateriaal is aangeleverd, krijgt de aanvrager gedurende een gelijklopende periode de tijd om hierop te reageren. De verweerder heeft nagenoeg de keuze uit twee verdedigingsstrategieën. Ten eerste kan hij betwisten dat het oudere merk in gebruik is en dientengevolge een expliciet verzoek tot bewijs van gebruik indienen.¹⁹⁶ Ten tweede kan hij bewijsmateriaal en opmerkingen indienen om het

¹⁸⁰ Regel 1.17 lid 1 sub e UR.

¹⁸¹ Regel 1.17 lid 1 sub f UR.

¹⁸² Regel 1.17 lid 1 sub g UR.

¹⁸³ Regel 1.17 lid 1 sub h UR.

¹⁸⁴ BBIE 2014 Toelichting op de oppositieprocedure, p. 6.

¹⁸⁵ Artikel 2.16 lid 4 BVIE.

¹⁸⁶ Artikel 2.16 lid 5 BVIE.

¹⁸⁷ Regel 15 UGMVo.

¹⁸⁸ Artikel 41 lid 1 UMVo.

¹⁸⁹ Regel 17 UGMVo.

¹⁹⁰ Regel 18 UGMVo.

¹⁹¹ Regel 18 lid 1 UGMVo.

¹⁹² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 6.

¹⁹³ Regel 19 lid 1 en 2 UGMVo.

¹⁹⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 36.

¹⁹⁵ Regel 20 lid 1 en artikel 22 lid 2 UGMVo.

¹⁹⁶ Regel 22 lid 1 UGMVo.

Bureau te overtuigen van een afwijzing van de oppositieprocedure. Indien de verweerder ervoor kiest de eerste weg in te slaan, zal de volgende fase in de procedure slechts tot die kwestie worden beperkt en zal de beantwoording van de strijdigheid pas naderhand worden behandeld. De opposant wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld bewijzen van gebruik aan te leveren, waarna de aanvrager in de gelegenheid wordt gesteld hierop te reageren. Tot slot mag de opposant, indien noodzakelijk geacht door het EUIPO, in een laatste respons op deze opmerkingen reageren.¹⁹⁷ In complexe kwesties kan het Bureau ervoor kiezen een nadere uitwisselingsronde te gelasten. Hierna komt het dossier in aanmerking voor een beslissing ten gronde, tevens inhoudende een kostenveroordeling.¹⁹⁸

§ 2.3.6 Tussenconclusie

Een oppositieprocedure dient om vast te stellen of de aanvrage al dan niet mag worden omgezet in een inschrijving en dient gebaseerd te zijn op ten minste één door de opposant gehouden ouder recht, zijnde een oudere inschrijving of aanvrage van een merk, een oudere inschrijving of aanvrage van een merk welke bekendheid geniet, een ouder algemeen bekend merk, een ouder niet-ingeschreven merk, een ouder teken welke in het economisch verkeer wordt gebruikt of een oudere inschrijving of aanvrage van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding. De laatstgenoemde rechten zullen na de omzetting van de NMRI tevens worden opgenomen onder het Benelux merkenrecht. Reden voor het starten van een oppositieprocedure is dat het een jonger merk betreft dat gelijk is aan dan wel overeenstemt met een, al dan niet (algemeen) bekend, ouder merk en inschrijving verlangd voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten, waardoor verwarring te duchten is. De oppositieprocedure bij het BBIE en het EUIPO tonen qua verloop veel overeenkomsten, in grote lijnen wijken enkel de termijnen en alhier niet verder besproken te betalen taksen van elkaar af.

¹⁹⁷ Regel 20 lid 4 UGMVo.

¹⁹⁸ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p.7.

§ 2.4 NORMAAL GEBRUIK

In dit hoofdstuk zal het begrip normaal gebruik worden verduidelijkt. Immers, een concretisering van dit begrip is noodzakelijk voor de invulling en de begrijpelijkheid van de onderzochte kwestie. Het normaal gebruik speelt een rol in oppositieprocedures en vervallenverklaringen op zowel Benelux als op Europees niveau, waarbij door het HvJ is vastgesteld dat het normaal gebruik in alle gevallen hetzelfde dient te worden geïnterpreteerd.

§ 2.4.1 Gebruik

De opposant kan in de oppositieprocedure geconfronteerd worden door de aanvrager van het jongere merk met het verzoek om bewijs van gebruik van diens merk aan te tonen.¹⁹⁹ Immers, het merkenrecht, zowel op Europees als Benelux-niveau, verplicht de houder van een ingeschreven merk ertoe om dit normaal te gebruiken teneinde merkbescherming te behouden.²⁰⁰ Onder gebruik van het merk wordt onder meer beschouwd het gebruik in een op onderdelen afwijkende vorm, die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt, ongeacht of ook het merk in de gebruikte vorm al dan niet op naam van de houder ervan is ingeschreven.²⁰¹ Door het gebruik van een merk in gewijzigde vorm kan de merkhouder immers beter inspelen op de eisen van het in de handel brengen of promoten van de betrokken waren en diensten en de wijzigingen in smaak en stijl.²⁰² Echter, het verschil in de afwijkende vorm dient te bestaan uit verwaarloosbare bestanddelen, waarbij het gebruikte teken en het ingeschreven teken in grote lijnen overeen dienen te komen.²⁰³ Tevens wordt het aanbrengen van het merk op waren of verpakkingen daarvan binnen de Unie dan wel een lidstaat, uitsluitend met het oog op de uitvoer, aangemerkt als merkgebruik.²⁰⁴ Tot slot wordt het gebruik van het merk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder beschouwd.²⁰⁵ De toestemming dient voorafgaand aan het gebruik te zijn verstrekt aan de derde.

§ 2.4.2 De beginselen van normaal gebruik

Normaal gebruik is wettelijk niet verder gedefinieerd. De interpretatie met betrekking tot deze term is verder ingevuld door het HvJ, waarbij de beginselen onder meer nader zijn ingevuld in het Minimax arrest, met als betrokken procespartijen Ansul tegen Ajax.²⁰⁶ Van een merk wordt normaal gebruikgemaakt wanneer het, overeenkomstig diens wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.²⁰⁷ Bij de beoordeling omtrent het normale gebruik dient rekening te worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik, alsook de frequentie en de regelmaat daarvan.²⁰⁸ Voornoemde beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Het Hof heeft

¹⁹⁹ Artikel 57 lid 2 UMVo en regel 1.17 lid 1 sub d UR.

²⁰⁰ Artikel 15 lid 1 en 42 lid 2 UMVo en artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE jo. art. 10 lid 1 MRI.

²⁰¹ Artikel 15 lid 1 sub a UMVo en artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE; HvJ EG 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514, C-234/06 (*Brainbridge*); HvJ EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497, C-252/12 (*Specsavers*).

²⁰² Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009, p. 482.

²⁰³ HvJ EG 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514, C-234/06, r.o. 50 (*Brainbridge*).

²⁰⁴ Artikel 15 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.26 lid 3 sub b BVIE.

²⁰⁵ Artikel 15 lid 2 UMVo en artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE.

²⁰⁶ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01 (*Ansul/Ajax*).

²⁰⁷ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01 (*Ansul/Ajax*).

²⁰⁸ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11, r.o. 58 (*Onel/Omel*).

benadrukt dat normaal gebruik onder de UMVo op eenzelfde manier geïnterpreteerd dient te worden als onder de destijds van kracht zijnde GMVo.²⁰⁹ De beginselen zullen hierna kort worden toegelicht.

§ 2.4.2.1 Werkelijk en anders dan symbolisch gebruik

Om van normaal gebruik te kunnen spreken dient er sprake te zijn van werkelijk gebruik van het merk op de betrokken markt ter identificatie van waren of diensten, hetgeen effectief en efficiënt gebruik dient te betreffen.^{210, 211} Derhalve dient men onder normaal gebruik anders dan symbolisch gebruik te verstaan. Symbolisch gebruik kan worden omschreven als het merkgebruik dat slechts strekt tot het behouden van de aan het merk verbonden rechten en wordt ook wel ‘token use’ genoemd.^{212, 213} Anders dan symbolisch gebruik impliceert dus dat het feitelijk gebruik dient te betreffen, waarbij het merk publiek en naar buiten toe dient te worden gebruikt.²¹⁴ Tevens speelt bij de beoordeling hieromtrent de intentie van de merkhouder een rol. Indien de houder van het recht de oprechte intentie heeft gehad een marktaandeel te verwerven of te behouden, en dit ingeval van twijfel kan bewijzen, dan zal er geen sprake zijn van token use.²¹⁵

§ 2.4.2.2 Gebruik dat strookt met de voornaamste functie

Tevens behoort er sprake te zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, welke eruit dient te bestaan de identiteit van de herkomst van de waar of dienst te waarborgen door de consument of eindgebruiker in staat te stellen deze zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere herkomst hebben.²¹⁶ Het normale gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en aldaar diens specifieke en wezenlijke functie vervult, te weten het identificeren van de commerciële herkomst van de waar of dienst. Hierdoor wordt de consument welke de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de aangeduide dienst is verleend, in staat gesteld bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze te herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze te maken.²¹⁷

Om te worden aangemerkt als normaal gebruik dient het handelsmerk dus te worden gebruikt in overeenstemming met de essentiële functie, welke eruit bestaat de identiteit van de herkomst van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven te garanderen. Een merk dat puur voor illustratieve doeleinden dan wel enkel voor promotionele waren of diensten dient, voldoet niet aan voornoemd vereiste.²¹⁸ Derhalve voldoen de navolgende tekens en merken tevens niet aan de desbetreffende herkomstfunctie. Ten eerste geldt dit voor certificeringsmerken, omdat de essentiële functie hiervan afwijkt van die van het individuele merk.²¹⁹ Dergelijke merken garanderen namelijk bepaalde standaardnormen en bijzondere kenmerken van de goederen en/of diensten. Ook beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen bezitten een andere functie, zijnde de herkomstbepaling van goederen van een bepaalde regio

²⁰⁹ Cohen Jehoram 2009, p. 388.

²¹⁰ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 35 (*Ansul/Ajax*).

²¹¹ GEU 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9, T-382/08, r.o. 22 (*Vogue*).

²¹² HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 36 (*Ansul/Ajax*).

²¹³ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 36 (*Ansul/Ajax*).

²¹⁴ GEU 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, T-174/01, r.o. 39 (*Silk Cocoon*); GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02, r.o. 39 (*Vitafruit*); GEU 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, T-169/06, r.o. 34 (*Charlott*).

²¹⁵ Cohen Jehoram 2009, p. 394.

²¹⁶ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 36 (*Ansul/Ajax*).

²¹⁷ GEU 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316, T-39/01 (*Hiwatt*).

²¹⁸ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 12.

²¹⁹ EUIPO 2017 Guidelines Section 6: Proof of use, p.11.

of plaats.²²⁰ Tot slot is het gebruik van een teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfseembleem ongeschikt, omdat deze allen afwijken van de voornaamste functie van het individuele merk.²²¹ Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of bedrijfseembleem ertoe dienen een onderneming aan te duiden.²²²

§ 2.4.2.3 Gebruik op de betrokken markt

Normaal merkgebruik veronderstelt dat het wordt gebruikt op de betrokken markt van de door het merk beschermde waren en/of diensten.²²³ Voornoemde houdt in dat het gebruik niet enkel binnen de betrokken onderneming plaatsvindt, maar dat het openbaar gebruik betreft, zijnde extern gebruik, hetgeen expliciet dient te zijn voor daadwerkelijke dan wel potentiële klanten. Gebruik tijdens privé-evenementen of louter intern gebruik binnen een bedrijf of groep bedrijven kan dus niet worden aangemerkt als normaal gebruik.²²⁴ Het merk moet daarentegen publiek en naar buiten toe worden gebruikt in de context van commerciële activiteiten en met het oog op het behalen van economisch voordeel om een afzetmarkt te creëren voor de aangeduide waren of diensten.²²⁵

§ 2.4.2.4 Gebruik in relatie tot waren en diensten

Daarnaast dient het gebruik betrekking te hebben op waren en/of diensten, welke reeds op de markt zijn gebracht dan wel ieder moment op de markt kunnen worden gebracht, om zo afnemers te werven.²²⁶ De voorbereiding om mogelijk klanten te gaan werven, zoals het afdrucken van etiketten of het produceren van verpakkingen, wordt echter aangeduid als intern gebruik en is derhalve geen gebruik in het economisch verkeer voor de huidige doeleinden.²²⁷ Reclamecampagnes voldoen daarentegen wel aan de intentie om potentiële klanten te werven.²²⁸ Ook reclame-uitingen welke voorafgaan aan de daadwerkelijke marketing worden in het algemeen beschouwd als normaal gebruik, indien er zodoende een markt kan worden gecreëerd voor de waren en/of diensten.²²⁹

Er dient te allen tijde door de beoordelende autoriteit zorgvuldig worden nagegaan of de waren en diensten waarvoor het ingeroepen merk is gebruikt, daadwerkelijk behoren tot de categorie van de ingeschreven waren en diensten. Hierbij is het van belang vast te stellen voor welke specifieke waren en/of diensten het opponerende merk wordt gebruikt. De diensten- en warenclassificatie bestaat uit 45 hoofdklassen, welke algemene benamingen respectievelijk beschrijvingen betreffen die verband houden met het domein waartoe de waren of diensten in beginsel behoren. Ter illustratie: hoofdklasse 25 bestaat uit de algemene benamingen van kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Indien het oudere merk is ingeschreven voor kledingstukken en het bewijs uitsluitend betrekking heeft op laarzen (schoeisel), dient de conclusie te worden getrokken dat het merk niet is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Echter, elke klasse omvat vervolgens een reeks termen waarmee de te beschermen waren of diensten nader kunnen worden gespecificeerd in zogenoemde subcategorieën. Bepaalde waren kunnen verschillend worden geclassificeerd naargelang van de bestemming. Ter illustratie: schoenen zijn ondergebracht bij orthopedisch

²²⁰ EUIPO 2017 Guidelines Section 6: Proof of use, p. 12.

²²¹ Cohen Jehoram 2009, p. 393.

²²² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 12.

²²³ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 37 (*Ansul/Ajax*).

²²⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 13.

²²⁵ GEU 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, T-174/01, r.o. 39 (*Silk Cocoon*); GEU 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135, T-131/06, r.o. 38 (*Sonia Sonia Rykiel*).

²²⁶ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 37 (*Ansul/Ajax*).

²²⁷ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 37 (*Ansul/Ajax*).

²²⁸ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 37 (*Ansul/Ajax*).

²²⁹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 17.

schoeisel (klasse 10) of gewoon schoeisel (klasse 25). Er dient op grond van het verstrekte bewijs te worden bepaald op welk soort schoeisel het gebruik betrekking heeft.

Wordt het oudere merk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.²³⁰ In de rechtspraak is bepaald dat een merk dat is ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie welke voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden, het bewijs van normaal gebruik zich binnen de oppositieprocedure enkel uitstrekt over de subcategorie(ën) waarvoor het merk daadwerkelijk is gebruikt.²³¹ Voor een doelmatige afbakening van de subcategorieën geldt dat de bestemming of het beoogde gebruik van de betrokken waar of dienst een doorslaggevend criterium is, dan wel de kenmerken van de waar, zijnde de aard of de beoogde consument. Indien een merk daarentegen wordt ingeschreven voor waren of diensten van een nauwkeurig beschreven en afgebakende categorie, waardoor het dientengevolge niet mogelijk is (sub)onderverdelingen te maken, dan dekt het merk binnen de oppositieprocedure noodzakelijkerwijs de volledige categorie.²³²

§ 2.4.2.5 *Reële, commerciële exploitatie*

Tot slot dient er sprake te zijn van reële, commerciële exploitatie, teneinde marktaandelen te behouden of te verkrijgen, hetgeen het behalen van economisch voordeel veronderstelt door middel van het creëren van een afzetmarkt.²³³ Hierbij dient rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is. Bij de beoordeling zal met name een rol spelen welk gebruik van het merk in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt geacht.²³⁴ Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfel over het normale gebruik van het betrokken merk kan worden weggenomen.²³⁵ Het begrip normaal gebruik beoogt echter niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren.²³⁶

Voor instanties zonder winstoogmerk geldt echter dat het ontbreken van het winstoogmerk voor het gebruik irrelevant is, omdat voornoemde immers niet uitsluit dat zij ernaar kan streven een afzetmarkt voor haar waren en diensten te vinden en welke, indien deze wordt gevonden, zal worden behouden.²³⁷ Er zal echter wel sprake moeten zijn van enig gebruik in het economisch verkeer, hetgeen suggereert dat er transacties tegen betaling plaatsvinden. Gratis aangeboden waren en diensten worden eveneens beschouwd als normaal gebruik, indien deze in het economisch verkeer worden aangeboden met de intentie voor dergelijke waren of diensten een afzetmarkt te vinden en te behouden en derhalve te concurreren met die van andere ondernemingen.²³⁸ Echter, indien het merk enkel wordt gebruikt op promotiematerialen voor andere artikelen, dan kan dit niet worden aangemerkt als voldoende normaal gebruik.²³⁹ Het weggeven van kledingstukken bij promotie-evenementen met als doel het in de markt zetten van een ander product, bijvoorbeeld een

²³⁰ Artikel 42 lid 2 UMVo en artikel 11 lid 4 MRI.

²³¹ GEU 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:288, T-126/03 (*Aladin*).

²³² GEU 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:288, T-126/03 (*Aladin*).

²³³ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 38 (*Ansul/Ajax*).

²³⁴ Cohen Jehoram 2009, p. 389.

²³⁵ GEU 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9, T-382/08 (*Vogue*).

²³⁶ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02 (*Vitafruit*).

²³⁷ HvJ EG 9 december 2008, ECLI:EU:C:2008:696, C-442/07, r.o. 17 (*Verein Radetzky-Orden*).

²³⁸ GEU 9 september 2011, ECLI:EU:T:2011:452, T-289/09, r.o. 67 en 68 (*Omnicare Clinical Research*).

²³⁹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 13.

drankje, kan dus niet als normaal gebruik van het merk voor de kledingwaar worden aangemerkt. Tevens oordeelde het Hof dat wanneer reclameartikelen als beloning worden verstrekt voor de aankoop van andere waren en ter bevordering van de verkoop daarvan, het merk zijn commerciële bestaansreden verliest voor de promotieartikelen, hetgeen met zich meebrengt dat het niet als normaal gebruik op de markt voor waren in die klasse kan worden beschouwd.²⁴⁰

§ 2.4.2.6 Territoriaal gebruik

Het Hof heeft geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van het al dan niet normale gebruik.²⁴¹ De territoriale omvang is voornamelijk nader ingevuld in het Onel/Omel-arrest, met als procespartijen Leno Merken tegen Hagelkruis Beheer. Merken dienen gebruikt te worden in het geografisch gebied alwaar zij worden beschermd. Voor Uniemerken betreft dat de Europese Unie, voor nationale merken het grondgebied van de lidstaat, voor Benelux merken het territoire van Nederland, België en Luxemburg en voor internationale inschrijvingen de grondgebieden van het basisland en de aangewezen landen.²⁴² Het normale gebruik veronderstelt blijkens de jurisprudentie dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is.²⁴³ Immers, indien het merk courante waren respectievelijk diensten aanbiedt, welke bestemd zijn voor het grote publiek dat zich in de gehele Europese Unie bevindt, dan kan in een markt met meer dan 500 miljoen inwoners derhalve moeilijk worden volgehouden dat gebruik op een geografisch beperkt deel van de Europese Unie normaal gebruik betreft van het teken op een wijze waarbij in de Europese Unie marktaandeel worden behouden of verkregen voor de door dit merk aangeduide waren en/of diensten. In het licht van de globalisering van de handel kan een indicatie van de statutaire zetel van de houder van het merk niet worden aangemerkt als voldoende bewijs dat het gebruik heeft plaatsgevonden in dat specifieke land. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik, immers dit hangt af van alle relevante kenmerken van het merk.²⁴⁴

§ 2.4.2.7 Kwantitatief gebruik

Om de omvang van het merkgebruik al dan niet als normaal te kunnen kwalificeren, hangt onder meer af van de grootte van de potentiële markt, zowel in termen van aantallen als van frequentie en intensiteit, waarbij bovendien dient te worden aangetoond dat het merk op de markt van de aangeduide waren en diensten op normale wijze de herkenningfunctie van het merk bij het doelpubliek bewerkstelligt.²⁴⁵ De kwantitatieve omvang hangt onder meer af van het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld en de frequentie van deze handelingen.²⁴⁶ Er dient in ieder geval een daadwerkelijke afzet van substantiële hoeveelheden te worden aangetoond. Echter, het geringe aantal onder een merk verhandelde waren of diensten hoeven het normale gebruik niet per definitie in de weg te staan. Immers, deze kan gecompenseerd worden door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van het merk en omgekeerd.²⁴⁷ Bij de beoordeling van de kwantitatieve omvang van het gebruik dient tevens rekening te worden gehouden met wat in de betrokken branche

²⁴⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 14.

²⁴¹ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (*Onel/Omel*).

²⁴² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 19.

²⁴³ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (*Onel/Omel*).

²⁴⁴ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11, r.o. 55 (*Onel/Omel*).

²⁴⁵ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145, C-40-01, r.o. 39 (*Ansul/Ajax*); Hof van Beroep Brussel 12 oktober 2010, 2009/AR/2755 (*Appassionato Arte*).

²⁴⁶ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223, T-334/01 (*Hipoviton*).

²⁴⁷ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02, r.o. 42 e.v. (*Vitafruit*).

of sector als normaal wordt beschouwd. Ter illustratie: zo kan de verkoop van één cruiseschip waarschijnlijk al worden aangemerkt als normaal gebruik, terwijl dat voor de verkoop van een enkel potlood zeker niet op zal gaan. Afhankelijk van alle relevante omstandigheden is de kwantitatieve omvang niet op een abstracte wijze voor te schrijven. Tot slot beoogt het begrip normaal gebruik niet de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.²⁴⁸

§ 2.4.3 Tussenconclusie

Bij de beoordeling omtrent het normale gebruik dient rekening te worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden, zoals de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik, alsook de frequentie en de regelmaat daarvan. Hierbij wordt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren veronderstelt. De interpretatie met betrekking tot normaal gebruik is in de vorm van beginselen ingevuld door het HvJ, zijnde werkelijk en anders dan symbolisch gebruik, gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, gebruik op de betrokken markt, gebruik in relatie tot de waren en diensten, reële, commerciële exploitatie, territoriaal gebruik en kwantitatief gebruik.

²⁴⁸ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02 (*Vitafruit*).

§ 2.5 BEWIJS VAN GEBRUIK

In dit hoofdstuk zal het begrip bewijs van gebruik worden verhelderd. Immers, een concretisering hiervan is noodzakelijk voor de invulling en de begrijpelijkheid van het onderwerp van onderhavig praktijkonderzoek.

§ 2.5.1 *Het verzoek*

Ook hier geldt dat de beoordelende autoriteiten niet ambtshalve nagaan of het oudere merk al dan niet normaal gebruikt is. Een dergelijk onderzoek wordt dan ook slechts gelast indien de aanvrager dit expliciet verzoekt, hetgeen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig dient te zijn. Het desbetreffende verzoek kan betrekking hebben op alle of slechts een deel van de ingeroepen rechten en op alle dan wel een deel van de waren en/of diensten waarop de oppositie is gebaseerd, hetgeen aan de verweerder zelf is. Hierbij is het raadzaam een selectieve keuze te maken, omdat de tegenpartij (de opposant) slechts tot een betaling van kosten zal worden veroordeeld wanneer de oppositie ongegrond wordt bevonden ten aanzien van alle waren en diensten waartegen deze werd ingesteld. Wordt het oudere merk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, dan wordt, zoals reeds gezegd, het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.²⁴⁹

De aanvrager is niet gerechtigd de houders van niet-ingeschreven merken, andere in het economisch verkeer gebruikte tekens, oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen te verzoeken om bewijs van gebruik, omdat dit geen oudere merken betreffen zoals genoemd in artikel 8 lid 2 van de UMVo. Desalniettemin dienen de opposanten van dergelijke oudere rechten bewijs te leveren omtrent het gebruik in het economisch verkeer, hetgeen van meer dan alleen plaatselijke betekenis dient te zijn, dan wel de gerechtigheid van het houderschap op grond waarvan het recht wordt verschaft het gebruik van het jongere merk te verbieden. Kortom, bewijs van gebruik kan alleen worden verzocht wanneer het een ouder ingeroepen merk betreft, een merk welke bekendheid geniet dan wel een ouder algemeen bekend merk.

§ 2.5.2 *De gebruiksverplichting en de vijf jaren periode*

Om het aanleveren van bewijzen van gebruik kan pas verzocht worden na de zogenoemde respijtperiode, hetgeen inhoudt dat het merk in de eerste vijf jaar na de inschrijving daarvan niet hoeft aan te tonen dat het merk in die betreffende periode gebruikt is, om zich daarop desondanks te kunnen beroepen. Voordat de respijtperiode afloopt, is de formele inschrijving van het merk dus voldoende om een volledige bescherming erop te verkrijgen. Na voornoemde periode is het oudere recht echter wel gebruiksplichtig en kan de houder verzocht worden het gebruik van diens oudere merk voor de relevante waren en diensten aan te tonen, hetgeen een expliciet verzoek dient te betreffen afkomstig van de verweerder in de oppositieprocedure.²⁵⁰ Indien verweerder vraagt om bewijs van gebruik terwijl het ingeroepen recht nog niet gebruiksplichtig is, dan zal het Bureau een dergelijk verzoek ongegrond verklaren. Voornoemde geldt tevens wanneer de opposant desondanks gehoor heeft gegeven aan het verzoek en bewijzen van gebruik heeft ingediend. Dergelijke stukken zullen dan niet nader worden beoordeeld.

²⁴⁹ Artikel 11 lid 4 MRI.

²⁵⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 5; BBIE 2015 Richtlijnen oppositieprocedure, p. 68.

In een gevoerde oppositieprocedure bij het EUIPO dient de houder bewijs van gebruik aan te leveren voor het oudere ingeroepen recht voor de vijf jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag dan wel de prioriteitsdatum van het betwiste merk.²⁵¹ Voor gevoerde oppositieprocedures bij het BBIE geldt voorlopig nog dat de houder van het oudere ingeroepen recht bewijs dient aan te leveren omtrent het normale gebruik van het oudere merk in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van de aanvraag van het Benelux merk voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is.²⁵² Onder de NMRI zal de vijf jaren periode waarin het normale gebruik dient te worden aangetoond, na de implementatie, voortaan tevens worden berekend teruggaand vanaf de datum van de aanvraag dan wel de prioriteitsdatum van het betwiste merk en dus niet meer vanaf de publicatiedatum.²⁵³ In spoedinschrijvingen binnen de Benelux zal de termijn van vijf jaar echter berekend gaan worden met ingang van de datum waarop niet langer oppositie tegen het merk mogelijk dan wel lopende is.²⁵⁴ Het onderhavige praktijkonderzoek bevat voorts geen oppositiebeslissingen van het EUIPO waarbij de relevante bewijsperiode werd berekend vanaf de datum van aanvraag. Immers, deze regeling is dusdanig recent dat er ten tijde van het onderzoek nog geen uitspraken waren waarin geoordeeld werd tot normaal gebruik en de relevante periode niet meer vanaf de publicatiedatum werd berekend.

Als het opponerende merk niet korter dan vijf jaar is ingeschreven en daarmee dus onder het vereiste van gebruik valt, kan de daadwerkelijke periode waarvoor het gebruik dient te worden aangetoond eenvoudig worden terug berekend. Voorbeeld: als het bestreden Uniemark is aangevraagd op 30-11-2014 en het oudere ingeroepen merk is ingeschreven op 07-09-2002, dan dient de deposant het normale gebruik aan te tonen over de periode 30-11-2009 tot 30-11-2014. Zoals gezegd dient voor Benelux merken de berekening vooralsnog plaats te vinden op grond van de publicatiedatum van het betwiste merk.

§ 2.5.3 De geldige reden voor het niet-gebruiken

Indien er geen sprake is van gebruik van het oudere ingeroepen recht in de vijf jaren periode, dan dient de opposant een geldige reden aan te voeren voor dit niet-gebruik. Als geldige reden worden enkel omstandigheden aangemerkt welke zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en welke een belemmering vormen voor het gebruik daarvan. Hierbij kan gedacht worden aan invoerbeperkingen of andere overheidsmaatregelen op de door het merk beschermde producten.²⁵⁵ Door de aanwezigheid van een geldige reden voor het niet-gebruiken wordt de periode van vijf jaar onderbroken, hetgeen betekent dat de periode van het gerechtvaardigde niet-gebruik niet in aanmerking zal worden genomen bij de beoordeling van het merkgebruik gedurende de vijf jaren periode.

§ 2.5.4 De beoordeling

Het BBIE is bij de beoordeling niet gebonden aan uitspraken van andere instanties, zoals het EUIPO, in al dan niet gelijkwaardige zaken en dient een zelfstandige beslissing te nemen op basis van de in de Benelux geldende wetgeving en rechtspraak, alsmede de stellingen en stukken die partijen hebben ingediend.²⁵⁶ Het EUIPO is eveneens niet gebonden aan de bevindingen van nationale bureaus, zoals het BBIE, en rechtbanken in parallel procedures. Echter

²⁵¹ Artikel 15 lid 1 en 42 lid 2 UMVo.

²⁵² Artikel 2.16 lid 3 sub a en artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE en regel 1.17 lid 1 sub e jo. regel 1.29 lid 2 UR.

²⁵³ Artikel 44 NMRI.

²⁵⁴ Artikel 16.2 NMRI.

²⁵⁵ Artikel 19 lid 1 TRIP's-verdrag.

²⁵⁶ GEU 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47, T-353/04 (*Curon*).

dienen verwijzingen naar dergelijke beslissingen wel in aanmerking te worden genomen en kunnen zij eventueel van invloed zijn op de beslissing van het EUIPO. Het is aan de verwijzende rechter om te beoordelen of de voorwaarden zijn ingevuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.²⁵⁷ De beoordelings- en beslissingsbevoegdheid inzake de relevantie, het belang, de bewijskracht en de doeltreffendheid van het bewijs liggen bij de beoordelende autoriteit.²⁵⁸ Een verklaring van de verweerder waarin wordt geconcludeerd dat het normale gebruik al dan niet is bewezen, heeft dan ook geen invloed op de conclusie van het Bureau.

Wanneer de opposant geen dan wel duidelijk onvoldoende bewijzen van gebruik heeft ingeleverd voor het einde van de gestelde termijn, dan zal de oppositieprocedure om proceseconomische redenen onmiddellijk worden beëindigd.²⁵⁹ Hierbij is het vervolgens niet aan de beoordelende instantie om direct een beslissing te nemen over het al dan niet vervallen verklaren van het ingeroepen recht. Een dergelijke bevoegdheid is niet voorbehouden aan het BBIE, maar aan de rechter en wel aan het EUIPO, maar in een andere procedure.^{260, 261} Immers, de oppositieprocedure heeft slechts betrekking op het vraagstuk van de geldigheid van het jongere merk van de verweerder. Na indiening van de gebruiksbewijzen door de opposant krijgt de verweerder een periode van twee maanden om te reageren op deze bewijzen van gebruik van het ingeroepen recht. Wanneer verweerder hier echter niet nader op ingaat, zal de beoordelende autoriteit de stukken niet inhoudelijk beoordelen. De feiten waarop de wederpartij niet heeft gereageerd, zullen dan als niet betwist worden beschouwd, hetgeen impliceert dat partijen het er kennelijk over eens zijn dat het ingeroepen recht normaal gebruikt is.²⁶²

§ 2.5.5 De cumulatieve eisen

Zoals reeds gezegd, dient de opposant opgaven aan te leveren welke bestaan uit plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik teneinde normaal gebruik aan te kunnen tonen. De opposant is verplicht voornoemde vereisten aan te geven én te bewijzen. De toereikendheid van de verschillende relevante factoren dient te worden afgewogen met het oog op al het indiende bewijs. Zo moet voor alle ingediende materialen zorgvuldig worden bepaald of het daadwerkelijk gebruik weergeeft in de vijf jaren periode dan wel in het relevante grondgebied.²⁶³ Dientengevolge zullen de data en plaatsen op het ingediende bewijsmateriaal zorgvuldig worden bekeken. Hierna zullen de cumulatieve eisen afzonderlijk worden toegelicht, waarop tevens de interpretatiewijze met betrekking tot de onderzochte topics is afgestemd (zie *Begrippenlijst*).

§ 2.5.5.1 Plaats

Het Hof heeft overwogen dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend, van de bescherming die aan Uniemerken wordt verleend.²⁶⁴ Een Uniemerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk, waardoor redelijkerwijs kan worden verwacht dat

²⁵⁷ HvJ EG 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (*Onel/Omel*).

²⁵⁸ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 73.

²⁵⁹ Regel 20 lid 1 en artikel 22 lid 2 UGMVo en artikel 2.16 lid 3 BVIE.

²⁶⁰ Artikel 4.5 lid 3 BVIE.

²⁶¹ Artikel 56 lid 1 UMVo.

²⁶² Regel 1.25 sub d UR.

²⁶³ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 10.

²⁶⁴ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (*Onel/Omel*).

een Uniemerkt op een groter grondgebied dient te worden gebruikt, behoudens het (uitzonderlijke) geval dat de markt van de waren of diensten in kwestie in de praktijk territoriaal beperkt is. Voor het aantonen van normaal gebruik dient de opposant van het gebruiksplichtig ingeroepen Benelux recht aan te tonen dat dit ook daadwerkelijk in het Benelux gebied of in een (substantieel) deel daarvan is gebruikt. Echter, gebruik in één van de Benelux landen kan reeds voldoende zijn voor het normale gebruik van een Benelux merk, ook wanneer dit slechts gericht is op één bevolkingsgroep of regio binnen het territoire.²⁶⁵ Zo werd recent nog door de rechtbank Middelburg in de eerder besproken Wendy-zaak (zie **Figuur 8**) geoordeeld, dat de aanlevering van gebruiksbewijzen waaruit beperkt lokaal gebruik bleek, namelijk alleen te Goes, dit reeds voldoende was om van normaal gebruik te kunnen spreken. Meer geografische spreiding van het naamgebruik werd voor de buurtsnackbar dus niet noodzakelijk geacht om het merkrecht in stand te houden.²⁶⁶ Let wel, bij de beoordeling omtrent het normale gebruik zijn alle eerder besproken relevante feiten en omstandigheden meegewogen (zie § 2.4.2), hetgeen casuïstisch bepaald is.

Uniemerken dienen normaal gebruikt te zijn binnen de Europese Unie, alwaar het marktaandeel heeft behouden dan wel gepoogd te verkrijgen voor de door het desbetreffende merk aangeduide waren en/of diensten.²⁶⁷ Het Hof heeft bepaald dat gebruik van een toentertijd genoemd Gemeenschapsmerk binnen één lidstaat over het algemeen niet voldoende is voor normaal gebruik.²⁶⁸ De zinsnede ‘over het algemeen’ impliceert al dat hierop uitzonderingen bestaan. Zo kan gebruik in één van de grootste Europese landen onder uitzonderlijke omstandigheden toch als normaal worden aangemerkt. Gebruik in alle lidstaten is dus geen vereiste.²⁶⁹ Het HvJ heeft gesteld dat de nationale grenzen binnen de Europese Unie bij de beoordeling geen rol dienen te spelen en dat alle relevante omstandigheden van het geval in overweging dienen te worden genomen bij de vraag naar het al dan niet normale gebruik.²⁷⁰ In geval het gebruik zich uitsluitend concentreert op een relatief beperkt grondgebied (een kleine lidstaat of een klein deel van een lidstaat), kan in alle redelijkheid niet worden aangenomen dat dit voldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik van een Uniemerkt. Immers, uit de ratio van een Uniemerkt volgt dat er, anders dan bij nationale merken, op grotere schaal gezocht wordt naar afzet van de waren en diensten in kwestie. De drempel voor het aantonen van de territoriale omvang van het normale gebruik ligt dan ook in de regel hoger voor Uniemerken dan voor een nationaal merk, zoals het Benelux merk. Zoals reeds in § 2.4.2.6 is vermeld, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik, omdat dit altijd afhangt van alle relevante kenmerken van het merk.²⁷¹

§ 2.5.5.2 Duur

Gebruik respectievelijk niet-gebruik voor of na voornoemde vijf jaren periode is in het algemeen niet van belang. Bewijsmateriaal dat verwijst naar gebruik buiten dit kader zal dus worden genegeerd, tenzij het wordt beschouwd als toereikend indirect bewijs dat het ingeroepen recht normaal is gebruikt gedurende de relevante periode.²⁷² Zo kunnen de omstandigheden volgend op de relevante tijdsperiode een bevestiging opleveren dan wel bijdragen aan een betere beoordeling omtrent de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode, alsook van de werkelijke intenties

²⁶⁵ Cohen Jehoram 2009, p. 392.

²⁶⁶ De Volkskrant, volkskrant.nl (online).

²⁶⁷ Artikel 15 UMVo en artikel 10 MRI.

²⁶⁸ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (Onel/Omel).

²⁶⁹ Cohen Jehoram 2009, p. 461.

²⁷⁰ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (Onel/Omel).

²⁷¹ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11, r.o. 55 (Onel/Omel).

²⁷² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 25.

van de houder.²⁷³ Het relevante tijds kader heeft geen aaneengesloten periode te betreffen, hetgeen inhoudt dat het niet vereist is dat het gebruik continu is geweest over de volledige vijf jaren periode.²⁷⁴ Er bestaat dan ook geen minimale tijdsperiode om het gebruik van het handelsmerk als normaal te kunnen aanmerken, plaatsgevonden normaal gebruik aan het begin of einde van de periode is reeds voldoende.²⁷⁵

§ 2.5.5.3 Omvang

De vereiste drempel van normaal gebruik is in principe niet hoog, maar tevens niet op een abstracte wijze voor te schrijven (reeds besproken in § 2.4.2.7). Het Hof heeft hieromtrent bepaald dat de hoogte van de kwalitatieve drempel om te bepalen dat het gebruik al dan niet normaal is, afhankelijk is van de omstandigheden van elke zaak. De gerealiseerde omzet en het aantal verkochte waren of de aangeboden diensten dienen dan ook te worden beoordeeld in samenhang met andere relevante factoren, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productie- of marketingcapaciteit, dan wel de mate van productdiversificatie van de onderneming welke het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt.²⁷⁶ Dientengevolge is er geen objectieve de minimisregel om a priori een niveau van gebruik vast te stellen om het gebruik als normaal te kunnen bestempelen.²⁷⁷

De algemene regel luidt dat als er een echt commercieel doel is, zelfs minimaal gebruik van het handelsmerk voldoende kan zijn om normaal gebruik vast te stellen.²⁷⁸ Zo kan merkgebruik door een enkele klant, welke de waren van het merk importeert, voldoende zijn om tot normaal gebruik te concluderen indien voor de merkhouder dergelijke invoer werkelijk commercieel gerechtvaardigd is.²⁷⁹ Hierbij valt te denken aan het bouwen van een raffinaderij of het leveren van medische apparatuur ten behoeve van een superspecialisme.²⁸⁰ Echter, hoe kleiner de commerciële exploitatie hoe groter de noodzaak voor de opposant om extra gegevens aan te voeren teneinde eventuele twijfels omtrent het normale gebruik te doen weg nemen.²⁸¹ Hoewel er dus sprake dient te zijn van minimaal normaal gebruik, is de exacte hoogte hiervan slechts casuïstiek te bepalen.

§ 2.5.5.4 Wijze

Uit de wijze van het gebruik dient te volgen dat het merk is gebruikt voor de waren en/of diensten waarop het ingeroepen recht betrekking heeft en waarvoor het marktaandeel heeft behouden dan wel gepoogd te verkrijgen.²⁸² Bewijs omtrent het aangebrachte merk welke een duidelijk verwijzing bevat naar de specifieke producten en/of diensten kan als merkgebruik worden opgevat.²⁸³ Onder de wijze van het gebruik wordt ook bewijs met betrekking tot het afgebeelde merk in een op onderdelen afwijkende vorm aangemerkt, mits dit het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt. Het aangeleverde bewijsmateriaal kan tevens een indicatie vormen voor het feit dat de inspanningen van de merkhouder zijn gericht op het vinden of behouden van een afzet voor de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven, maar alleen als de inhoud van dergelijke publicaties op zich het

²⁷³ HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, C-259/02, r.o. 31 (*Laboratoire de la mer*).

²⁷⁴ GEU 16 december 2008, ECLI:EU:T:2008:577, T-86/07 (*Deitech*).

²⁷⁵ GEU 16 december 2008, ECLI:EU:T:2008:577, T-86/07 (*Deitech*).

²⁷⁶ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 27.

²⁷⁷ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 9.

²⁷⁸ GEU 23 september 2009, ECLI:EU:T:2009:354, T-409/07 (*Acopat*); GEU 2 februari 2012, ECLI:EU:T:2012:51, T-387/10 (*Arantax*).

²⁷⁹ HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, C-259/02, r.o. 50 (*Laboratoire de la mer*).

²⁸⁰ Cohen Jehoram 2009, p. 390.

²⁸¹ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223, T-334/01, r.o. 37 (*Hipoviton*).

²⁸² Artikel 15 UMVo en artikel 10 MRI.

²⁸³ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 12.

gebruik bevestigen van het teken voor de specifieke waren en/of diensten in kwestie.²⁸⁴ Tevens kunnen ook niet aanzienlijk beschouwde verkopen door het beoordelende Bureau worden beschouwd als gebruik waarbij objectief werd gestreefd naar het creëren en behouden van een afzetmarkt voor de relevante waren en/of diensten. In desbetreffend geval dienen de hoeveelheid verkopen, in relatie tot de periode en frequentie van het gebruik, niet zodanig laag te zijn dat de conclusie dient te worden getrokken dat het gebruik enkel symbolisch, minimaal dan wel theoretisch was, met als doel slechts de aan het merk verbonden rechten te behouden.

§ 2.5.6 De bewijsnormen

Het bewijs van gebruik dient aan de hand van bewijsmateriaal te worden aangetoond. De bewijzen dienen zoals hiervoor beschreven aanwijzingen te bevatten welke voldoen aan de cumulatieve eisen omtrent de plaats, duur, omvang en de wijze waarop gebruik is gemaakt van het oudere merk voor de waren en diensten in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie (BBIE) dan wel voorafgaand aan de datum van de aanvraag of de voorrangsdatum (EUIPO) van het betwiste merk waartegen de oppositie zich richt.^{285, 286} Het voldoen aan de cumulatieve eisen draagt bij aan solide en objectief bewijsmateriaal.

§ 2.5.6.1 Concreet en objectief bewijs

Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, evenwel moet aan de hand van concrete en objectieve gegevens een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt worden aangetoond.²⁸⁷ De aangedragen bewijzen dienen effectief en efficiënt gebruik te betreffen.²⁸⁸ Een zaak die aanvankelijk gerechtvaardigd voorkomt, is dus niet voldoende, hetgeen inhoudt dat zelfs houders van ogenschijnlijk bekende merken bewijsmaterialen behoren aan te leveren teneinde het normaal gebruik van diens oudere ingeroepen recht te bewijzen.²⁸⁹ De bewijskracht van het ingediende bewijsmateriaal hangt af van de mate van betrouwbaarheid. In het algemeen worden door derden of onafhankelijke bronnen vervaardigde materialen van een grotere bewijskracht geacht, dan die welke vervaardigd zijn door de houder of diens werknemers. Onder onafhankelijke bronnen worden deskundigen, beroepsorganisaties, kamers van koophandel, leveranciers, klanten of zakenpartners van de opposant geschaard.²⁹⁰ Bij de beoordeling van de bewijskracht van dergelijke stukken moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en de gene tot wie het is gericht. Voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt.²⁹¹

§ 2.5.6.2 Binnen de bewijsperiode gedateerd of daarop betrekking hebbend bewijs

In algemene zin kan worden opgemerkt dat het feit dat enkele stukken niet gedateerd zijn of buiten de relevante periode vallen, niet noodzakelijkerwijs met zich brengt dat deze buiten beschouwing moeten blijven. Immers, ook wanneer een stuk dateert van na een bepaalde datum kan het voorkomen dat daaruit conclusies kunnen worden getrokken over

²⁸⁴ GEU 5 oktober 2010, ECLI:EU:T:2010:424, T-92/09 (*Strategi*).

²⁸⁵ Regel 22 lid 3 UGMVo en regel 1.29 lid 2 UR.

²⁸⁶ Regel 22 lid 3 UGMVo en regel 1.29 lid 3 UR.

²⁸⁷ GEU 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316, T-39/01 (*Hiwatt*); GEU 6 oktober 2004, ECLI:EU:T:2004:292, T-356/02 (*Vitakraft*); GEU 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135, T-131/06 (*Sonia Sonia Rykiel*); GEU 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9, T-382/08 (*Vogue*).

²⁸⁸ GEU 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9, T-382/08, r.o. 22 (*Vogue*).

²⁸⁹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 9.

²⁹⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 70.

²⁹¹ GEU 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200, T-303/03 (*Salvita*).

een situatie die zich voor deze datum voordeed.²⁹² Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot een betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het betrokken merk in de relevante periode.²⁹³ Bovendien kunnen deze stukken de andere bewijselementen die werden aangevoerd, ondersteunen.²⁹⁴ Echter, als zelfstandig bewijs, hetgeen wil zeggen zonder aanvullende informatie of andere ondersteunende gegevens, kunnen dergelijke stukken niet als zodanig de conclusie van normaal gebruik van het merk rechtvaardigen.

§ 2.5.6.3 *Begrijpelijk en overzichtelijk bewijs*

Het bewijsmateriaal dient zodanig duidelijk en nauwkeurig te zijn dat de andere partij haar recht op verweer kan uitoefenen en de beoordelende autoriteit het onderzoek kan uitvoeren zonder informatie uit andere bronnen te hoeven raadplegen. De verantwoordelijkheid voor een ordelijke bewijsvoering ligt bij de opposant zelf.²⁹⁵ Niet overzichtelijk aangedragen materiaal zal mogelijk niet in aanmerking worden genomen. Het oordeel omtrent de geschiktheid van de door de opposant aangeleverde bewijsstukken is aan de beoordelende autoriteiten, waarbij onder meer wordt gekeken naar de reden van indiening en of de stukken voldoende begrijpelijk zijn.²⁹⁶ Het bewijs wordt in aanmerking genomen indien deze naar hun aard als zodanig herkenbaar zijn.

§ 2.5.7 *Gebruiksbewijzen*

De gebruiksbewijzen bestaan in beginsel alleen uit de overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen. Bij voorkeur beperken de bewijzen zich tot papieren materiaal, waarbij onder meer te denken valt aan verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en (schriftelijke) verklaringen welke onder ede of belofte zijn afgelegd.²⁹⁷ Daarnaast zijn marktonderzoeken en de opname van het merk in lijsten en uitgaven van organisaties voor het desbetreffende vakgebied toegestaan als bewijsmateriaal. De bewijzen kunnen tevens worden aangedragen op digitale dragers, zoals Cd-rom's en DVD's, waarvan echter wel een tweede exemplaar dient te worden verstrekt voor de andere partij.^{298, 299} Indien de opposant bewijsmateriaal in de vorm van objecten wenst in te dienen, zoals monsters of verpakkingen, wordt er echter aanbevolen slechts een foto van dergelijke bewijzen in te zenden.³⁰⁰ Informatieverstrekking omtrent de distributie zal worden aangemerkt als relevant bewijsmiddel.³⁰¹ Distributie is namelijk een methode voor de bedrijfsorganisatie die vaak voorkomt in het economisch verkeer en waarmee zowel intern als extern gebruik van het merk wordt geïmpliceerd.³⁰² Onder direct bewijsmateriaal kunnen onder meer data en plaatsen op catalogi, orders, facturen en postorderverkoop worden geschaard.³⁰³ Handgeschreven data worden niet als objectief bewijsmateriaal aangemerkt. Aangedragen bewijsmateriaal omtrent het aandeel in de relevante markt, de invoer van de relevante waren, levering van de benodigde grondstoffen of verpakkingen en de vervaldatum van de waar worden aangemerkt als indirect bewijsmateriaal, hetgeen inhoudt dat ze op zichzelf staand niet voldoende bewijs op leveren om te kunnen oordelen tot werkelijk gebruik.³⁰⁴ Dergelijke bewijzen kunnen

²⁹² HvJ EG 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420, C-488/06 (*Limpio*).

²⁹³ HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, C-259/02 (*Laboratoire de la mer*).

²⁹⁴ GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02 (*Vitafruit*).

²⁹⁵ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 66.

²⁹⁶ Regel 1.24 UR.

²⁹⁷ Regel 22 lid 4 UGMVo en regel 1.29 lid 3 UR.

²⁹⁸ BBIE 2015 Richtlijnen oppositieprocedure, p. 70.

²⁹⁹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 67.

³⁰⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 67.

³⁰¹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 13.

³⁰² GEU 17 februari 2011, ECLI:EU:T:2011:47, T-324/09 (*Friboi*).

³⁰³ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 10.

³⁰⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 10.

echter een beslissende rol spelen in de algemene beoordeling van het ingediende bewijsmateriaal. Enkel aangedragen bewijsmateriaal in de vorm van catalogi wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen beschouwd als toereikend bewijs van niet-verwaarloosbare omvang van het gebruik.³⁰⁵ Het aangebrachte merk op verpakkingen, labels, catalogi, reclamemateriaal en facturen wordt als bewijsmateriaal bestempeld, waarbij de aanduiding van de bedrijfsnaam bovenaan orderformulieren en facturen echter wel een duidelijke verwijzing dient te bevatten naar de specifieke producten respectievelijk diensten.^{306, 307}

Voor het bewijs van gebruik geldt evenwel dat er een duidelijk verband dient te kunnen worden gelegd tussen het gebruik van het merk en de relevante waren en diensten.³⁰⁸ Het weergeven van merken op waren en/of verpakkingen is niet de enige methode om gebruik in relatie tot waren aan te kunnen tonen. Het is namelijk voldoende als er wordt onderbouwd dat het merk wordt gebruikt in relatie tot de waren of diensten, hetgeen aan de hand van brochures, flyers, stickers, borden op verkoopplaatsen, e.d. kan worden bewezen.³⁰⁹ Indien de verkoop van de waren slechts via postorderverkoop of het internet plaatsvindt, wordt het merk mogelijk niet op de waren of verpakkingen daarvan afgedrukt. In een dergelijk geval kan gebruik op (internet)pagina's, alwaar de waren worden gepresenteerd, ter staving worden aangeleverd. Tot slot kan gebruik in reclame-uitingen en advertenties worden aangemerkt als normaal gebruik, indien de hoeveelheid reclame voldoende is om als zodanig te worden beschouwd en er een relatie is vast te stellen tussen het merk en de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.³¹⁰ In voornoemde context is het voornamelijk van belang dat het aangeleverde bewijsmateriaal een duidelijke indicatie geeft van de omvang van het gebruik, waarbij bedoeld wordt op de hoeveelheid en de periode van distributie van reclamemateriaal.³¹¹ Tevens zal het gebruik van (een onderdeel van) de domeinnaam waarop de waren of diensten worden weergegeven, worden aangemerkt als bewijsvoering.³¹² Merken die zijn ingeschreven voor diensten kunnen het normale gebruik aantonen indien er voldoende sprake is van merkgebruik op zakelijk briefpapier, in advertenties of op andere directe dan wel indirecte manieren welke gerelateerd zijn aan de diensten.³¹³

Het gebruik van het merk op internet kan tevens als normaal gebruik worden aangemerkt. De norm die wordt toegepast bij de beoordeling van bewijsmateriaal in de vorm van internetafdrukken is gelijk aan die van andere vormen van bewijsmateriaal.³¹⁴ Met de aanwezigheid van het handelsmerk op een website kan de aard van het gebruik worden aangetoond, dan wel het bewijs worden geleverd dat de waren of diensten op de markt worden aangeboden.³¹⁵ Opzichzelfstaand is de aanwezigheid echter niet afdoende, tenzij de plaats, tijd en omvang van het gebruik wordt aangegeven op de website dan wel dat vorenstaande informatie op een andere wijze wordt verstrekt.³¹⁶ Het gebruik op internet kan onder meer bewezen worden aan de hand van informatie omtrent het daadwerkelijk gebruik van de internetpagina door potentiële en relevante klanten, zoals bezoekers hits, websiteorders van de relevante waren of diensten en de landen van waaruit de website is geopend.³¹⁷

³⁰⁵ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 14.

³⁰⁶ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 11.

³⁰⁷ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 12.

³⁰⁸ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 11.

³⁰⁹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 14.

³¹⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 15.

³¹¹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 16.

³¹² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 12.

³¹³ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 15.

³¹⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 17.

³¹⁵ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 17.

³¹⁶ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 17.

³¹⁷ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 17.

Het internetverkoop kan onder meer bewezen worden aan de hand van facturen, omzet en belastingdocumenten.³¹⁸ Opgeslagen gegevens bij het beheer van een bedrijfswebsite of in onlinedatabases kunnen dus als zeer nuttig bewijsmateriaal worden gebruikt. Immers, elektronisch bewijsmateriaal kan dienen als wettelijk betaalmiddel, orders, bevestigingen, registraties van veilige transacties, etc.³¹⁹ Echter, vanwege de aard van het internet kan de vaststelling van de daadwerkelijke datum waarop de informatie ter beschikking werd gesteld voor het publiek soms lastig zijn. In deze context wordt de datum van het gebruik op internet met name als betrouwbaar aangemerkt, indien er op de website een tijdstempel aanwezig is voor elke invoer dan wel een historie van de wijzigingen die zijn aangebracht in een bestand of op de webpagina.³²⁰ Daarnaast maken toegekende indexeringsdata door zoekmachines een webpagina betrouwbaar en worden tot slot schermafbeeldingen welke een datum bevatten als betrouwbaar gebruik op internet aangemerkt.³²¹

Tot slot kan de omvang van de reële, commerciële exploitatie worden bewezen door de aanlevering van bewijzen omtrent de omzetcijfers en het tonen van inzicht in de verkoopcijfers.³²² Uit het ingediende materiaal dient de beoordelende autoriteit te kunnen opmaken dat de merkhouders serieus heeft geprobeerd een commerciële positie te verkrijgen op de relevante markt. Echter, dit veronderstelt niet dat de opposant diens totale hoeveelheid aan verkoop of de volledige omzetcijfers openbaar hoeft te maken.³²³ Uit een lage omzet dan wel een laag verkoopcijfer, hetgeen dient te zijn uitgedrukt in absolute cijfers, van een waar welke qua prijs behoort tot de middenklasse of de goedkope producten, kan worden geconcludeerd dat het betrokken merk niet normaal is gebruikt. Met betrekking tot dure waren of exclusieve afzetmarkten kunnen dergelijke lage omzetcijfers echter wel voldoende zijn om tot normaal merkgebruik te kunnen concluderen.³²⁴

§ 2.5.8 Informatie met een vertrouwelijk karakter

Documenten kunnen slechts geheim worden gehouden voor derden welke inzage in het dossier verlangen.³²⁵ In geen geval kunnen documenten geheim worden gehouden voor de andere partij in een procedure inter partes.³²⁶ Immers, elke partij moet gedurende de oppositieprocedure het recht hebben om zichzelf te verdedigen, hetgeen inhoudt dat zij volledige toegang moet hebben tot het totale door de andere partij ingediende materiaal. Dientengevolge is de beoordelende autoriteit dan ook verplicht al het ontvangen materiaal aan de andere partij te doen toekomen. Indien desondanks documenten worden ontvangen met het verzoek deze inter partes geheim te houden, zal aan de afzender worden medegedeeld dat voornoemde verzoek niet kan worden gehonoreerd indien de afzender verlangt de bewijsstukken te laten deelnemen in de procedure. Vervolgens wordt de keuze aan voornoemde partij voorgelegd de documenten openbaar te maken en daarmee te laten meetellen in de oppositie dan wel de intrekking daarvan. Indien de vertrouwelijkheid wordt bevestigd, worden de documenten niet in aanmerking genomen. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt, zullen de desbetreffende documenten tevens niet in aanmerking worden genomen.³²⁷ Echter, indien de aangeleverde bewijzen van gebruik vertrouwelijke bedrijfsgegevens bevatten, kan het Bureau bij diens beoordeling

³¹⁸ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 18.

³¹⁹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 18.

³²⁰ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 18.

³²¹ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 18.

³²² EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 26.

³²³ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 26.

³²⁴ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 6: Bewijs van gebruik, p. 27.

³²⁵ Artikel 88 lid 4 UMVo.

³²⁶ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 53.

³²⁷ EUIPO 2014 Richtlijn Afdeling 1: Procedurele kwesties, p. 54.

tegemoet komen aan de opposant door te verwijzen naar de desbetreffende gegevens op een algemene manier, zonder daarbij concrete informatie te verstrekken.³²⁸ Zo kunnen de ingediende bewijzen van gebruik beoordeeld worden door slechts een indicatie te geven van de duur, de omvang en het territorium. Immers, voor de beoordeling is het hoofdzakelijk van belang dat de beslissing weerspiegelt dat de relevante bedrijfsgegevens zijn beoordeeld en getoetst in relatie tot het soort goederen en diensten in kwestie en de kenmerken van de relevante markt.³²⁹ Echter, slechts concluderen dat er is voldaan aan de relevante factoren omtrent tijd, plaats, omvang en wijze van het gebruik is niet voldoende voor de ondersteuning van de definitieve conclusie omtrent het vraagstuk naar het normale gebruik.

§ 2.5.9 Tussenconclusie

Het merkenrecht op zowel Benelux als Europees niveau verplicht de houder van een ingeschreven merk ertoe om dit normaal te gebruiken, teneinde merkbescherming te behouden. Voor het aantonen van normaal gebruik dient de verweerder een expliciet verzoek hiernaar te doen, welke enkel wordt gehonoreerd indien het ingeroepen recht gebruiksplichtig kan worden geacht. Het gebruik dient aan de hand van bewijsmateriaal te worden aangetoond, welke voldoen aan de cumulatieve eisen omtrent de plaats, duur, omvang en de wijze waarop gebruik is gemaakt van het oudere merk. Hierbij is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk. Er bestaat tevens geen minimale tijdsperiode om het gebruik van het handelsmerk als normaal te kunnen aanmerken. Daarnaast is er geen objectieve de minimisregel om a priori een niveau van gebruik vast te stellen om de omvang van het gebruik als normaal te kunnen bestempelen. Uit de wijze van het gebruik dient voorts te volgen dat het merk is gebruikt voor de waren en/of diensten waarop het ingeroepen recht betrekking heeft. De bewijskracht van het ingediende bewijsmateriaal hangt af van de mate van betrouwbaarheid en beperkt zich bij voorkeur tot papieren materiaal. Het aangeleverde bewijs dient concreet en objectief te zijn, binnen de bewijsperiode gedateerd of aldaar betrekking hebbend op en begrijpelijk en overzichtelijk zijn. In geen geval kunnen aangeleverde gebruiksbewijzen geheim worden gehouden voor de wederpartij.

³²⁸ EUIPO 2017 Guidelines Section 6: Proof of use, p.76.

³²⁹ EUIPO 2017 Guidelines Section 6: Proof of use, p.76.

3. RESULTATEN

§ 3.1 Inleiding & leeswijzer

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderhavige onderzoek worden besproken. In het eerste hoofdstuk Inleiding is onder het kopje 1.4 Onderzoeksmethode reeds uitgelegd hoe het onderhavige praktijkonderzoek naar de gebruiksbewijzen is vormgegeven en heeft plaatsgevonden. Alhier zal daarom enkel kort worden ingegaan op de wijze waarop de bijlagen met betrekking tot het onderhavige onderzoek dienen te worden gelezen en hoe dit hoofdstuk voorts is opgebouwd.

In de clusteranalyses (BBIE: *Bijlage 19*, EUIPO: *Bijlage 36*) zijn de typen bewijsmiddelen in alfabetische volgorde opgenomen in de linker kolom. In de middelste kolom worden soorten bewijsmiddelen aangegeven welke zijn aangeleverd en onder de desbetreffende categorie zijn geschaard. In de rechter kolom is per zaak opgenomen welke aangeleverde bewijzen onder het type bewijsmiddel zijn geclusterd. In de onderzoekstabellen (BBIE: *Bijlage 20*, EUIPO: *Bijlage 37*) zijn vervolgens per zaak de typen bewijsmiddelen in alfabetische volgorde opgenomen. Per type bewijsmiddel is hierbij in kaart gebracht voor welke cumulatieve waarde(n) het, blijkens de interpretatie van het beoordelende Bureau (BBIE: *Bijlagen 4 tot 18*, EUIPO: *Bijlagen 22 tot 35*), bewijs van gebruik verstrekte. Hierna worden de resultaten van het BBIE en het EUIPO per type bewijsmiddel besproken, waarbij de verschillen respectievelijk overeenkomsten van de beoordelingswijze aanbod komen. Bij de resultatenbespreking zullen de typen bewijsmiddelen (zie *Begrippenlijst* voor de interpretatiewijze) naar relevantie worden behandeld. Deze waardering is afhankelijk van het aantal keer dat het desbetreffende bewijsmiddel, ongeacht door welke instantie, is aangemerkt als bewijs van gebruik. De bewijskracht van het gebruiksbewijs hangt af van het aantal cumulatieve eisen (zie *Begrippenlijst* voor de interpretatiewijze) waarvoor het de aanwezigheid aantoont:

- Bewijs van gebruik voor (drie tot) vier cumulatieve waarden wordt van hoge waarde geacht.
- Bewijs van gebruik voor (twee tot) drie cumulatieve waarden wordt van redelijke waarde geacht.
- Bewijs van gebruik voor (één tot) twee cumulatieve waarden wordt van matige waarde geacht.
- Bewijs van gebruik voor (geen tot) één cumulatieve waarde wordt van lage waarde geacht.

§ 3.2 Resultaten

Facturen

Facturen betroffen bestelbonnen, aankoopbewijzen, verkoopbewijzen en nota's.³³⁰ Facturen zijn door het BBIE in alle tien de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van drie dan wel vier cumulaties toonde.³³¹ Facturen zijn door het EUIPO in alle veertien onderzochte opposities aangeleverd en aangemerkt als bewijs van gebruik voor nagenoeg alle cumulaties.³³² Derhalve lijkt het aannemelijk dat facturen een gebruikelijk en deugdelijk bewijstype betreffen ter staving van het normale gebruik. Zowel bij het BBIE als het EUIPO lijken facturen dus in hoge mate bij te dragen aan het normale gebruik.

³³⁰ Zie facturen in bijlage 19 en 36.

³³¹ Bijlage 20: oppositiezaken 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14 en 15.

³³² Bijlage 37: oppositiezaken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

Reclamemateriaal

Reclamematerialen betroffen reclamecampagnes, mailing campagnes, advertenties, reclamefoto's, advertentie-affiches, flyers, promotie brochures en promotieartikelen.³³³ Reclamemateriaal is door het BBIE in acht van de elf gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³³⁴ Reclamemateriaal is door het EUIPO in alle elf de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij zij het in een gelijk aantal gevallen aannam voor één, twee dan wel drie cumulatieve eisen.³³⁵ Voornoemde wijst erop dat reclamemateriaal vaak ter staving van het normale gebruik wordt aangeleverd, maar bij het BBIE in weinig mate lijkt bij te dragen aan het tonen van normale gebruik en bij het EUIPO van verschillende bewijskracht wordt geacht, uiteenlopend van in lage tot redelijke mate.

Informatieve uitgaven

Informatieve uitgaven betroffen brochures, Wikipedia uittreksels, informatieve publicaties, informatieve artikelen, krantenartikelen, uitleg, nieuwsberichten, bijsluiters en nieuwsbrieven.³³⁶ Informatieve uitgaven zijn door het BBIE in tien van de twaalf gevallen waarin het aangeleverd werd, aangemerkt als bewijs van gebruik voor over het algemeen twee respectievelijk drie cumulatieve eisen.³³⁷ Informatieve uitgaven zijn door het EUIPO in zeven van de acht zaken aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het over het algemeen de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³³⁸ Uit voornoemde is af te leiden dat informatieve uitgaven veelal worden aangeleverd teneinde normaal gebruik aan te tonen, waarbij het BBIE het bewijstype van een redelijke bewijskracht lijkt te achten, terwijl het EUIPO het voornamelijk lijkt aan te merken als een bewijstype met een lage bewijskracht.

Catalogi

Catalogi betroffen productcatalogi en prijslijsten.³³⁹ Catalogi zijn door het BBIE in vijf van de zes gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van één dan wel twee cumulatieve eisen toonde.³⁴⁰ Catalogi zijn door het EUIPO in alle zeven de gevallen aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het in het algemeen de aanwezigheid van drie of vier cumulatieve eisen toonde.³⁴¹ Het bewijstype wordt geregeld ingediend ter staving van het normale gebruik, waarbij het BBIE catalogi van een lage waarde lijkt te achten, waar het EUIPO de bewijskracht vermoedelijk hoog acht.

Verkoopcijfers

Verkoopcijfers betroffen omzet- en afzetcijfers.³⁴² Verkoopcijfers zijn door het BBIE in drie van de vier gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het globaal de aanwezigheid van alle cumulatieve eisen toonde.³⁴³ Verkoopcijfers zijn door het EUIPO in alle zeven de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het in het algemeen de aanwezigheid voor alle cumulatieve eisen toonde.³⁴⁴ Beide instanties lijken aan verkoopcijfers dus een hoge bewijskracht toe te kennen.

³³³ Zie reclamemateriaal in bijlage 19 en 36.

³³⁴ Bijlage 20: oppositiezaken 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 en 14.

³³⁵ Bijlage 37: oppositiezaken 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14.

³³⁶ Zie informatieve uitgaven in bijlage 19 en 36.

³³⁷ Bijlage 20: oppositiezaken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 en 15.

³³⁸ Bijlage 37: oppositiezaken 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12 en 13.

³³⁹ Zie catalogi in bijlage 19 en 36.

³⁴⁰ Bijlage 20: oppositiezaken 3, 4, 6, 7, 8 en 14.

³⁴¹ Bijlage 37: oppositiezaken 4, 6, 7, 8, 10, 12 en 14.

³⁴² Zie omzetcijfers in bijlage 19 en 36.

³⁴³ Bijlage 20: oppositiezaken 1, 6, 14 en 15.

³⁴⁴ Bijlage 37: oppositiezaken 1, 3, 5, 9, 11, 12 en 13.

Informatieve gegevens

Informatieve gegevens zijn door het BBIE in alle zes de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het globaal de aanwezigheid van één dan wel twee cumulatieve eisen toonde.³⁴⁵ Informatieve gegevens zijn door het EUIPO in twee van de vier gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik voor één dan wel twee cumulatieve eisen.³⁴⁶ Voornoemde suggereert dat zowel bij het BBIE als het EUIPO informatieve gegevens slechts in lage mate lijken bij te dragen aan het normale gebruik.

Website varia

Website varia betroffen accounts, webpagina's, websitelinks en webshops.³⁴⁷ Website varia zijn door het BBIE in zes van de negen gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het over het algemeen de aanwezigheid van twee cumulatieve eisen toonde.³⁴⁸ Website varia zijn in vier van de acht gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik door het EUIPO, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van twee cumulatieve eisen toonde.³⁴⁹ Beide instanties lijken de bewijskracht van website varia dus matig te achten bij diens oordeel omtrent normaal gebruik.

Media

Media betroffen Sociaal Media, persberichten, mediabestanden, interviews, radio-opnames, apps, programma's, sponsormededelingen, amusement publicaties en blogs.³⁵⁰ Media is in vijf van de zeven gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik door het BBIE, waarbij het over het algemeen de aanwezigheid van drie cumulatieve eisen toonde.³⁵¹ Media is door het EUIPO in alle drie de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van één dan wel twee cumulatieve eisen toonde.³⁵² Waar het BBIE aan media dus aan redelijke bewijskracht lijkt toe te kennen, lijkt het EUIPO het bewijstype van een lage bewijskracht te achten.

Grafisch werk

Grafisch werken betroffen afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en foto's.³⁵³ Grafisch werk is door het BBIE in drie van de zes gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het globaal de aanwezigheid van één respectievelijk twee cumulatieve eisen toonde.³⁵⁴ Grafische werk is door het EUIPO in vijf van de zes gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van één dan wel twee cumulatieve eisen toonde.³⁵⁵ Beide instanties lijken de bewijskracht van grafisch werk dus van matig waarde te achten.

³⁴⁵ Bijlage 20: oppositiezaken 5, 6, 11, 12, 13 en 15.

³⁴⁶ Bijlage 37: oppositiezaken 4, 7, 12 en 13.

³⁴⁷ Zie website varia in bijlage 19 en 36.

³⁴⁸ Bijlage 20: oppositiezaken 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

³⁴⁹ Bijlage 37: oppositiezaken 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13.

³⁵⁰ Zie media in bijlage 19 en 36.

³⁵¹ Bijlage 20: oppositiezaken 1, 2, 4, 5, 8, 12 en 13.

³⁵² Bijlage 37: oppositiezaken 2, 4 en 8.

³⁵³ Zie grafisch werk in bijlage 19 en 36.

³⁵⁴ Bijlage 20: oppositiezaken 4, 6, 8, 12, 13 en 14.

³⁵⁵ Bijlage 37: oppositiezaken 2, 3, 4, 10, 12 en 13.

Schriftelijke verklaring

Schriftelijke verklaringen betroffen beëdigde verklaringen en notariële verklaringen.³⁵⁶ Schriftelijke verklaringen zijn door het BBIE in twee van de vier gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³⁵⁷ Schriftelijke verklaringen zijn door het EUIPO in vijf van de zes gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³⁵⁸ Beide instanties lijken aan schriftelijke verklaringen dus een lage bewijskracht toe te kennen.

Websitedata

Websitedata betrof web traffic, historie en WayBack-overzichten.³⁵⁹ Websitedata is door het BBIE in vier van de vijf gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³⁶⁰ Websitedata is door het EUIPO in alle twee de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van één respectievelijk twee cumulatieve eisen toonde.³⁶¹ Voor websitedata lijken beide instanties de bewijskracht voorts laag te achten.

Object

Objecten betroffen productverpakkingen, etiketten, labels en de in het economisch verkeer aangeboden waren onder het ingeroepen recht.³⁶² Objecten zijn bij het BBIE in drie van de vier gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid toonde voor één cumulatieve eis.³⁶³ Objecten zijn in vier van de zes gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik door het EUIPO, waarbij het voornamelijk de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³⁶⁴ Voornoemde lijkt aannemelijk te maken dat zowel het BBIE als het EUIPO de bewijskracht van dit bewijstype laag achten.

Jaarverslag

Jaarverslagen zijn in alle twee de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik door het BBIE, waarbij het de aanwezigheid van twee tot vier cumulatieve eisen toonde.³⁶⁵ Bij het EUIPO is eenmalig een jaarverslag ter staving van het normale gebruik aangeleverd en tevens aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid toonde van alle cumulatieve eisen.³⁶⁶ Zowel het BBIE als het EUIPO lijken het bewijs derhalve van hoge waarde te kunnen schatten.

Contractuele overeenkomst

Contractuele overeenkomsten betroffen contracten met de daarin opgenomen algemene voorwaarden.³⁶⁷ Contractuele overeenkomsten zijn door het BBIE in alle twee de zaken van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³⁶⁸ Bij het EUIPO werd eenmalig een

³⁵⁶ Zie schriftelijke verklaring in bijlage 19 en 36.

³⁵⁷ Bijlage 20: oppositiezaken 6, 12, 13 en 14.

³⁵⁸ Bijlage 37: oppositiezaken 1, 3, 5, 7, 10 en 11.

³⁵⁹ Zie websitedata in bijlage 19 en 36.

³⁶⁰ Bijlage 20: oppositiezaken 1, 2, 9, 12 en 13.

³⁶¹ Bijlage 37: oppositiezaken 4 en 8.

³⁶² Zie objecten in bijlage 19 en 36.

³⁶³ Bijlage 20: oppositiezaken 3, 10, 14 en 15.

³⁶⁴ Bijlage 37: oppositiezaken 1, 5, 6, 7, 8, 12.

³⁶⁵ Bijlage 20: oppositiezaken 2 en 11.

³⁶⁶ Bijlage 37: oppositiezaak 7.

³⁶⁷ Zie contractuele overeenkomsten in bijlage 19 en 36.

³⁶⁸ Bijlage 20: oppositiezaken 2 en 11.

contractuele overeenkomst aangeleverd en mede aangemerkt als bewijs van gebruik van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van twee cumulatieve eisen toonde.³⁶⁹ Beide instanties lijken de aanlevering van contractuele overeenkomsten van een lage waarde te beoordelen qua bewijskracht.

Presentatie

Presentaties werden door het BBIE in alle twee de gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid toonde van één cumulatieve eis.³⁷⁰ Bij het EUIPO werd eenmalig een presentatie ingediend en aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid van één cumulatieve eis toonde.³⁷¹ Presentaties lijken dus door bij zowel het BBIE als het EUIPO in lage mate bij te dragen aan het normale gebruik.

Juridisch dictum

Juridische dicta betroffen uitspraken van gerechten en van het BBIE, EUIPO dan wel WIPO.³⁷² Juridische dicta is door het BBIE slechts eenmaal van de drie gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik voor één cumulatieve eis.³⁷³ Eenmalig werd een juridisch dictum ook aangeleverd bij het EUIPO en daarbij tevens aangemerkt als bewijs van gebruik voor één cumulatieve eis.³⁷⁴ Juridische dicta lijken dus in weinig mate bij te dragen aan het normale gebruik blijkens het BBIE en het EUIPO.

Waardering

Waarderingen werden in geen van de twee gevallen aangemerkt als bewijs van gebruik en droegen derhalve niet bij aan het normale gebruik blijkens het BBIE.³⁷⁵ Waarderingen zijn door het EUIPO in één van de twee gevallen van aanlevering aangemerkt als bewijs van gebruik, waarbij het de aanwezigheid toonde voor twee cumulatieve eisen.³⁷⁶ Voorts lijkt enkel het EUIPO dit type bewijsmiddel aan te merken als normaal gebruik, waarbij de bewijskracht laag lijkt te worden geschat.

Uittreksel KvK

Eén enkele keer werd een uittreksel van de Kamer van Koophandel overlegt aan het BBIE, welke niet door haar werd aangemerkt als bewijs van gebruik.³⁷⁷

Overig

Onder overig bewijsmateriaal werden niet nader te definiëren bewijsstukken geplaatst, zoals een inschrijfformulier, verzoeken en nagenoeg onduidelijke data, welke in twee zaken werden aangeleverd bij het EUIPO.³⁷⁸ Slechts in een zaak werd het aangemerkt als bewijs van gebruik voor één cumulatieve eis. Het overige bewijsmateriaal lijkt dan ook in verwaarloosbare mate bij te dragen aan het normale gebruik bij het EUIPO.

³⁶⁹ Bijlage 37: oppositiezaak 11.

³⁷⁰ Bijlage 20: oppositiezaken 2 en 10.

³⁷¹ Bijlage 37: oppositiezaak 12.

³⁷² Zie juridisch dictum in bijlage 19 en 36.

³⁷³ Bijlage 20: oppositiezaken 2, 12 en 13.

³⁷⁴ Bijlage 37: oppositiezaak 3.

³⁷⁵ Bijlage 20: oppositiezaken 1 en 4.

³⁷⁶ Bijlage 37: oppositiezaken 1 en 2.

³⁷⁷ Bijlage 20: oppositiezaak 2.

³⁷⁸ Bijlage 37: oppositiezaken 11 en 12.

§ 3.3 Deelconclusie

Beide beoordelende instanties lijken nagenoeg dezelfde bewijzen van gebruik te betrekken bij diens oordeel omtrent het normale gebruik, zijnde catalogi, contractuele overeenkomsten, facturen, grafische werken, informatieve gegevens, informatieve uitgaven, jaarverslagen, juridisch dicta, media, objecten, presentaties, reclamemateriaal, schriftelijke verklaringen, verkoopcijfers, websitedata en website varia. Enkel waarderings heeft het BBIE in de onderzochte zaken geenmaal aangemerkt als bewijs van gebruik, waar het EUIPO dat wel heeft gedaan, maar derhalve van een lage bewijskracht lijkt te achten. Daarbij lijken zowel het BBIE als het EUIPO de meeste bewijskracht toe te kennen aan facturen, omdat deze in alle gevallen van aanlevering inhoudelijk met het oog op de cumulatieve eisen verreweg het meeste gebruik aantoonde ten opzichte van het overige materiaal. Tevens lijken beide Bureaus verkoopcijfers en jaarverslagen aan te merken als belangrijk gebruiksbewijs teneinde tot normaal gebruik te kunnen concluderen. Het EUIPO lijkt echter de bewijskracht van catalogi hoog te achten, waar het BBIE aan dit bewijstype slechts een lage bewijskracht lijkt toe te kennen. Het BBIE lijkt daarentegen media en informatieve uitgaven aan te merken als waardevolle gebruiksbewijzen van redelijke waarde, terwijl het EUIPO dergelijke bewijzen matig respectievelijk laag lijkt te achten qua bewijskracht. Andersom lijkt het EUIPO reclamemateriaal in bepaalde gevallen van een redelijke bewijskracht te achten, waar het BBIE dit lijkt af te doen als een bewijstype met weinig bewijskracht. Voorts lijken beiden website varia en grafisch werken van een matige toevoeging te achten ter staving van het normale gebruik. Tot slot lijken zowel het BBIE als het EUIPO de aanlevering van informatieve gegevens, schriftelijke verklaringen, websitedata, objecten, contractuele overeenkomsten, presentaties en juridische dicta van een lage bewijskracht te schatten. Overig bewijsmateriaal werd slechts door het EUIPO aangemerkt als bewijs van gebruik, van nagenoeg verwaarloosbare waarde.

4. CONCLUSIES

Indien een opponerende cliënt van Markenizer wordt geconfronteerd met het verzoek normaal gebruik van diens ingeroepen recht aan te tonen, is het voor Markenizer van belang om een juiste inschatting van de beoordeling van het BBIE dan wel het EUIPO te maken op grond van het voorhanden liggende bewijsmateriaal, teneinde de slagingskansen in te kunnen schatten en de strategie daarop aan te passen. In navolging van het theorie- en praktijkonderzoek zal alhier een advies aan Markenizer worden verstrekt, op grond waarvan zij in staat wordt gesteld haar cliënten te adviseren met betrekking tot de aan te leveren bewijsstukken teneinde normaal gebruik van het ingeroepen recht aan te tonen in de oppositieprocedure bij het BBIE respectievelijk het EUIPO.

Markenizer dient bij de aanlevering van bewijsmiddelen ter staving van het normale gebruik, rekening te houden met het feit dat het BBIE en het EUIPO oordelen op grond van alle relevante feiten en omstandigheden. Deze factoren bestaande uit de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik, alsook de frequentie en de regelmaat daarvan, worden in onderlinge samenhang beoordeeld en dienen bij de aanlevering derhalve in ogenschouw te worden genomen.

Om te bepalen of de aanwezigheid van het normale gebruik al dan niet kan worden aangetoond, dient Markenizer na te gaan of het gebruik als zodanig valt te kwalificeren als normaal gebruik, doordat er sprake is van de navolgende beginselen. Ten eerste dient sprake te zijn van werkelijk gebruik, anders dan symbolisch gebruik, hetgeen effectief en efficiënt gebruik dient te betreffen. Ten tweede dient het gebruik te stroken met de voornaamste functie van het merk, zijnde de identificering van de herkomst waardoor de consument of eindgebruiker in staat wordt gesteld deze zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere herkomst hebben. Ten derde veronderstelt het normale merkgebruik dat het extern en publiek wordt gebruikt op de betrokken markt. Ten vierde dient het gebruik betrekking te hebben op waren en/of diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven, welke reeds op de markt zijn gebracht dan wel ieder moment op de markt kunnen worden gebracht, om zo afnemers te werven. Ten vijfde dient er sprake te zijn van reële, commerciële exploitatie, teneinde marktaandeel te behouden of te verkrijgen, hetgeen het behalen van economisch voordeel veronderstelt door middel van het creëren van een afzetmarkt. Ten zesde dient het merk gebruikt te worden in het geografisch gebied alwaar zij wordt beschermd. Tot slot dient er sprake te zijn van een daadwerkelijke afzet van substantiële hoeveelheden, welke afhangt van de grootte van de potentiële markt, zowel in termen van aantallen als van frequentie en intensiteit.

Markenizer dient diens opponerende cliënten erop te attenderen dat het aan te leveren bewijs in zijn totaliteit gezien de aanwezigheid van plaats, tijd, omvang én wijze van het gebruik dient aan te tonen. Voor de toereikendheid van het materiaal dienen de hiervoor besproken relevante factoren te worden afgewogen met het oog op al het ingediende bewijs. Voor het aantonen van normaal gebruik dient de opposant van het gebruiksplichtig ingeroepen recht aan te tonen dat dit ook daadwerkelijk in het territoire alwaar het bescherming geniet of in een (substantieel) deel daarvan is gebruikt. Voor een Uniemerk geldt dat omdat het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk zoals de Benelux, er redelijkerwijs van verwacht mag worden dat het op een groter grondgebied

wordt gebruikt. Het is hierbij echter niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk. Het gebruik dient binnen het relevante tijds kader te worden aangetoond, hetgeen geen aaneengesloten periode behoeft te betreffen. Bewijs van gebruik aan het begin of einde van de periode is reeds voldoende. Voor de hoogte van de omvang dient de gerealiseerde omzet en het aantal verkochte waren te worden beoordeeld in samenhang met andere relevante factoren, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productie- of marketingcapaciteit dan wel de mate van productdiversificatie, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Er is geen objectieve de minimisregel om a priori een niveau van gebruik vast te stellen om het gebruik als normaal te kunnen bestempelen. Uit de wijze van het gebruik dient te volgen dat het merk is gebruikt voor de waren en/of diensten waarop het ingeroepen recht betrekking heeft, waarbij het aangebrachte merk met een verwijzing naar de specifieke producten en/of diensten dienst kan doen.

Markenizer dient haar cliënten bewust te maken van het feit dat het BBIE en het EUIPO bij de beoordeling omtrent het normale gebruik van een merk dit niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens aannemen. Het bewijsmateriaal dient daarnaast zodanig duidelijk en nauwkeurig te zijn dat de andere partij haar recht op verweer kan uitoefenen en de beoordelende autoriteit het onderzoek kan uitvoeren zonder informatie uit andere bronnen te hoeven raadplegen. Er wordt gekeken naar de reden van indiening en of de stukken voldoende begrijpelijk zijn, waarbij het in aanmerking wordt genomen indien het naar diens aard als zodanig herkenbaar is. Het aangeleverde bewijs dient concreet en bij voorkeur objectief te zijn, binnen de bewijsperiode gedateerd of aldaar betrekking hebbend op en begrijpelijk en overzichtelijk.

Markenizer kan haar cliënten adviseren voornamelijk het gebruik op grond van catalogi, contractuele overeenkomsten, facturen, grafische werken, informatieve gegevens, informatieve uitgaven, jaarverslagen, juridisch dicta, media, objecten, presentaties, reclamemateriaal, schriftelijke verklaringen, verkoopcijfers, websitedata en website varia aan te tonen. Immers, blijkens het praktijkonderzoek oordelen zowel het BBIE als het EUIPO tot normaal gebruik aan de hand van voornoemde typen bewijsmiddelen, mits het in samenhang bezien de aanwezigheid van alle cumulatieve eisen aantoon. Aan facturen lijkt verreweg de meeste bewijskracht toegekend te worden door beide Bureaus, gevolgd door verkoopcijfers en jaarverslagen, omdat de inhoud daarvan vaak het meeste gebruik aantoon met betrekking tot de cumulatieve eisen.

Voorafgaand aan het schrijven van het onderzoek werd verwacht concrete aanbevelingen te kunnen geven met betrekking tot voornamelijk de plaats, de duur en de omvang van het gebruik. Uit het onderzoek is evenwel gebleken dat er een ruime vrijheid wordt geboden aan het te leveren bewijs, waarmee onderhavig onderzoek getracht heeft meer duidelijkheid te verstrekken omtrent de bewijsmiddelen aan de hand waarvan het BBIE respectievelijk het EUIPO concluderen tot normaal gebruik. Voornoemde stelt Markenizer in staat haar cliënten gericht bewijs aan te laten leveren ter staving van het normale gebruik, op grond daarvan een betere inschatting te kunnen maken van diens kansen dan wel een gerichtere strategie te hanteren door de oppositie te baseren op de rechten dan wel klassen waarvoor normaal gebruik hoogstwaarschijnlijk kan worden aangetoond.

5. AANBEVELINGEN

Bij het vooronderzoek ontstond het vermoeden dat slechts in uitzonderlijke gevallen tot normaal gebruik wordt geconcludeerd. Voornoemde vermoeden is ontstaan tijdens het onderzoek voordat deze werd aangepast op grond van een aantal ongeschikt geachte deelvragen. Uit 275 geanalyseerde opposities bij het BBIE werden toen zestien zaken gefilterd over een tijdspanne van een jaar waarin het verzoek tot een beoordeling van het al dan niet normale gebruik werd gehonoreerd. In twaalf opposities werd tot niet normaal gebruik geoordeeld, in twee tot gedeeltelijk normaal gebruik en in twee tot normaal gebruik. Voorts blijkt uit onderhavig onderzoek dat van het totaal aan 331 geanalyseerde BBIE-oppositiebeslissingen over een tijdspanne van twee jaar, slechts in vier gevallen geoordeeld is tot normaal gebruik en in elf gevallen tot gedeeltelijk normaal gebruik en bij het EUIPO van de 305 geanalyseerde oppositiebeslissingen over een tijdspanne van een jaar, in slechts één oppositie tot normaal gebruik en in dertien beslissingen tot gedeeltelijk normaal gebruik werd geoordeeld (zie **Bijlage 2**). Omdat onderhavig onderzoek zich uiteindelijk slechts richtte op de opposities waarin tot normaal gebruik was geoordeeld, ligt er voorts onvoldoende bewijsmateriaal in de vorm van officiële statistieken ter staving van het vermoeden voorhanden. Immers, daarvoor moet duidelijk zijn in hoeveel zaken de beoordeling omtrent het normale gebruik aan beide Bureaus werd voorgelegd en wat daarbinnen de quoterings was van het oordeel tot niet normaal gebruik, gedeeltelijk normaal gebruik en normaal gebruik. Nader onderzoek zou dus opheldering kunnen verstrekken omtrent voornoemd vermoeden.

Voor de toereikendheid van het materiaal dienen de cumulatieve eisen te worden afgewogen met het oog op al het ingediende bewijs. Enkel op grond van één type bewijsmiddel lijkt, blijkens het praktijkonderzoek, geen normaal gebruik te kunnen worden aangenomen. Tevens lijkt niet voor elke cumulatieve eis meer bewijs ter staving te worden overlegd. Kortom, uit het bewijsmateriaal dient in zijn totaliteit genoeg normaal gebruik te blijken voor alle cumulatieve eisen, hetgeen bewerkstelligt lijkt te kunnen worden middels aanvullend en ondersteunend materiaal waarmee het gestelde normale gebruik wordt onderschreven. Immers, uit onderhavig onderzoek blijkt dat de bewijskracht van enkele typen bewijsmiddelen van matige of lage waarde wordt geschat, waarmee zij meer lijken te fungeren als ondersteunend bewijs. Het lijkt aannemelijk dat zonder dergelijk bewijs geen normaal gebruik zal worden aangenomen, zoals tevens blijkt uit het beschreven voorbeeld in de inleiding (zie **Figuur 1**). Daaruit blijkt dat de aanlevering van facturen, verkoopcijfers en jaarverslagen niet per definitie een vrijbrief geven voor het aantonen van normaal gebruik, hetgeen het belang van ondersteunend en aanvullend bewijs lijkt te onderschrijven. Nader onderzoek zou opheldering kunnen geven en wellicht kunnen uitwijzen afhankelijk van welke omstandigheden ondersteunend dan wel aanvullend bewijs voor de bewezenverklaring nodig wordt geacht.

Voor een aantal typen bewijsmiddelen kon slechts op grond van een gering aantal zaken een conclusie worden getrokken met betrekking tot de bewijskracht. Door middel van een grootschaliger onderzoek kunnen er wellicht grondigere conclusies worden getrokken over de algemene bewijskracht van de desbetreffende bewijstypes. Tevens kan uit een grootschaliger onderzoek mogelijk meer specifieke resultaten rollen met betrekking tot de gebruiksbewijzen op grond waarvan de Bureaus oordelen tot normaal gebruik, doordat de clusteranalyse dan gedetailleerder kan worden vormgegeven. Hierbij kan dan gekeken worden naar het soortbewijs in plaats van het type, hetgeen een minder algemene en overkoepelende categorisering betreft, waardoor er mogelijk meer expliciete conclusies kunnen worden getrokken.

BRONNENLIJST

1A. LITERATUURLIJST: BOEKEN

Cohen Jehoram 2009

T. Cohen Jehoram, *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief, Benelux trademark law in European perspective* (diss. Universiteit van Utrecht): 2 oktober 2009 (online publiek).

Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2009

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht, Aangepaste studenteneditie*, 2009.

Gielen e.a. 2017

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, studenteneditie*, 2017.

1B. LITERATUURLIJST: RICHTLIJNEN

BBIE 2014

BBIE, *Toelichting op de oppositieprocedure*, 2014.

BBIE 2015

BBIE, *Richtlijnen oppositieprocedure*, 2015.

EUIPO 2014

EUIPO, *Richtlijnen voor onderzoek in het bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) betreffende gemeenschapsmerken, Deel c oppositie, Afdeling 0 inleiding*, 2014.

EUIPO, *Richtlijnen voor onderzoek in het bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) betreffende gemeenschapsmerken, Deel c oppositie, Afdeling 1 Procedurele kwesties*, 2014.

EUIPO, *Richtlijnen voor onderzoek in het bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) betreffende gemeenschapsmerken, Deel c oppositie, Afdeling 6 Bewijs van gebruik*, 2014.

EUIPO 2017

EUIPO, *Guidelines for examination of European Union trade marks, Part c opposition, Section 6 Proof of use*, 2017.

2. INTERNETBRONNEN

BBIE. *Soorten merken*. Geraadpleegd op 27 april 2017, www.boip.int.

Boek 9. 7.3.1 *Wezenlijke functies merk*. Geraadpleegd op 9 mei 2017, www.boek9.nl.

EU-streekproducten. *Beschermde Geografische Aanduiding*. Geraadpleegd op 28 april 2017, www.eu-streekproducten.nl.

EU-streekproducten. *Beschermde oorsprongsbenaming*. Geraadpleegd op 28 april 2017, www.eu-streekproducten.nl.

Markenizer. *Europees merk*. Geraadpleegd op 20 april 2017, www.markenizer.com.

Markenizer. *Merkoppositie*. Geraadpleegd op 20 april 2017, www.markenizer.com.

De Volkskrant. *Zelfs Wendy's krijgt Wendy's niet klein*. Geraadpleegd op 15 juni 2017, www.volkskrant.nl.

3A. REGELGEVING

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, 15 April 1994.

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), versie oktober 2013.

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

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

Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), versie 1 oktober 2016.

Unieverdrag van Parijs, versie augustus 1948.

Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, versie juli 2013.

Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk. Versie 23 maart 2016 (geconsolideerde versie).

Verordening (EU) nr. 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 (geconsolideerde versie).

3B. PARLEMENTAIRE STUKKEN

Commissie 2009

Europees Parlement en de Raad, *Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, COM (2013) 161 definitief*, 2013.

4A. JURISPRUDENTIE JURIDISCH KADER

Hof van Justitie

HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528, C-251/95 (*Puma/Sabel*).

HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, C-109/97 (*Windsurfing Chiemsee*).

HvJ EG 22 juni 1999, ECLI:EU:C:1999:323, C-342/97 (*Lloyd Schuhfabrik Meyer*).

HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, C-299/99 (*Philips/Remington*).

HvJ EG 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651, C-206/01 (*Arsenal*).

HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, C-273/00 (*Sieckmann*).

HvJ EG 9 januari 2003, ECLI:EU:C:2003:9, C-292/00 (*Davidoff/Gofkid*).

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

HvJ EG 20 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:169, C-291/00 (*LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet*).

HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, C-259/02 (*Laboratoire de la mer*).

HvJ EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86, C-363/99 (*Postkantoor*).

HvJ EG 13 september 2007, ECLI:EU:C:2007:514, C-234/06 (*Brainbridge*).

HvJ EG 17 juli 2008, ECLI:EU:C:2008:420, C-488/06 (*Limpio*).
HvJ EG 9 december 2008, ECLI:EU:C:2008:696, C-442/07 (*Verein Radetzky-Orden*).
HvJ EU 29 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:189, C-96/09 P (*Budweiser*).
HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, C-149/11 (*Onel/Omel*).
HvJ EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497, C-252/12 (*Specsavers*).

Gerecht van Eerste Aanleg

GEU 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316, T-39/01 (*Hiwatt*).
GEU 12 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:68, T-174/01 (*Silk Cocoon*).
GEU 7 juni 2005, ECLI:EU:T:2005:200, T-303/03 (*Salvita*).
GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:225, T-203/02 (*Vitafruit*).
GEU 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223, T-334/01 (*Hipoviton*).
GEU 14 juli 2005, ECLI:EU:T:2005:288, T-126/03 (*Aladin*).
GEU 13 februari 2007, ECLI:EU:T:2007:47, T-353/04 (*Curon*).
GEU 8 november 2007, ECLI:EU:T:2007:337, T-169/06 (*Charlott*).
GEU 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135, T-131/06 (*Sonia Sonia Rykiel*).
GEU 16 december 2008, ECLI:EU:T:2008:577, T-86/07 (*Deitech*).
GEU 21 oktober 2008, ECLI:EU:T:2008:455, T-95/07 (*Prazol*).
GEU 23 september 2009, ECLI:EU:T:2009:354, T-409/07 (*Acopat*).
GEU 5 oktober 2010, ECLI:EU:T:2010:424, T-92/09 (*Strategi*).
GEU 18 januari 2011, ECLI:EU:T:2011:9, T-382/08 (*Vogue*).
GEU 17 februari 2011, ECLI:EU:T:2011:47, T-324/09 (*Friboi*).
GEU 9 september 2011, ECLI:EU:T:2011:452, T-289/09 (*Omnicare Clinical Research*).
GEU 2 februari 2012, ECLI:EU:T:2012:51, T-387/10 (*Arantax*).

Hof van Beroep Brussel

Hof van Beroep Brussel 12 oktober 2010, 2009/AR/2755 (*Appassionato Arte*).

4B. DOSSIERONDERZOEK

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

BBIE 27 februari 2017, 2010785.
BBIE 23 januari 2017, 2011092.
BBIE 14 april 2016, 2009863.
BBIE 12 april 2016, 2008743.
BBIE 11 april 2016, 2008537.
BBIE 11 januari 2016, 2008094.
BBIE 8 december 2015, 2009961.
BBIE 8 december 2015, 2010353.
BBIE 7 september 2015, 2007787.
BBIE 30 juni 2015, 2009745.
BBIE 18 juni 2015, 2009239.
BBIE 6 mei 2015, 2007755.
BBIE 6 mei 2015, 2007367.
BBIE 30 april 2015, 2008839.
BBIE 13 april 2015, 2006367.

Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie

EUIPO 27 februari 2017, 2616285.
EUIPO 15 februari 2017, 2545310.
EUIPO 26 januari 2017, 2537408.
EUIPO 13 januari 2017, 2508862.
EUIPO 9 januari 2017, 2506981.

EUIPO 8 december 2016, 2571639.
EUIPO 31 oktober 2016, 2203712.
EUIPO 19 oktober 2016, 2360579.
EUIPO 27 september 2016, 2451311.
EUIPO 19 september 2016, 2459058.
EUIPO 4 juli 2016, 2435272.
EUIPO 6 juni 2016, 2398876.
EUIPO 29 april 2016, 2279621.
EUIPO 21 april 2016, 2454232.