

I. Voorwerp van merkbescherming

A. ALGEMEEN

1. Principieel kunnen verschillende soorten tekens voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Woorden, cijfers, beelden, kleuren, vormen, geluiden, geuren en smaken kunnen elk op zich of in combinatie met elkaar beschermd worden indien aan de voorwaarden van merkenrechtelijke bescherming voldaan is. De aard en de omvang van het merkrecht van de merkhouder wordt bepaald door het door de merkhouder verrichte depot. De verklaringen van het Benelux-Merkenbureau zijn in dit verband niet bepalend(1).

B. WOORDMERKEN

2. Allerhande woorden kunnen dienen als merk. Ook (al dan niet fictieve) namen kunnen beschermd worden. Het feit dat RIAN RUCCI ook verwijst naar de (fantasie)ontwerper van bepaalde door de winkelketen Hij op de markt gebrachte kleding en andere artikelen, sluit niet uit dat RIAN RUCCI tevens als merk wordt gebruikt(2). Andere beschermde namen zijn BACH(3), DON GALLO(4), CHARLES DE NAVARRE(5) en TATJANA(6).

3. Titels van individuele boeken, films of gedichten kunnen daarentegen geen merk zijn omdat zij niet kunnen dienen om de waar aan te duiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. Titels van periodiek verschijnende tijdschriften of bladen kunnen wel beschermd worden(7).

4. Een merk kan ook bestaan uit cijfers of letter-cijfer combinaties(8).

(1) Pres. Rb. Utrecht 25 januari 1994, *I.E.R.* 1994, 79; *B.I.E.* 1995, 304, zaak Diamant-Fles / Sense-Fles.

(2) Hof 's-Gravenhage 4 maart 1993, *B.I.E.* 1995, 165.

(3) [Kort Ged. Kh. Brussel 17 april 1991](#), *Ing. Cons.* 1991, 290.

(4) [Brussel 14 januari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 96, noot L. VAN BUNNEN.

(5) [Voorz. Kh. Hasselt 14 maart 1997](#), *I.R.D.I.* 1997, 122.

(6) Pres. Rb. Dordrecht 1 juni 1999, *Mediaforum* 1999, 214; *B.I.E.* 1999, 455.

(7) Hof Arnhem 18 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 328, zaak Seventeen; Pres. Rb. Amsterdam 27 januari 1994, *I.E.R.* 1994, 91; *B.I.E.* 1996, 409, zaak Natuurlijk Gezond; Pres. Rb. Amsterdam 23 december 1999, *B.I.E.* 2001, 359, zaak Staatsblad, Staatscourant, Staatsalmanak en Wettenbank; [Brussel 16 mei 2000](#), *Ing. Cons.* 2001, 95, zaak Langs Vlaamse Wegen.

(8) [Kh. Dendermonde 5 september 1991](#), *Ing. Cons.* 1991, 443, over N° 5 voor parfum; [Brussel 3 mei 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 258, over G.115 voor geneeskrachtige bereidingen op basis van ginseng; [Brussel 8 juni 1995](#), *J.T.* 1996, 10; [Voorz. Kh. Brussel 8 maart 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 185 en [Kh. Nijvel 29 mei 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 256, over 501 voor jeans; Hof Amsterdam 24 oktober 1996, *B.I.E.* 1999, 306, over EURO 7 voor een televisiezender; Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 september 1998, *B.I.E.* 2000, 362, noot VERKADE, zaak 2B FIT; Hof Amsterdam 27 juli 2000, *Computerr.* 2000, 253; *I.E.R.* 2000, 303; *Bull. B.M.M.* 2000, 161, over BEURSPLEIN 5.

C. BEELDMERKEN

5. Allerhande tekens of beelden kunnen als merk dienen, zelfs de tekens die tot het openbaar domein behoren, indien ze geschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden en een derde dit teken of beeld niet reeds als merk heeft gedeponeerd voor identieke en gelijkaardige producten(9).

6. De bescherming van niet-driedimensionale merken is niet beperkt tot tekens die in een plat vlak geprojecteerd zijn, maar geldt ook voor tekens die op ruimtelijke vormen zijn geprojecteerd, zoals b.v. een gestileerd babyhoofdje op een fles shampoo(10).

D. KLEURMERKEN

7. In het vorige overzicht zagen wij dat, alvast in de Benelux, door het Hof in beginsel werd aanvaard dat niet alleen een kleurencombinatie maar ook één specifieke kleurentint of zelfs ruimer één enkele kleur „onder omstandigheden” onderscheidend vermogen kan bezitten en bijgevolg een merk kan uitmaken. Bij die omstandigheden speelt ondermeer een rol hoe breed de waaier is van de waren waarvoor de bescherming wordt gevraagd. Gaat het om een beperkt aantal zeer specifieke producten dan zal de bescherming makkelijker kunnen worden aanvaard(11)(12). Een kleur, een kleurencombinatie of een specifieke tint van een kleur kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, vooral wanneer de kleur voor een specifiek product gebruikt wordt(13).

Om te voldoen aan het Toepassingsreglement bij de BMW is het meest voor de hand liggend dat men een gekleurd vlak in de voorgeschreven grootte deponereert. Door zo te handelen beperkt men zijn merkaanspraak niet noodzakelijk tot een gekleurd vierkant alleen, want de kleur(tint) kan worden aangevraagd los van de vorm waarin die wordt gebruikt. Het Uitvoeringsreglement van de BMW geeft de mogelijkheid om een beschrijving van (de delen van) het merk met de daarop betrekking hebbende kleuraanduiding bij te voegen. Dit is echter een faciliteit en geen verplichting, zodat de nietvermelding van de kleurcoördinaten het depot niet nietig maakt(14). Door deze uitspraak in beroep worden de in het vorige overzicht bij Rb. Arnhem 13 juli 1989 vermelde bezwaren beantwoord(15).

(9) Antwerpen 5 oktober 1999, *I.R.D.I.* 1999, 216, over het MEDUSA-HOOFD van Versace.

(10) Hof Arnhem 16 oktober 1990, *B.I.E.* 1994, 89, ZWITSAL BABYSHAMPOO.

(11) BenGH 9 februari 1977, Centrafarm/ Beecham, *R.W.* 1977-1978, 1169; *B.I.E.* 1977, 195; BenGH 9 maart 1977, ADG-Sieben/Grothaus, *R.W.* 1977-1978, 1183; *B.I.E.* 1977, 203.

(12) Over beide arresten zie: VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak. 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nrs. 140-141.

(13) Voorz. Kh. Charleroi 11 februari 1994, *Ing. Cons.* 1994, 249, over WHISKYFLESSEN.

(14) Hof Arnhem 16 oktober 1990, *B.I.E.* 1994, 89, kleur Geel voor Zwitsal babyshampoo.

(15) VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak. 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nr. 142.

8. Ook als gemeenschapsmerk kunnen kleuren of kleurencombinaties fungeren(16).

Wat het vereiste van grafische voorstelling betreft (art. 4 EMVO - art. 2 EMRL), moet bij de aanvraag in het BHIM een afbeelding van de kleur worden gevoegd(17). De enkele beschrijving van de kleur, zonder afbeelding is niet voldoende. Zo bevestigde de 3^e Kamer van Beroep de weigering van een merkaanvraag met de enkele beschrijving „*the colour orange*”(18). Een dergelijke beschrijving, aldus de Kamer van Beroep, is onduidelijk en dubbelzinnig omdat het woord „oranje” naar een oneindig aantal tinten kan verwijzen.

E. VORMMERKEN

9. Het Benelux Gerechtshof oordeelde dat onder „vormen van waren” in art. 1, lid 1 en 2 BMW een driedimensionale vormgeving moet worden verstaan. Het Benelux Gerechtshof was, in tegenstelling tot het Hof te 's-Gravenhage(19) en Advocaat Generaal Mok van oordeel dat een dessin daar niet onder valt, zodat de regels uit art. 1, lid 2 BMW die bepaalde vormen van merkenbescherming uitsluiten, niet van toepassing zijn op dessins(20).

Over een grafisch merk dat bestaat uit de „arcuate”, een dubbele siernaad in de vorm van een meeuw, aangebracht midden op een vijfhoekige jeanszak en de „tab” die bestaat uit een contrasterende rechthoek op de buitenboord van de zak oordeelde het Hof te Brussel dat het wel degelijk ging om een vormmerk(21).

10. Zowel de Benelux- als de EG-merkbescherming sluiten bepaalde vormen uit. Zo kunnen vormen die door de aard van de waar bepaald worden, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet door het merkenrecht worden beschermd.

Vormen die door de Benelux- en de EG-merkbescherming uitgesloten worden kunnen niet door inburgering toch bescherming verkrijgen. Dit geldt zowel op grond van de BMW(22), als op grond van art. 3.3 EMRL(23).

(16) Ger. E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, r.o. 23; Ger. E.G. 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM, r.o. 25.

(17) Regel 3 Toepassingsverordening van de Commissie 2868/95 van 13 december 1995.

(18) Kamer van beroep 12 februari 1998, inzake Orange Personal Communication Services, R 7/97-3.

(19) Hof 's-Gravenhage 1 maart 1990, *I.E.R.* 1990, 62 in Burberrys / Bossi e.a.

(20) BenGH 16 december 1991, Burberrys / Bossi, *J.T.* 1992, 617, noot DE VISSCHER; *Benelux Jur.* 1991, 16; *B.I.E.* 1992, 379; *I.E.R.* 1992, 57; *R.W.* 1991-92, 742; *Ing. Cons.* 1992, 102.

(21) Brussel 23 december 1999, *I.R.D.I.* 2000, 48, over LEV'S.

(22) Luik 30 juni 1993, *J.T.* 1993, 648; *B.I.E.* 1996, 306; *Ing. Cons.* 1993, 217, noot MICHAUX, over LEGO; Hof 's-Hertogenbosch 12 januari 1993, *Ing. Cons.* 1993, 238; *B.I.E.* 1994, 46, over een BLAUW KINDERZWEMBADJE.

(23) H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, nog niet gepubliceerd, r.o. 57 en 75.

1. *Vormen die door de aard van de waar bepaald worden*

11. Wanneer bepaalde waar slechts in één bepaalde vorm kan gemaakt of verhandeld worden dan is merkenrechtelijke bescherming niet mogelijk aangezien dit het product zelf zou monopoliseren.

In dit verband oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg dat de inschrijving van een vorm voor zeep die overlangse versmallingen en groeven vertoont, in de vorm van een bot met breder uitlopende boven- en onderkant, niet geweigerd kan worden aangezien er in de handel andere vormen van stukken zeep bestaan, die deze kenmerken niet vertonen(24).

12. Ook lagere rechtbanken hebben zich over deze problematiek gebogen. In de volgende zaken werd er geoordeeld dat er geen sprake was van vormen die door de aard van de waar worden bepaald:

- De vorm van een SLAOLIE-FLES wordt niet door de aard van de waar bepaald aangezien er meerdere vormen mogelijk zijn(25).
- BARBIEDOOS: de vorm van de doos waarin een Barbiepop verpakt is, wordt niet door de aard van de pop bepaald. Dozen met een andere opbouw, afmeting en kleur kunnen hiervoor gebruikt worden(26).
- VERFPOTTEN kunnen verschillende vormen aannemen(27).
- DREENTEGEL: de vorm van de tegel voor dakbedekking is niet onontbeerlijk voor de technische hoedanigheden van de tegel(28).
- Reinigingsmiddelen bevattende SCHUINSPUITERS kunnen in verschillende vormen voorkomen(29).
- Ook vulmateriaal in kunststof kan verschillende vormen aannemen, zodat een S-VORM beschermd kan worden(30).
- De zeshoeksvorm voor de kaas van PASSENDALE is niet nodig voor het vervaardigen of het in verkeer brengen van kaas(31).
- Een PREFORM die tot petfles kan opgeblazen worden kan verschillende vormen aannemen(32).

(24) Ger. E.G. nr. T-122/99, 16 februari 2000, Procter & Gamble / BHIM, *I.R.D.I.* 2000, 276; *Bull. B.M.M.* 2000, 114; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 265; *Ing. Cons.* 2000, 102.

(25) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 115; *B.I.E.* 1995, 297.

(26) *Hoge Raad 21 februari 1992*, *I.E.R.* 1992, 89, noot QUAEDVLIEG; *B.I.E.* 1993, 246.

(27) Pres. Rb. Amsterdam 6 augustus 1992, *I.E.R.* 1993, 21; *B.I.E.* 1994, 321.

(28) *Hoge Raad 27 januari 1995*, *Bull. B.M.M.* 1996, afl. 2, 14, noot KEESOM.

(29) Hof 's-Gravenhage 6 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 187, noot CHG; *B.I.E.* 1997, 79, noot STE.

(30) Rb. 's-Gravenhage 19 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 185; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 2 oktober 1997, *B.I.E.* 1999, 216.

(31) *Kh. Ieper 24 juni 1996*, *Ing. Cons.* 1999, 442; *I.R.D.I.* 1997, 304.

(32) *Kh. Brussel 8 juni 1998*, *Ing. Cons.* 1998, 330.

- Over de TOBLERONE-vorm voor chocolade werd geoordeeld dat deze vorm niet onontbeerlijk is voor het vervaardigen of in het verkeer brengen van chocolade(33).
- De cilindervorm waarin SMARTIES op de markt gebracht worden, aangezien men chocolade dragees ook op een andere wijze kan verpakken(34).
- De vorm van de AIRPUR-luchtverfrisserhouder is niet onontbeerlijk voor de functie. Het is immers mogelijk om voor het hier beoogde doel houders te gebruiken die zich in vorm en/of maatverhoudingen en/of vorm en rangschikking van de ventilatieopeningen wezenlijk onderscheiden van de gedeponeerde vorm(35).

13. Werden wel door de aard van de zaak bepaald:

- De vorm van de VERPAKKINGSHOES VOOR TROSTOMAAT wordt voornamelijk bepaald door de aard van de trostomaat(36).
- De vorm van MECCANO-bouwelementen werd uitgesloten van bescherming omdat ze de basiselementen vormen van een bouwspel(37).
- De vorm en kleur van de CUISENAIRE-staafjes werd onontbeerlijk bevonden om gebruikt te kunnen worden in het kader van de Cuisenaire-methode, een manier om kinderen te leren tellen en rekenen(38).

2. Vorm bepaalt de wezenlijke waarde van de zaak

14. Ook vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden worden door Benelux- en EG-recht van merkbescherming uitgesloten. Hiermee worden waren bedoeld waarvan de aard zodanig is dat hun uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate hun marktwaarde bepalen.

15. Er werd geoordeeld dat dit niet het geval was in de volgende zaken:

- De vorm van een SLAOLIEFLES is niet belangrijk voor de waarde van het product(39).
- BARBIEDOOS: de doos voegt aan de pop, haar waarde of haar toepassingsmogelijkheden niets toe, zodat het de marktwaarde niet beïnvloedt(40).

(33) [Kh. Brussel 28 mei 1999](#), *I.R.D.I.* 2000, 59, noot MEYER.

(34) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 juni 1999, *I.E.R.* 1999, 281; *B.I.E.* 2000, 360.

(35) Pres. Rb. 's-Gravenhage 24 december 1999, *I.E.R.* 2000, 76, noot S. DE WIT.

(36) Pres. Rb. Rotterdam 6 juni 1996, *B.I.E.* 1997, 218.

(37) [Voorz. Kh. Brussel 22 december 1994](#), *Ing. Cons.* 1996, 335; Hof Arnhem 8 juli 1997, *I.E.R.* 1997, 177.

(38) [Kh. Namen 26 mei 1997](#), *Ing. Cons.* 1997, 267; bevestigd door [Luik 6 oktober 2000](#), *Ing. Cons.* 2001, 126.

(39) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 115; *B.I.E.* 1995, 297.

(40) [Hoge Raad 21 februari 1992](#), *I.E.R.* 1992, 89, noot QUAEDEVLIET; *B.I.E.* 1993, 246.

- De vorm van een VERFPOT bepaalt niet de waarde van het product(41).
- De vorm van een HOEGAARDEN-GLAS: de wezenlijke waarde van het Hoegaarden-witbier ligt niet in de vorm van het glas maar wel in de inhoud van het glas(42).
- De BACONY-schelpvorm voor zoutjes bepaalt de marktwaarde van het product niet(43).
- De aantrekkingskracht van de VIENNETA-IJSTAART wordt bepaald door de smaak en niet door de vorm(44).
- De hartvormige aanvullende diervoeding van BEAPHAR wordt niet gekocht omwille van haar vorm maar wel om haar smaak en geur(45).
- SCHUINSPUITERS die reinigingsmiddelen bevatten worden niet gekocht omwille van de vorm(46).
- Ook de vorm van LEGO-BLOKJES heeft zelf geen zodanige aantrekkingskracht opdat die de marktwaarde van de Lego-blok zou beïnvloeden(47).
- S-VORM: kunststof vulmateriaal wordt gekocht omwille van zijn functie en niet wegens zijn vorm(48).
- De aantrekkingskracht van de zeshoekvormige PASSENDALE-kaas ligt in de smaak van de kaas en niet in de vorm(49).
- YAKULT wordt gekocht omwille van het product en niet omwille van de vorm van het potje(50).
- De parfum van Dion Cosmetics wordt gekocht omwille van zijn geur en niet wegens de fles in BRILJANTVORM(51).
- De aantrekkingskracht van de TACO-IJSJES(52) wordt bepaald door de smaak en niet door de vorm.
- De AIRPUR-luchtverfrisserhouder wordt gekocht omwille van zijn functie en niet wegens zijn mooie vorm(53).

(41) Pres. Rb. Amsterdam 6 augustus 1992, *I.E.R.* 1993, 21; *B.I.E.* 1994, 321.

(42) Rb. Breda 17 november 1992, *I.E.R.* 1993, 52; *B.I.E.* 1994, 12, noot S.B.; Rb. Amsterdam 16 december 1992, *B.I.E.* 1994, 15.

(43) Hof 's-Gravenhage 18 maart 1993, *I.E.R.* 1993, 150; *B.I.E.* 1994, 221, noot V. DWF.

(44) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 8 november 1993, *I.E.R.* 1994, 16; bevestigd door Rb. Rotterdam 3 april 1997 en Hof 's-Gravenhage 4 juni 1998, *I.E.R.* 1998, 193.

(45) Hof Arnhem 15 november 1994, *I.E.R.* 1995, 62, noot S.D.W.; *B.I.E.* 1997, 375.

(46) Hof 's-Gravenhage 6 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 187, noot CHG; *B.I.E.* 1997, 79, noot STE.

(47) **Kh. Namen 4 september 1995**, *I.R.D.I.* 1997, 64, noot MAEYAERT.

(48) Rb. 's-Gravenhage 19 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 185; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 2 oktober 1997, *B.I.E.* 1999, 216.

(49) **Kh. Ieper 24 juni 1996**, *Ing. Cons.* 1999, 442; *I.R.D.I.* 1997, 304.

(50) Pres. Rb. 's-Gravenhage 13 februari 1998, *I.E.R.* 1998, 118.

(51) Pres. Rb. Breda 7 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 28, over DION / LANCASTER; zie ook Rb. Breda 12 februari 2002, *I.E.R.* 2002, 181, over DION / SANOFI.

(52) Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 juli 1999, *B.I.E.* 2000, 356, noot SPOOR; Hof 's-Gravenhage 2 november 2000, *I.E.R.* 2001, 34.

(53) Pres. Rb. 's-Gravenhage 24 december 1999, *I.E.R.* 2000, 76, noot DE WIT.

- Over de PREFORM VOOR PETFLESSEN werd geoordeeld dat geen enkele van de constitutieve elementen van deze vorm, noch deze in haar geheel, een aantrekkingswaarde vertonen(54).
- Het decoratief karakter van de afbeelding van een joker op een speelkaart is voor het publiek bijkomstig. Bovendien is een afbeelding volgens het Hof geen vorm(55).

16. De vorm werd wel bepalend geacht in de volgende zaken:

- Er is sprake van een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt wanneer het publiek een KOEKBLIK met de afbeelding van het schilderij „De Nachtwacht” koopt als souvenir of cadeau omwille van de aantrekkelijke verpakking en niet om de koeken zelf(56).
- De wezenlijke waarde van een zwembad / zandbak in een SCHELPVORM is gelegen in de schoonheid en de aantrekkelijkheid van de vorm, die in belangrijke mate het commercieel succes ervan bepaalt(57).
- De TRIPP TRAPP stoel wordt aangekocht omwille van de fraaie, oorspronkelijke vormgeving(58).
- Het depot van CHOCOLADE STROOISEL voor banketbakkers- en suikerbakkersproducten werd niet geldig geacht aangezien het product gekocht wordt omwille van zijn decoratieve functie en niet omwille van de smaak(59).

3. Vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren

17. De BMW bepaalt ook nog in zijn art. 1 dat vormen „die een uitkomst opleveren op het gebied van de nijverheid” niet als merk kunnen worden gedeponeerd, dit o.m. om te voorkomen dat men het merkenrecht als een verlenging van een octrooi gaat gebruiken. Maar een uitvinding is niet het enige terrein waarop de Beneluxtekst toepassing vindt. Om het even welk industrieel voordeel volstaat. B.v. een vorm die de waar of zijn verpakking goedkoper maakt. Volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent(60) zou zelfs een vorm die voordelen biedt bij het verbruik van een product in aanmerking komen.

De Europese teksten zijn op dit punt wel strikter geformuleerd nu hier alleen die vormen worden uitgesloten die *noodzakelijk* zijn om een *technische* uitkomst te verkrijgen (art. 3.1.e EMRL en art.7.1.e EMVO). Een richtlijnconforme interpretatie van de overeenstemmende Beneluxbepaling lijkt

(54) [Kh. Brussel 8 juni 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 330.

(55) [Antwerpen 29 januari 2001](#), *I.R.D.I.* 2001, 327.

(56) Pres. Rb. Amsterdam 6 februari 1992, *B.I.E.* 1992, 390, noot.

(57) Hof 's-Hertogenbosch 12 januari 1993, *Ing. Cons.* 1993, 238; *B.I.E.* 1994, 46.

(58) Pres. Rb. 's-Gravenhage 13 oktober 1999, *B.I.E.* 2001, 378; Rb. 's-Gravenhage 4 oktober 2000, *I.E.R.* 2000, 319; *B.I.E.* 2001, 363.

(59) Hof 's-Hertogenbosch 19 oktober 1999, *I.E.R.* 2000, 23.

(60) [Rb. Gent 15 november 1990](#), *Ing. Cons.* 1991, 41.

dan ook aangewezen(61), wat zou kunnen leiden tot een inperking van de in de Benelux omschreven uitzondering.

Het arrest van het Hof van Justitie van 18 juni 2002(62) heeft echter een interpretatie van deze Europese bepaling gegeven die opnieuw tot een gedeeltelijke verruiming van de uitsluiting kan leiden. Weliswaar bevestigt het Hof de beperking van de uitsluiting tot *technische* functies: „artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven” (r.o.79 en verklaring voor recht). Maar anderzijds verruimt het Hof de uitsluiting door tevens te verklaren dat „het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten” (r.o. 81-84 en verklaring voor recht). Dit betekent dat het Hof aan het woord *noodzakelijk* geen inperkend gevolg geeft.

18. In België kwam deze problematiek ruim aan bod in verschillende zaken over de LEGO-BLOKJES. Het Hof te Luik had in een procedure in kort geding tussen Lego en Unica geoordeeld dat de gedeponeerde vorm op het eerste zicht een uitkomst op het gebied van de techniek oplevert. De vorm zorgt er namelijk voor dat op elkaar geplaatste blokken niet zijdelings kunnen worden verplaatst. Opdat de beperking van het principe van de bescherming van de vormen van toepassing zou zijn, vereist de wet volgens het Hof niet dat hetzelfde technisch resultaat kan worden bereikt door gebruik te maken van een andere vorm. Zelfs ingeval er alternatieve oplossingen bestaan, moet een technisch systeem dat niet of niet meer beschermd wordt door een octrooi, ter beschikking staan van het publiek(63).

In het geding ten gronde kwam men tot een ander oordeel. De vorm van een Lego-blokje is geen specifieke uitkomst op het gebied van de nijverheid aangezien zij niet noodzakelijk is: andere mogelijke applicaties van het systeem zijn mogelijk(64).

Het Hof te Brussel oordeelde later in een geding tussen Ritvik en Lego dat andere toepassingen inderdaad mogelijk zijn maar meer kosten of moeilijker te produceren zijn. Het stelde ook vragen bij het argument van Lego dat slechts bepaalde elementen van de vorm nodig zijn voor het technisch resultaat, aangezien het merk in zijn geheel moet bekeken worden(65).

(61) Brussel 31 oktober 1997, *I.R.D.I.* 1997, 291; Kh. Namen 4 september 1995, *I.R.D.I.* 1997, 64, noot MAEYAERT.

(62) H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington (nog niet gepubliceerd).

(63) Luik 30 juni 1993, *J.T.* 1993, 648; *B.I.E.* 1996, 306; *Ing. Cons.* 1993, 217, noot MICHAUX.

(64) Kh. Namen 4 september 1995, *I.R.D.I.* 1997, 64, noot MAEYAERT.

(65) Brussel 31 oktober 1997, *I.R.D.I.* 1997, 291.

19. In de volgende zaken werd geoordeeld dat er geen sprake is van vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren:

- Een TUNNELVORMIGE SALAMI, die daardoor gemakkelijker op een boterham zou passen biedt geen aantoonbaar voordeel nu er toch grote, kleine, ronde en lange broden bestaan(66).
- De vorm voor een SLAOLIEFLES is niet noodzakelijk aangezien andere mogelijkheden bestaan(67).
- De BARBIE-DOOS is een fraaie en doelmatige doos, maar vertoont geen enkel voordeel van technische aard(68).
- De vorm van de TABO CREMATIE-OVEN is niet noodzakelijk ter verkrijging van de uitkomst op het gebied van de nijverheid aangezien concurrenten andere vormen produceren(69).
- Een VERFPOT kan beschermd worden aangezien andere vormen mogelijk zijn(70).
- De vorm van de VIENNETTA-IJSTAART zorgt niet voor een bepaald smaak- of ander technisch effect(71).
- Van de vorm van QUORUM-FIETSZAKKEN EN -GELDBEUGELS kon niet aangetoond worden dat de aangebrachte stroken dienen ter versteviging(72).
- Een SCHUINSPUITER voor bleekreiniger kan verschillende vormgevingen aannemen waardoor de gedeponeerde vorm niet noodzakelijk is(73).
- Over een S-VORMIG VULMATERIAAL werd geoordeeld dat er geen reden is om aan te nemen dat het technisch effect beter zou worden bereikt wanneer deze vorm wordt gebruikt(74). Het Hof was hier echter niet zeker van en stelde een deskundige aan(75).
- Het feit dat de kaas van PASSENDALE in een zeshoekige vorm op de markt wordt gebracht levert geen beter industrieel resultaat op(76).
- DE FLESJES VAN YAKULT bieden geen uitkomst op het gebied van de nijverheid aangezien er voor de insnoering van de flesjes geen enkele behoefte is(77).

(66) Rb. Gent 15 november 1990, *Ing. Cons.* 1991, 41.

(67) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 115; *B.I.E.* 1995, 297.

(68) Hoge Raad 21 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 89, noot A. QUÆDVLIEG; *B.I.E.* 1993, 246.

(69) Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 november 1996, *B.I.E.* 1997, 178.

(70) Pres. Rb. Amsterdam 6 augustus 1992, *I.E.R.* 1993, 21; *B.I.E.* 1994, 321.

(71) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 8 november 1993, *I.E.R.* 1994, 16; bevestigd door Rb. Rotterdam 3 april 1997 en Hof 's-Gravenhage 4 juni 1998, *I.E.R.* 1998, 193.

(72) Pres. Rb. Haarlem 13 juni 1995, *I.E.R.* 1995, 185.

(73) Pres. Rb. Rotterdam 12 september 1995, *I.E.R.* 1995, 215; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 6 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 187, noot CHG; *B.I.E.* 1997, 79, noot STE.

(74) Rb. 's-Gravenhage 19 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 185.

(75) Hof 's-Gravenhage 2 oktober 1997, *B.I.E.* 1999, 216.

(76) Kh. Ieper 24 juni 1996, *Ing. Cons.* 1999, 442; *I.R.D.I.* 1997, 304.

(77) Pres. Rb. 's-Gravenhage 13 februari 1998, *I.E.R.* 1998, 118.

- De vorm van PREFORMS met anti-druppel systeem voor petflessen werd niet noodzakelijk geacht aangezien hetzelfde resultaat kan bekomen worden door andere systemen(78).
- Over de vorm van TOBLERONE-chocolade en de verpakking hiervan werd geoordeeld dat niet voldoende bewezen werd dat de vorm noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect(79).
- De cilindervorm voor SMARTIES is niet noodzakelijk om chocolade dragees te verpakken aangezien ze ook in zakjes, doosjes, wikkels of blikjes kunnen verpakt worden(80).

20. Wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid was er bij de GEBU-clip die zeer sterk lijkt op het vervallen octrooi. De zeskantige vorm vergt minder materiaal dan een ronde of ovale vorm. De sleuven en verstevigingsribben zorgen voor het kunnen openen en sluiten van de clip(81).

F. GELUIDSMERKEN, GEURMERKEN

21. In de tekst van art. 1 BMW en art. 2 EMRL is geen enkele aanwijzing te vinden voor de opvatting dat klanken niet zouden begrepen zijn in de tekens die als merk dienst kunnen doen. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat, ofschoon art. 1 BMW dit niet uitdrukkelijk vermeldt, een merk grafisch moet kunnen worden weergegeven (zie art. 2 EMRL en art. 4 EMVO). Volgens het Hof te 's-Gravenhage hebben de regeringen van de Beneluxlanden evenwel klanken niet als tekens in de zin van voormeld art. 1 willen aanmerken. Dit standpunt werd ingegeven door het feit dat er nog geen oplossing was voor het deponeren van klankmerken. Kennelijk beschouwden zij deponering van een klankmerk door middel van de afbeelding van een notenbalk of de vermelding in taal van de klank niet als een adequate oplossing. Het Hof te 's-Gravenhage oordeelde dan ook dat aan de titularis „geen bescherming toekomt op grond van klankmerken: klankmerken zijn geen tekens in de zin van art. 1 BMW en zij kunnen niet als merken worden gedeponereerd”(82). Deze zaak betreft twee geluidsmerken aangevraagd door een Nederlands merkenbureau. Een eerste klankmerk heeft de eerste negen tonen van Beethovens „Für Elise” tot voorwerp. Hiervoor werden verschillende depots, met verschillende „grafische voorstellingen”, verricht (achtereenvolgens van de notenbalk, van de omschrijving „het merk bestaat uit de eerste 9 tonen van Für Elise”, en van de omschrijving „het merk bestaat uit de opeenvolgende muzieknoten: e, dis, e, dis, e, b, d, c, a”). Het tweede geluidsmark had het kraaien van een haan tot voorwerp (achtereenvolgens gedeponereerd als

(78) Kh. Brussel 8 juni 1998, *Ing. Cons.* 1998, 330.

(79) Kh. Brussel 28 mei 1999, *I.R.D.I.* 2000, 59, noot MEYER.

(80) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 juni 1999, *I.E.R.* 1999, 281; *B.I.E.* 2000, 360.

(81) Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 december 1996, *I.E.R.* 1997, 75.

(82) Hof 's-Gravenhage 27 mei 1999, *Bull. B.M.M.* 1999, 139, noot ARKENBOUT; *B.I.E.* 1999, 248; *I.E.R.* 1999, 173, noot GIELEN.

„kukelekuuuuu” en „het gekraai van een haan”). Na cassatieberoep, besliste de Hoge Raad op 13 juli 2001 om hierover enkele prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Eén van de vragen betreft ook de wijze waarop klankmerken grafisch moeten worden voorgesteld.

Bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) te Alicante, dat de aanvragen voor Gemeenschapsmerken behandelt, is de situatie iets duidelijker. De onderzoeksrichtlijnen vermelden uitdrukkelijk de mogelijkheid van klankmerken waarbij wordt gepreciseerd dat een reproductie van een muziekpartituur kan voldoen aan het vereiste van grafische voorstelling (art. 8.2 al. 2). Dit bureau aanvaardt ook dat de betrokken muziekjes op geluidsdrager worden bijgevoegd. Voor een toepassing, zie de beslissing van de 2e Kamer van Beroep van 7 oktober 1998, R 1/1998-2, inzake DÉCLIC voor chirurgisch materiaal. Het geluidsmerk werd evenwel geweigerd omdat de loutere beschrijving als „*sound of a click latch*”, zonder afbeelding, niet als een voldoende omschrijving en voorstelling van het teken werd aanzien(83).

22. Bij *geurmerken* rijst hetzelfde probleem van „grafische voorstelling” als bij geluidsmerken. Volstaat het om de geur met woorden te omschrijven of is meer nodig (een chemische formule, een chromatogram, het depot van de geur, ...?).

Zowel het Benelux-Merkenbureau (1996) als de Kamer van Beroep van het BHIM te Alicante(84) hebben inmiddels reeds de registratie van „de geur van versgemaaid gras” voor tennisballen aanvaard. In een tweede zaak, waar de registratie van het teken „de geur van frambozen” voor olies en diesel-olies ter discussie stond, oordeelde de Kamer van Beroep van het BHIM opnieuw dat geuren in beginsel als merk kunnen geregistreerd worden en dat het wel degelijk mogelijk is om dergelijke tekens grafisch voor te stellen. Dit kan gebeuren via een nauwkeurige, duidelijke en objectieve beschrijving van de geur zodat die voor iedereen onmiddellijk begrijpbaar is. Het geurmerk werd uiteindelijk toch geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen(85).

G. GECOMBINEERDE MERKEN

23. Een merk kan bestaan uit de combinatie van verschillende elementen. Men spreekt van *een complex merk* wanneer ieder van die elementen ook zelfstandig als merk beschermbaar is. In de zaak EL CHARRO tegen Cheerio oordeelde de Voorzitter dat bij een complex merk de verschillende elementen ook zelfstandig als merk beschermbaar zijn, waardoor het gedeeltelijk namaken van het merk verboden is. Een merk bestaande uit een verbaal stuk

(83) 2e Kamer van Beroep van 7 oktober 1998, R 1/1998-2.

(84) Kamer van beroep 11 februari 1999, R 1/1998-2, *Ing. Cons.* 1999, 284, noot CORNU; *Bull. B.M.M.* 1999, 143, noot ARKENBOUT.

(85) Kamer van beroep 5 december 2001, R 711/1999-3 inzake „der Duft von Himbeeren”.

(woordmerk) en een bloemenmotief (figuratief merk) zorgt er voor dat anderen de bloem niet mogen gebruiken(86).

De Rechtbank van Koophandel van Brussel kwam in een andere zaak tot een tegenovergestelde beslissing. De rechter oordeelde dat wie overgaat tot deponering van een complex merk, uit hoofde daarvan geen aanspraak kan maken op exclusieve rechten op één van die elementen, ook al betreft het een essentieel element. Het essentiële element moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke deponering om van bescherming te kunnen genieten(87). Het Hof te Brussel oordeelde daarentegen dat het essentiële onderdeel TOURING van een complex woord- en kleurenmerk ook zonder afzonderlijk depot zelfstandig kon worden beschermd(88). Dit arrest werd later verbroken om andere redenen, wegens een foute beoordeling van de overeenstemming met een beweerd gelijkend teken(89).

De Gibbs scheerzeep stick is een complex merk. In zijn geheel bekeken is er bescherming tegenover de overeenstemmende stick van Yplon, zonder dat het nodig is tot een analytische beoordeling van de onderdelen over te gaan(90).

24. Men heeft het over *een samengesteld merk* wanneer alleen de combinatie maar niet tevens de verschillende onderdelen als merk beschermbaar is.

Indien het merk bestaat uit verschillende woorden dan verschaft het depot van zo'n *samengesteld* merk de titularis enkel een recht op het geheel en geen exclusief recht op elk van de benamingen afzonderlijk(91).

Een samengesteld merk voor behangpapier bestaande uit de woorden „Royal Daim”, getooid met een kroon en onderaan versierd met een reeks krullen is als geheel beschermbaar, maar niet in ieder van zijn elementen afzonderlijk. Bijgevolg biedt het bescherming tegen een concurrerend merk met dezelfde naam en kroontje, maar niet tegen het gebruik van het woord „Daim” alleen(92).

(86) Kort Ged. Kh. Brussel 28 februari 1992, *Ing. Cons.* 1992, 181.

(87) Kh. Brussel 5 september 1991, *Ing. Cons.* 1992, 256; *B.I.E.* 1994, 200 over COLLÉGIEN / LES COLLÉGIENS DE MÉLANIE.

(88) Brussel 5 november 1992, *Ing. Cons.* 1993, 41; *B.I.E.* 1994, 123.

(89) Cass. 2 december 1993, Mercedes Benz Belgium N.V. / Koninklijke Touring Club België V.Z.W., *Ing. Cons.* 1994, 25; *R.W.* 1994-95, 99; *Arr. Cass.* 1993, 1018; *Pas.* 1993, I, 1021. Zie verder nr. 152.

(90) Kh. Brussel 23 december 1991, *Ing. Cons.* 1992, 175, bevestigd door Brussel 2 februari 1994, *Ing. Cons.* 1994, 41, noot CORNU.

(91) Kh. Brussel 12 juli 1991, *Ing. Cons.* 1991, 436; *T.B.H.* 1992, 536 over À CAUSE DES GARÇONS; Gent 12 oktober 1995, *I.R.D.I.* 1996, 174; *R.W.* 1995-96, 862 over PEE KLAK; Brussel 8 april 1998, *B.I.E.* 1998, 273; *I.R.D.I.* 1998, 377, zaak LIPTON ICE TEA.

(92) Kh. Oudenaarde 6 oktober 1999, *Ing. Cons.* 2001, 282.

II. Basisvereisten van het merkenrecht

A. ONDERSCHIEDEND VERMOGEN

1. Algemeen

(a) De Beneluxmerkenwet en rechtspraak

25. Artikel 1 BMW beschouwt als individueel merk ieder teken dat dient „om de waren van een onderneming te onderscheiden”. Hier weerklinkt het van ouds bekende vereiste dat het teken het vermogen moet bezitten om uit zichzelf de aandacht van de koper op te wekken én te wijzen op de industriële of commerciële herkomst van de waar.

Het vereiste van onderscheidend vermogen betekent niet dat het publiek in staat moet zijn om de onderneming waarvan de producten en diensten afkomstig zijn te identificeren⁽⁹³⁾. Het volstaat — en het is vereist — aldus het Benelux-Gerechtshof dat het teken het publiek in staat stelt om de waar als afkomstig „van één bepaalde onderneming” te herkennen⁽⁹⁴⁾.

26. In de zojuist geciteerde zaak Burberrys/Bossy van 16 december 1991 heeft het Benelux Gerechtshof er de nadruk op gelegd dat het voldoende is dat een merk *kan* dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Dit wil zeggen dat het een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het *geschikt* is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (r.o. 18). Het komt er dus enkel op aan of het teken zich *ertoe leent* het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen (r.o. 26). Verdergaande eisen mogen niet worden gesteld, met name niet de eis dat het publiek beseft dat het uiterlijk bepaaldelijk bedoeld is als teken ter onderscheiding van de waar en aanduiding van herkomst (r.o. 25 en verklaring voor recht, nr. 51). Zie b.v. de beige en blauwe ruitfiguren van Burberrys kledingstukken als bedoeld in het geschil voor het vraagstellende Hof in 's-Gravenhage. In dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent (verklaring voor recht, nr. 51).

27. De beoordeling van het onderscheidend vermogen mag niet in abstracto gebeuren, waarbij alleen het teken zoals het is gedeponereerd en de daarbij

(93) *Kh. Brussel 25 februari 1994, Ing. Cons.* 1994, 30; *B.I.E.* 1996, 350 over LEVY'S; *Brussel 28 september 1999, Ing. Cons.* 2000, 69, BELGACOM-KLEUR TURKOOIS.

(94) *BenGH 16 december 1991, Burberrys/Bossy J.T.* 1992, 617, noot DE VISSCHER; *Benelux Jur.* 1991, 16; *B.I.E.* 1992, 379; *I.E.R.* 1992, 57; *R.W.* 1991-92, 742; *Ing. Cons.* 1992, 102; *BenGH 19 december 1997, Beaphar/Nederma, Ing. Cons.* 1997, 404; *I.E.R.* 1998, 84; *B.I.E.* 1998, 227; *R.W.* 1997-98, 1426, noot JANSSENS; *Benelux Jur.* 1997, 19; Cass. AR C.98.0383.F, 14 april 2000, Interbrew N.V. / Eminence N.V., <http://www.cass.be>, zaak over LES HOMMES SAVENT POURQUOI / MANNEN WETEN WAAROM.

vermelde waren in aanmerking worden genomen. Het antwoord is afhankelijk van de bijzonderheden van het gegeven geval, rekening houdende met alle ter kennis gebrachte feiten en omstandigheden(95).

28. Een merk moet niet voldoen aan een originaliteitsvereiste zoals voorzien in de auteurswet(96). Een teken dat, ten overstaan van de betreffende producten of diensten slechts een gewoon, volledig banaal woord is zonder enig element van fantasie of willekeur, is in principe niet geschikt om de functie van een merk te vervullen. Dit is het geval bij het teken „te voet” dat dient om productie of diensten aan te duiden die betrekking hebben op wandeltochten(97).

29. Tekens die door het publiek louter als decoratief beschouwd worden zijn niet onderscheidend. Zo stond de afbeelding van het schilderij DE NACHTWACHT louter als decoratie op een koekblik van Ringers waardoor niet kon worden gezegd dat die geschikt is om door het publiek als merk voor waren van een onderneming te worden opgemerkt en herkend(98). Wanneer het gebruikte teken regelmatig wisselt, zoals dat het geval is bij het profiel van fietsbanden, dan zal het in aanmerking komende grote publiek dit eerder als versiering dan als herkomstaanduiding aanvoelen(99). Een rode kunststof stip op het scharnierpunt van de Twin-schaar zal als decoratief element worden beschouwd en niet als teken dienen om de afkomst van de scharen aan te duiden(100).

30. De vraag kan worden gesteld of het onderscheidend vermogen een omvattend begrip is of slechts een afzonderlijk bestanddeel.

In zijn cassatievoorziening tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 28 september 1999(101) dat het BMB veroordeeld had tot inschrijving van de kleur turkoois voor telecommunicatie-apparatuur en -diensten van Belgacom, voerde het BMB o.m. aan dat art. 1, eerste lid BMW twee „afzonderlijke constitutieve vereisten” zou bevatten, nl. naast het eigenlijke en van geval tot geval te beoordelen onderscheidend vermogen ook meer algemeen de geschiktheid van een teken om als merk te dienen.

(95) BenGH 26 juni 2000, Campina/BMB in de zaak „Biomild”, nr. 20, 26 en 39, *N.J.B.* 2000, 1498; *T.B.H.* 2000, 477, noot B.D.; *I.E.R.* 2000, 257, noot DE WIT; *Ing. Cons.* 2000, 250; *R.W.* 2000-01, 1120; *B.I.E.* 2001, 136; *Benelux Jur.* 2000, 25.

(96) [Brussel 24 juni 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 177, over SDF-DAKLOZEN; [Kort Ged. Kh. Brussel 17 april 1991](#), *Ing. Cons.* 1991, 290, over BACH voor plantenremedies; [Luik 25 april 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 243, zaak Bru / Top, over etiketten op flessen.

(97) [Brussel 28 oktober 1999](#), *Ing. Cons.* 2000, 58, zaak à pied.

(98) Pres. Rb. Amsterdam 6 februari 1992, *B.I.E.* 1992, 390, noot.

(99) Hof Arnhem 16 maart 1999, *I.E.R.* 1999, 182; [Hoge Raad 11 mei 2001](#), *N.J.B.* 2001, 1050; *Informatierecht/AMI* 2001, 97, noot VAN LINGEN.

(100) Rb. 's-Gravenhage 14 november 2001, *I.E.R.* 2002, 83.

(101) [Brussel 28 september 1999](#), *Ing. Cons.* 2000, 69.

Het Hof van Cassatie antwoordt hierop in een arrest van 22 december 2000(102) dat die bepaling, zoals ondermeer geïnterpreteerd door het Benelux Gerechtshof in zijn uitspraak van 16 december 1991 in de zaak Burberrys/Bossy, inderdaad vereist dat „om als merk te worden beschermd, een teken geschikt moet zijn om een merk te vormen en een onderscheidend vermogen moet bezitten”. Maar het keurt ook het beroepsarrest goed waar het een kleur zonder apriorisme en „onder omstandigheden” als merk geschikt achtte én de specifieke kleur turkoois voor de genoemde producten en diensten onderscheidend had bevonden. Vermits beide elementen volgens Cassatie blijkbaar een even concrete beoordeling van de omstandigheden vereisen komt het ons voor dat Cassatie beide elementen eerder ziet als onderdelen van één enkel complex en concreet te beoordelen vereiste veeleer dan als afzonderlijke constitutieve voorwaarden.

Om hiervan zeker te zijn kan men best terugkeren naar de tekst zelf van de uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 16 december 1991 (Burberrys/Bossy), die zowel door het BMB als door Cassatie wordt aangevoerd. Het Benelux Gerechtshof behandelt beide elementen samen onder de titel „Het merk als teken met onderscheidend vermogen”. In r.o. 18 resumeert het zijn eigen vroegere jurisprudentie als volgt: „naar blijkt uit artikel 1, lid 1, BMW ...is een merk een teken dat kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, dat wil volgens 's Hofs rechtspraak zeggen: dat een zodanig individueel karakter bezit of heeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren”. In r.o. 21 preciseert het vervolgens „dat tenslotte nog aantekening verdient dat *in de hiervoor onder 18 weergegeven omschrijving van het begrip merk ligt besloten* dat het teken geschikt moet zijn om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend: een teken dat deze eigenschap mist — bijvoorbeeld omdat het als een louter decoratief element zal worden beschouwd — kan niet dienen om de waar van soortgelijke waren *te onderscheiden*”.

Bijgevolg kunnen wij besluiten dat het onderscheidend vermogen het algemene vereiste voor een bescherming van een teken als merk is. Het is echter een complex begrip dat, naast een concrete individualiteit, ook een specifieke geschiktheid om als merk te fungeren in de bijzondere omstandigheden van ieder geval zal vereisen.

(b) Europese teksten en rechtspraak

i. De verschillende bepalingen

31. Art. 2 EMRL en art. 4 EMVO (en zo ook art. 15, cijfer 1 TRIPS) vereisen dat het zou gaan om tekens die „de waren of diensten van een onderneming *kunnen onderscheiden*”. Als gevolg daarvan verklaren art. 3.1.a EMRL en art. 7.1.a EMVO tekens ongeldig die aan die principiële bepaling niet voldoen.

(102) Cass. 22 december 2000, *Ing. Cons.* 2001, 241; *R.C.J.B.* 2002, 5, noot JANSSENS.

Art 3.1.b EMRL en art. 7.1.b EMVO herhalen dat geen geldig merk kan worden verkregen voor merken die *elk* onderscheidend vermogen missen. Meer bepaald zijn, volgens art. 3.1.c EMRL en art. 7.1.c EMVO, merken uitgesloten die *uitsluitend* bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. En volgens art. 3.1.d EMRL en art. 7.1.d EMVO worden ook die merken uitgesloten die *uitsluitend* bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

ii. De wezenlijke functie

32. Het Hof van Justitie ziet het onderscheidend vermogen daarbij als voorwaarde voor het bereiken van wat het als de essentiële functie van het merk beschouwt, nl. de *identificatie* van de onderneming.

Het onderscheidend vermogen houdt volgens het Hof in „dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te *identificeren en dus* om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden”(103). „Zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen... kunnen niet de functie vervullen van *identificatie* van de onderneming die ze op de markt brengt en *missen dus* het onderscheidend vermogen dat voor het vervullen van deze functie vereist is”(104).

33. Onderscheidend vermogen als uitdrukking van de identificatiefunctie betekent ook dat er *geen verdergaande vereisten* dienen te worden gesteld. Meer bepaald is daar bovenop geen creatieve originaliteit vereist, noch een aanvullend verbeeldingselement(105). Ook inzake vormmerken dienen geen andere criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen te worden gehanteerd dan die welke voor alle categorieën van merken gelden. Een grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, is niet vereist

(103) [H.v.J. 4 mei 1999](#), Windsurfing Chiemsee/Huber, r.o. 46, *Ing. Cons.* 1999, 330; *I.E.R.* 1999 (verkort), 165, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 2000, 233; *Bull. B.M.M.* 1999, 147, noot HOORNEMAN; zo ook [H.v.J. 22 juni 1999](#), Lloyd/Klijnsen, r.o. 22, *Ing. Cons.* 1999, 350; *I.E.R.* 1999, 241; *I.R.D.I.* 2000, 243, noot MAEYAERT en [H.v.J. 4 oktober 2001](#), Merz & Krell, r.o. 22-24, *I.E.R.* 2001, 301, noot SPEYAERT; *NJB* 2001, 2006; *Ing. Cons.* 2001, 376.

(104) [H.v.J. 20 september 2001](#), Procter&Gamble/BHIM, r.o. 37, *Bull. B.M.M.* 2001, 160; *I.E.R.* 2001, 294, noot DE WIT, zaak Baby-Dry.

(105) [Ger. E.G. 31 januari 2001](#), Taurus/BHIM, *Cine Action of Cine Comedy*, r.o. 31, *Bull. B.M.M.* 2001, 27, *Ing. Cons.* 2001, 57; [Ger. E.G. 5 april 2001](#), Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM, *Easybank*, r.o. 39, *Bull. B.M.M.* 2001, 67; *I.E.R.* 2001, 186; [Ger. E.G. 3 oktober 2001](#), Zapf Creation/BHIM, r.o. 41, *Bull. B.M.M.* 2001, 162; [Ger. E.G. 11 december 2001](#), Erpo/BHIM, „*Das Prinzip der Bequemlichkeit*”, r.o. 44, nog niet gepubliceerd; [Ger. E.G. 27 februari 2002](#), Rewe/BHIM, *LITE*, r.o. 30, nog niet gepubliceerd; [Ger. E.G. 27 februari 2002](#), Eurocool/BHIM, *Eurocool*, r.o. 45, nog niet gepubliceerd; [Ger. E.G. 9 oktober 2002](#), Dart Industries/BHIM, r.o. 45, nog niet gepubliceerd.

om de vorm van een waar te kunnen onderscheiden in de zin van art. 2 EMRL(106).

iii. Een concrete beoordeling: geen voorafgaande geschiktheidstest in abstracto

34. Het Hof van Justitie ziet het onderscheidend vermogen als een concrete test voor een welbepaald merk en heeft steeds geweigerd om de toegang tot de merkenbescherming voor abstracte categorieën of voor soorten van merken *per se* vooraf te bemoeilijken of uit te sluiten.

Sommigen hadden gepoogd om in het Europese merkenrecht een theorie in te brengen die stamt uit de Duitse merkendoctrine en -rechtspraak. Het gaat hier om een soort van voorafgaande geschiktheidstest die de naam draagt „*Freihaltebedürfnis*”. Volgens deze theorie zou men, zelfs wanneer de wet dit niet uitdrukkelijk zegt, strenger moeten zijn voor bepaalde types van merken (geografische benamingen, enkelvoudige kleuren...). Omdat deze, wegens hun aard zelf, in strijd zouden komen met het algemeen belang of met de wezenlijke belangen van de concurrenten dient men dan te vermijden dat er een exclusiviteit zou op wegen, of zouden er toch minstens strengere beoordelingsnormen moeten worden aangelegd. Het Hof heeft deze theorie verworpen in r.o. 35 en 48 van de zaak *Windsurfing Chiemsee*(107).

35. Het Hof van Justitie erkent in deze zaak wel de basisgedachte die ook de theorie van „*Freihaltebedürfnis*” schraagt, nl. de vrijwaring van het *algemeen belang* in het merkenrecht. Het ziet deze onderliggende gedachte echter niet los van de bestaande wettelijke bepalingen. Zo erkent het dat de *ratio legis* van art. 3.1.c EMRL is dat „tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. (Art. 3.1.c EMRL) belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan één enkele onderneming worden voorbehouden” (r.o. 25)(108).

In het arrest *Philips/Remington* werd deze stelling herhaald in verband met uitgesloten vormmerken en tevens ook uitgebreid tot alle weigeringsgronden van art. 3 EMRL: „De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt ... De weigerings-

(106) H.v.J. 18 juni 2002, *Philips/Remington*, r.o. 47-50, nog niet gepubliceerd.

(107) H.v.J. 4 mei 1999, *Ing. Cons.* 1999, 330; *I.E.R.* 1999 (verkort), 165, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 2000, 233; *Bull. B.M.M.* 1999, 147, noot HOORNEMAN.

(108) In dezelfde zin, i.v.m. art. 7.1.c EMVO, de nog niet gepubliceerde arresten van Ger. E.G. 27 februari 2002, *Streamserve/ BHIM*, r.o. 36; Ger. E.G. 27 februari 2002, *Ellos/ BHIM*, r.o. 27; Ger. E.G. 20 maart 2002, *Daimler Chrysler/ BHIM*, in de zaken T-355/00 en T-356/00, telkens r.o. 24 en in de zaak T-358/00, r.o. 25; Ger. E.G. 9 oktober 2002, *Dart Industries/BHIM*, r.o. 21.

gronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt”(109).

36. Geen theorie zonder tekst dus. Vandaar de poging van anderen om art. 3.1.a EMRL te gebruiken als kapstok om toch nog een abstracte en voorafgaande geschiktheidstest aan op te hangen. Deze tekst zegt echter niet meer dan dat tekens niet ingeschreven mogen worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden als ze „geen merk kunnen vormen”. Art. 3.1.a is dus eigenlijk alleen een negatief uitgedrukte herhaling van wat al positief in art. 2 was omschreven. Dit blijkt nog duidelijker uit de formulering van het corresponderende art.7.1.a EMVO dat tekens voor inschrijving weigert „die niet in overeenstemming zijn met artikel 4”. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het Hof, in het arrest *Philips/Remington*, ook deze ballon heeft doorgeprikt: „De bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a, en de opzet van de richtlijn geven evenwel duidelijk aan dat deze bepaling in wezen beoogt de inschrijving uit te sluiten van tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen, en die dus niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en/of de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden. Evenals de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn verhindert artikel 3, lid 1, sub a, dus de inschrijving van tekens of benamingen die niet voldoen aan een van de twee voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, te weten het vereiste dat dergelijke tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Derhalve bestaat er geen categorie van merken die naar hun aard of door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben, maar die toch de waren of diensten niet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn”(110).

Het blijkt dus wel duidelijk dat, buiten het in ieder concreet geval te beoordelen vereiste van een onderscheidend vermogen, in de Gemeenschap geen voorafgaande uitsluitingsgronden voor het geldig verkrijgen van een merk worden aanvaard tenzij die duidelijk uit de wetteksten zelf voortvloeien. Dit betreft uitsluitend en alleen het vereiste van een grafische voorstelling in art. 2 EMRL en art. 4 EMVO evenals de uitgesloten vormmerken bedoeld in art. 3.1.e EMRL en art.7.1.e EMVO.

(109) H.v.J. 18 juni 2002, *Philips/Remington*, r.o. 77-78, nog niet gepubliceerd. In dezelfde zin i.v.m. art. 7.1.b tot en met e EMVO: Ger. E.G. 2 juli 2002, SAT.1/BHIM, r.o. 36, nog niet gepubliceerd.

(110) H.v.J. 18 juni 2002, *Philips/Remington*, r.o. 37-39, nog niet gepubliceerd.

iv. Een synthetische beoordeling: de functionele band tussen de weigeringsgronden

37. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft er in zijn rechtspraak nogal de nadruk op gelegd dat het BHIM er krachtens art. 7 EMVO toe verplicht is, in de loop van de communautaire verkrijgingsprocedure, een afzonderlijk onderzoek te wijden aan ieder van de aldaar meer expliciet opgesomde weigeringsgronden, omdat het bestaan van één ervan volstaat om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven(111).

Deze opvatting moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Men mag er zeker niet uit afleiden dat het begrip „onderscheidend vermogen” in het merkenrecht nu tot een gelijkwaardige categorie, naast die van het niet beschrijvend of het niet gebruikelijk zijn, zou zijn gereduceerd. Krachtens art. 4 EMVO is het onderscheidend vermogen immers hét wezenskenmerk van ieder gemeenschapsmerk. Het onderscheidend vermogen dient bijgevolg als bovencategorie te blijven fungeren, wat ook uitlegt waarom in 7.1 de gronden onder én b) én c) én d) niet meer van toepassing zijn indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt *onderscheidend vermogen* heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd (Art. 7.3 EMVO)(112).

38. In zijn arrest *Baby-dry* heeft het Hof echter een synthetische benadering gevolgd, waarin zowel art. 7.1.b als 7.1.c, samen met art. 4 en 12 EMVO, als „een combinatie van bepalingen” wordt beschouwd die toelaat om het verbod van inschrijving van zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen uit te leggen in het licht van de identificatiefunctie van het merk „en dus (van) het onderscheidend vermogen dat voor het vervullen van deze functie vereist is”(113)

(111) [Ger. E.G. 26 oktober 2000](#), Harbinger/BHIM, zaak Trustedlink, r.o. 30-31, *Bull. B.M.M.* 2000, 167; *Ing. Cons.* 2000, 351; [Ger. E.G. 7 juni 2001](#), DKV/BHIM, zaak EuroHealth, r.o. 44-46, *Bull. B.M.M.* 2001, 116; *Ing. Cons.* 2001, 220). Er zou met name een eigen toepassingsgebied weggelegd zijn voor 7.1.b (afwezigheid van *elk* onderscheidend vermogen) tegenover 7.1.c (*uitsluitend* beschrijvende tekens) en 7.1.d (gebruikelijk geworden tekens) ook al geeft het Gerecht toe dat daarbij zekere overlappingen mogelijk zijn ([Ger. E.G. 7 juni 2001](#), DKV/BHIM, r.o. 48; [Ger. E.G. 27 februari 2002](#), Rewe/BHIM, „LITE”, r.o. 18, nog niet gepubliceerd; [Ger. E.G. 27 februari 2002](#), Eurocool/BHIM, r.o. 25, nog niet gepubliceerd; [Ger. E.G. 2 juli 2002](#), SAT.1/BHIM, r.o. 40, nog niet gepubliceerd).

(112) Verg. i.v.m. de corresponderende art. 3.1. b tot d en art. 3.3 EMRL nr. 13-15 van de conclusies van advocaat-generaal M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer voor H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, nog niet gepubliceerd.

(113) [H.v.J. 20 september 2001](#), Procter&Gamble/BHIM, r.o. 35-38, *Bull. B.M.M.* 2001, 160; *I.E.R.* 2001, 294, noot DE WIT. Zo heeft het Hof ook zowel art. 3.1.a en e EMRL (H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, r.o. 29-40, 73, 78, nog niet gepubliceerd) als art. 3.1.d. EMRL ([H.v.J. 4 oktober 2001](#), Merz & Krell, r.o. 22-25, *I.E.R.* 2001, 301, noot SPEYAERT; *Ing. Cons.* 2001, 376) uitgelegd tegen de achtergrond van art. 2 EMRL en het onderscheidend vermogen als wezenlijke functie van het merk.

v. Een genuanceerde beoordeling: het eigen nuttig effect van de weigeringsgronden

39. Binnen deze synthetische benadering kan dan volgens het Hof wel aan iedere genoemde weigeringsgrond een eigen „nuttig effect” worden verleend(114). Het Hof deelt hierbij de mening van het Gerecht dat „het bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het betrokken teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven”(115). Vandaar een aantal preciseringen die eigen zijn aan sommige weigeringsgronden.

40. Met betrekking tot *gemis aan onderscheidend vermogen* in de zin van art. 7.1.b, gaf het Gerecht van Eerste Aanleg als toelichting dat het gaat om tekens die „ongeschikt worden geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken”(116).

41. Het Hof van Justitie heeft in verband met uitsluitend *beschrijvende merken* vastgesteld dat: „de tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c...doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij *rechtstreeks*, hetzij door vermelding van een van de *essentiële* eigenschappen ervan, van een waar of dienst”. Verder kan, volgens het Hof, de inschrijving van een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het merk „geen *andere tekens of aanduidingen* bevat” en dat „bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat niet worden *gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt* van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan”(117).

42. Inzake de merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer *gebruikelijk* zijn geworden vindt het Hof dat, „ofschoon er een duidelijke overlapping bestaat” met art. 3.1.c, art. 3.1.d EMRL een eigen draagwijdte bezit. Art. 3.1.d

(114) [H.v.J. 4 oktober 2001](#), Merz & Krell, r.o. 36, *I.E.R.* 2001, 301, noot SPEYAERT; *Ing. Cons.* 2001, 376.

(115) H.v.J. 19 september 2002, DKV/BHIM, zaak Companyline, r.o. 29, nog niet gepubliceerd.

(116) Ger. E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, r.o. 25, nog niet gepubliceerd.

(117) [H.v.J. 20 september 2001](#), Procter&Gamble/BHIM, r.o. 39, *Bull. B.M.M.* 2001, 160; *I.E.R.* 2001, 294, noot DE WIT.

dient te worden beperkt tot gebruikelijk geworden aanduidingen van de waar of de dienst zelf waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen. „Voor de toepassing van deze bepaling is niet relevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten beschrijven”(118).

2. Toepassingen

(a) Woordmerken

i. Algemeen

43. Woorden en combinaties van woorden worden heel vaak gebruikt als merk. Ook hier moet er nagegaan worden of het woord, de woordcombinatie, de slogan, de plaatsnaam of geografische benaming,... kan dienen om de waar te onderscheiden van de waar afkomstig van een andere onderneming. Het teken mag niet beschrijvend zijn, waarbij het criterium de terminologie is die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebruikt om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden(119).

Dit sluit nauw aan bij het vroeger reeds gebruikte criterium van het Gerecht van Eerste Aanleg, nl. een woordteken is uitgesloten indien het in aanmerking komende publiek onmiddellijk een nauwe band zal zien tussen de betekenis van het woord en een kenmerk van de betrokken waren of diensten. Zo werd door het Gerecht beslist dat het gebruik van het lettertype Helvetica in het teken „electronica” geen enkel bijzonder grafisch element bevatte, zodat het om een woordmerk ging. In verband met catalogi en organisatiediensten voor vakbeurzen in de sector elektronische componenten en structuren mist dit woord elk onderscheidend vermogen en is het louter beschrijvend in de zin van artikel 7.1.b en 7.1.c EMVO(120). Streng, in het licht van *Baby-dry*, lijkt nochtans het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg als zou het teken VITALITE krachtens art. 7.1.c EMVO niet kunnen worden ingeschreven voor geneeskundige of dieet producten die precies dit kenmerk beogen, maar wel voor babyvoeding of mineraalwater, waar die bestemming minder voor de hand ligt(121).

In de periode na *Baby-dry* heeft het Gerecht van Eerste Aanleg beslist dat *Lite* voor de sector voedingswaren en dranken als onvoldoende onderscheidend moet worden beschouwd in de zin van art. 7.1.b EMVO, omwille van de voor de hand liggende perceptie als een caloriearm product bij de Engels-

(118) H.v.J. 4 oktober 2001, Merz & Krell, r.o. 35-36, *I.E.R.* 2001, 301, noot Speyaert; *Ing. Cons.* 2001, 376.

(119) H.v.J. 20 september 2001, Procter & Gamble / BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 160; *I.E.R.* 2001, 294, noot DE WIT, zaak Baby-Dry.

(120) Ger. E.G. 5 december 2000, Messe München/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(121) Ger. E.G. 31 januari 2001, The Sunrider/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 30; *Ing. Cons.* 2001, 47.

talige consument(122). *Ellos* is voor de in aanmerking komende gemiddelde Spaanstalige mannelijke consument te beschrijvend in de zin van art. 7.1.c EMVO voor kleding en schoeisel maar kan wel door de beugel voor klantenservice bij postorderverkoop(123).

44. Op basis van art. 1 BMW werd geoordeeld dat de letter P, zoals afgebeeld in het depot van Prince, onderscheidende kracht heeft voor tennisrackets. Dit was niet het geval voor het teken PRO (in „Prince Pro”), nu aannemelijk geworden is dat dit als een afkorting voor professional ook voorkomt in andere merken voor tennisrackets(124).

ii. Woordcombinaties

45. Bij woordcombinaties moet niet alleen gekeken worden naar elk woord afzonderlijk maar ook naar het geheel dat gevormd wordt.

In een eerste arrest van 20 september 2001 heeft het Hof van Justitie aanvaard dat „*elk merkbaar verschil*” ten opzichte van de termen die de betrokken consumenten in hun normale taal gebruiken om de waren of diensten of hun essentiële eigenschappen aan te duiden de woordcombinatie onderscheidend maakt en dus geschikt om als merk te worden ingeschreven(125).

Zo werd een door het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen aanvankelijk bevestigde weigering van Alicante om de woordcombinatie *Baby-dry* voor luiers als Gemeenschapsmerk in te schrijven vernietigd door het Hof(126). Het Gerecht was nog van oordeel geweest dat, los van eventuele andere onderscheidende kenmerken, die zuivere woordcombinatie niet mocht worden ingeschreven omdat dit teken uitsluitend zou bestaan uit woorden die in de handel konden dienen tot aanduiding van de bestemming van de waar in de zin van art. 7.1.c EMVO. Het Gerecht vond namelijk dat het hierbij volstond vast te stellen dat Engelse woordenboeken luiers definieerden naar hun eigenschap „*to keep babies dry*”. Het Hof vindt dit onterecht. „Immers, ook al kan elk van de twee woorden waaruit het geheel is samengesteld, deel uitmaken van de uitdrukkingen die in de omgangstaal ter aanduiding van de functie van luiers voor baby’s worden gebruikt, dit neemt niet weg dat de nevenschikking ervan, die qua structuur ongebruikelijk is, geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan. Woorden als *Baby-dry*, kunnen,

(122) Ger. E.G. 27 februari 2002, Rewe/ BHIM, r.o. 25 en 32-35, nog niet gepubliceerd.

(123) Ger. E.G. 27 februari 2002, Ellos/ BHIM, nog niet gepubliceerd.

(124) [BenGH 21 december 1990](#), Prince / Van Riel, *R.W.* 1990-91, 905; *Benelux Jur.* 1990, 68; *B.I.E.* 1991, 203; *Ing. Cons.* 1991, 85.

(125) [H.v.J. 20 september 2001](#), Procter&Gamble/BHIM, r.o. 40, *Bull. B.M.M.* 2001, 160; *I.E.R.* 2001, 294, noot DE WIT, zaak Baby-dry.

(126) [Ger. E.G. 8 juli 1999](#), *Bull. B.M.M.* 1999, 153, noot HOORNEMAN; *I.E.R.* 1999, 214, noot DE WIT; *Ing. Cons.* 1999, 408, noot E.C.; *I.R.D.I.* 2000, 267.

samengenomen, derhalve niet worden geacht een beschrijvend karakter te hebben; zij vloeien veeleer voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te spelen". De inschrijving van een dergelijke combinatie kon bijgevolg, tenminste niet met een beroep op art. 7.1.c, worden geweigerd.

In een later arrest, gewezen op grond van art. 7.1.b EMVO, vraagt het Hof voor het aaneenschrijven van gebruikelijke termen een „*extra kenmerk*” opdat een woordcombinatie in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om te onderscheiden(127). Daarom werd een arrest van het Gerecht bevestigd, waarin „Companyline” als een niet onderscheidende combinatie van in de sector verzekeringen en financiële zaken gebruikelijke termen was bestempeld(128).

46. Het is in het licht van deze uitspraken van het Hof dat wij moeten terugkijken op de vroegere rechtspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg inzake woordcombinaties.

Zo was „EuroHealth” reeds als puur beschrijvend bestempeld voor diensten van ziekteverzekering, maar niet voor andere financiële diensten(129). Er was ook al vroegere rechtspraak van het Gerecht die, gebaseerd op art. 7.1.b EMVO, geoordeeld had dat het aaneenschrijven van twee generieke termen geen extra kenmerk verleent aan het hieruit ontstane woord, voldoende om het minimaal vereiste onderscheidend vermogen te bereiken. Zo was door het Gerecht de weigering van Alicante goedgekeurd om, op grond van artikel 7.1.b, de woordcombinatie „Investorworld” voor verzekeringen en financiële zaken in te schrijven(130), evenals „TRUSTEDLINK” voor de sector communicatietechnologie(131).

Er waren ook al arresten van het Gerecht op grond van art. 7.1.c EMVO. Zo werd CINE ACTION of CINE COMEDY geweigerd voor waren of diensten in verband met actiefilms of komische films, maar niet voor andere diensten van meer technische, juridische of beheersgerichte aard(132). De term GIROFORM verwees teveel naar een voorgedrukt formulier om gebruikt te kunnen worden voor een soort papier die het oude carbonpapier moet vervangen(133). DOUBLEMINT is aanvaardbaar voor kauwgom en aanver-

(127) H.v.J. 19 september 2002, DKV/BHIM, zaak Companyline, r.o. 21 en 23, nog niet gepubliceerd.

(128) Ger. E.G. 12 januari 2000, DKV/BHIM, *Ing. Cons.* 2000, 95; *I.R.D.I.* 2000, 273; *Bull. B.M.M.* 2000, 113; *B.I.E.* 2001, 95; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 1.

(129) Ger. E.G. 7 juni 2001, DKV/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 116; *Ing. Cons.* 2001, 220.

(130) Ger. E.G. 26 oktober 2000, Community Concepts/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2000, 168; *Ing. Cons.* 2000, 343.

(131) Ger. E.G. 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2000, 167; *Ing. Cons.* 2000, 351.

(132) Ger. E.G. 31 januari 2001, Taurus/BHIM, zaak T-136/99, *Ing. Cons.* 2001, 57, en zaak T-135/99, *Bull. B.M.M.* 2001, 27.

(133) Ger. E.G. 31 januari 2001, Mitsubishi / BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 29; *Ing. Cons.* 2001, 38.

wante producten omdat het, zelfs voor een Engelstalige consument, vele betekenissen kan hebben en niet onmiddellijk verwijst naar een evident kenmerk van de betrokken waren(134). EASYBANK is aanvaardbaar voor on-line bankieren omdat het niet onmiddellijk naar een bepaalde bankdienst verwijst en evenmin totaal ongeschikt lijkt om de betrokken diensten van die van anderen te onderscheiden(135). Voor Duitstalige consumenten beschrijven UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS op een al te vanzelfsprekende wijze de betrokken producten en diensten van uitgevers(136).

47. Na de *Baby-Dry* zaak heeft het Gerecht een aantal verdere uitspraken gedaan.

Zeer vergelijkbaar met *Baby-Dry* is de vernietiging van de weigering om het merk *New Born Baby* in te schrijven voor poppen en bijbehoren zowel op grond van art. 7.1.b als van art. 7.1.c(137). Op dezelfde gronden werd de weigering tot inschrijving van *Das Prinzip der Bequemlichkeit* voor meubelen en voertuigen vernietigd(138). Voor het in aanmerking komende gespecialiseerde publiek is het woord EUROCOOL in zijn geheel genomen voldoende onderscheidend in de zin van art. 7.1.b voor diensten betreffende het vervoer en de opslag van gekoelde goederen(139). Met verwijzing naar *Baby-Dry* werd ook geoordeeld dat, in de zin van art. 7.1.c, *UltraPlus* geen beschrijvend karakter heeft voor ovenvast plastic vaatwerk. Die term informeert de betrokken consument immers niet rechtstreeks en onmiddellijk over een bepaalde kwaliteit of een bepaald kenmerk van die waar. Hij is ook, door zijn lexicaal ongebruikelijke structuur, een onderscheidende en in deze sector niet gebruikelijke woordcombinatie in de zin van art.7.1.b(140).

Daarentegen werd *Streamserve* voor de met de audiovisuele aspecten van internet vertrouwde Engelstalige consument te beschrijvend geacht in de zin van art. 7.1.c in verband met gegevensverwerkende hardware. Deze waren zijn immers essentieel voor de techniek van het in een regelmatige en continue stroom overbrengen van numerieke gegevens langs een server. Dezelfde woordcombinatie voor handboeken en publicaties is echter wél aanvaardbaar(141).

TELE AID is een in het Engels gebruikelijke woordcombinatie die op grond van art. 7.1.c afgewezen moet worden voor diensten van hulp op afstand of

(134) Ger. E.G. 31 januari 2001, Wrigley/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 28; *Ing. Cons.* 2001, 69.

(135) Ger. E.G. 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 67; *I.E.R.* 2001, 186.

(136) Ger. E.G. 14 juni 2001, Telefon&Buchverlag/BHIM, *Ing. Cons.* 2001, 232.

(137) Ger. E.G. 3 oktober 2001, Zapf Creation/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 162; *Ing. Cons.* 2001, 354.

(138) Ger. E.G. 11 december 2001, Erpo/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(139) Ger. E.G. 27 februari 2002, Eurocool/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(140) Ger. E.G. 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(141) Ger. E.G. 27 februari 2002, Streamserve/BHIM, nog niet gepubliceerd.

voor auto-alarmsystemen omdat ze daarvoor te beschrijvend is, wat daarentegen niet noodzakelijk het geval is voor apparaten of diensten in de algemene communicatiesector. In dit laatste geval hetzelfde teken ook op grond van art. 7.1.b onderscheidend vermogen(142). Zelfde oplossing voor CARCARD en TRUCKCARD, die niet als merk kunnen gelden voor producten en diensten als die bestaan uit of het gebruik inhouden van kaarten gerelateerd met auto's of vrachtwagens, maar wel als die dienen voor gegevensverwerking of -transmissie in het algemeen(143).

SAT.2 is uitsluitend beschrijvend en mist elk onderscheidend vermogen voor diensten i.v.m. satelliettransmissie, maar art. 7.1.b en c beletten niet hetzelfde teken in te schrijven voor een hele reeks andere diensten daarbuiten zoals databases, productie en exploitatie van muziek, film en video, computerspellen, multimedia(144).

48. Belgische rechtbanken hebben zich de voorbije jaren meerdere keren moeten uitspreken over de onderscheidende kracht van het Beneluxmerk „ICE TEA”.

De Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde in 1994 dat „Ice” geen soortnaam is om aan te duiden dat de drank ijskoud moet worden opgediend. De Rechtbank oordeelde dat indien de woorden „ICE TEA” daadwerkelijk de natuurlijkste en meest juiste uitdrukking was om het product in kwestie aan te duiden, de partijen geen gebruiksaanwijzing op hun product zouden hebben vermeld en die uitdrukking had moeten staan op het in de handel gebrachte blikje. Het feit dat de term vaak in andere landen gebruikt werd kwam niet in aanmerking bij de beoordeling van het gebruikelijke karakter van de betwiste uitdrukking aangezien er alleen bescherming gevraagd werd op het grondgebied van de Benelux(145). Ook de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel oordeelde in 1996 dat ICE TEA onderscheidend vermogen had, dat door inburgering zelfs nog sterker geworden was(146). Volgens het Hof te Brussel is de vertaling van „ICE TEA” in „ijsthee” of „gekoelde thee” eerder een weergave van het beeld dat het merk oproept dan van de samenstelling en de aard van de onder dat merk aangeboden frisdrank. Het is niet uit zichzelf koel, het is geen thee maar een frisdrank en *Ice* verwijst niet naar de manier van bereiding, zodat het teken onderscheidend vermogen heeft(147).

(142) Ger. E.G. 20 maart 2002, DaimlerChrysler/ BHIM, zaak T-355/00, nog niet gepubliceerd.

(143) Ger. E.G. 20 maart 2002, DaimlerChrysler/ BHIM, zaken T-356/00 en T-358/00, nog niet gepubliceerd.

(144) Ger. E.G. 2 juli 2002, SAT.1/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(145) Kh. Brussel 31 januari 1994, *Ing. Cons.* 1994, 334, in de zaak Shimmer Ice Tea / Ice Tea.

(146) Voorz. Kh. Dendermonde 6 maart 1996, *Ing. Cons.* 1996, 301; *I.R.D.I.* 1996, 230, over LIPTON ICE TEA / SUNCO ICE TEA.

(147) Brussel 26 november 1996, *T.B.H.* 1997, 136; *Ing. Cons.* 1997, 48, over FREEWAY ICE TEA en PRIMADONNA ICE TEA / LIPTON ICE TEA.

Twee jaar later oordeelde het Hof te Brussel echter dat, ook al is het depot van het gecombineerde woord- en beeldmerk „LIPTON ICE TEA” geldig, een tweede depot van „ICE TEA” alleen nietig is, aangezien dit synoniem is met „iced tea” en „thé glacé” en exact beschrijvend is voor de betrokken waar. De Engelstalige bewoording levert geen onderscheidend vermogen op, nu het publiek het beschrijvend karakter begrijpt. Het zich meester maken van het woordmerk door gedaagde, vormt een reële hindernis voor concurrenten in de zin van het arrest van het Beneluxgerechtshof van 5 oktober 1982 (Juicy Fruit-arrest). De concurrenten verplichten tot het gebruik van „iced tea” of „thé glacé” zou weer anderen kunnen verplichten om naar parafrases of neologismen te zoeken(148). Het Hof van Cassatie verwierp het beroep(149). Ondertussen had ook al de Rechtbank van Koophandel te Brussel haar rechtspraak aangepast(150).

iii. Slogans

49. Bij de beoordeling van slogans moeten geen strengere criteria worden toegepast dan op andere soorten tekens. Er dient niet iets extra's zoals originaliteit of een aanvullend verbeeldingselement te worden aange-toond(151).

Een slogan kan een merk zijn indien hij vermog een identiteit te verlenen aan de waren en diensten die hij beoogt herkenbaar te maken als afkomstig van een bepaalde onderneming(152). Hetzelfde geldt voor leuzen en slagzin-nen(153)

„LES HOMMES SAVENT POURQUOI / MANNEN WETEN WAAROM” voor bier werd eerst als banaal beoordeeld: het zou een gewone zin zijn die voor ontelbaar veel producten of diensten kan worden gebruikt. Zonder de toevoe-ging van het woord Jupiler zou het niet kunnen dienen om bier te onder-scheiden(154). Het Hof van Cassatie(155) heeft dit arrest echter vernietigd omdat het Hof van Beroep geen acht had geslagen op de waarneming van de litigieuze woorden door het publiek.

„WAAR BANKIEREN EEN KUNST IS”, „L'ART DE LA BANQUE” en „THE ART OF BANKING” is banaal en laat het publiek niet toe door de waarneming van

(148) **Brussel 8 april 1998**, *B.I.E.* 1998, 273; *I.R.D.I.* 1998, 377, Lipton Ice Tea / Shimmer Ice Tea.

(149) **Cass. 29 juni 2000**, *J.T.* 2001, 332, noot; *Ing. Cons.* 2001, 13.

(150) **Kh. Brussel 7 oktober 1997**, *Ing. Cons.* 1998, 29, in Lipton Ice Tea / Freeway Ice Tea en Primadonna Ice Tea.

(151) Ger. E.G. 11 december 2001, Erpo/ BHIM, nog niet gepubliceerd.

(152) **Brussel 22 december 1999**, *B.I.E.* 2000, 55; *Ing. Cons.* 2000, 49; *R.W.* 2000-01, 525.

(153) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 juli 2001, *I.E.R.* 2001, 285, over VINDEN ZONDER ZOEKEN.

(154) **Voorz. Kh. Brussel 30 september 1996**, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1996, 589, noot PONET-LAMON; *T.B.H.* 1997, 452, noot; **Brussel 3 april 1998**, *I.R.D.I.* 1998, 262; *T.B.H.* 1999, 119, noot PUTTEMANS.

(155) **Cass. AR C.98.0383.F**, 14 april 2000, Interbrew/Eminence, <http://www.cass.be>.

één van de genoemde slogans de waren en diensten die ermee geïdentificeerd worden te identificeren als afkomstig van de Artesia bank(156).

iv. Plaatsnamen of geografische benamingen

50. Zowel art. 7 EMVO als art. 3.1.c EMRL stellen dat er geen geldig merk kan worden verkregen voor merken die „uitsluitend” bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst. Volgens het Hof van Justitie verbiedt art. 3.1.c EMRL de inschrijving zowel van die geografische namen, die plaatsen aanduiden welke in de opvatting van de betrokken kringen *thans* met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, als die geografische benamingen die *in de toekomst* door de betrokken kringen in verband met dergelijke waren zouden kunnen worden gebracht. Zo’n actueel of komend verband is weliswaar gewoonlijk de plaats waar de waar is of zou kunnen worden vervaardigd, maar noodzakelijk is dit niet want ook het feit dat de waar in de betrokken plaats is of zou kunnen worden bedacht en ontworpen volstaat als merkverhinderende factor(157).

Een benaming van oorsprong en/of herkomstaanduiding kan het voorwerp van een geldig merkdepot uitmaken, voor zover degene, die de benaming in zijn merk opneemt, gerechtigd is deze te gebruiken en er voldoende onderscheidende elementen werden toegevoegd, hetgeen voor gevolg heeft dat, volgens de Rechtbank van Koophandel te Brugge, slechts een depot als complex merk kan geschieden, wat in casu niet was gebeurd(158).

51. Wanneer een plaatsnaam louter als fantasiebenaming gebruikt wordt, kan bescherming wel. Het Hof van Justitie oordeelde in r.o. 33-34 van de geciteerde zaak *Windsurfing Chiemsee* dat art. 3 cijfer 1, sub c van de richtlijn zich niet verzet tegen de inschrijving van „geografische benamingen die in de betrokken kringen niet of althans niet als aanduiding van een geografische plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats (bijvoorbeeld een berg of een meer), niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is”. De Advocaat-generaal in deze zaak citeerde hier als voorbeelden „Mont Blanc” voor vulpennen of „Noordpool” voor bananen. Volgens het Hof kan echter niet worden uitgesloten dat de naam van b.v. een meer soms toch niet voor merkinschrijving vatbaar is als de betrokken

(156) [Brussel 22 december 1999](#), Artesia/BMB, *B.I.E.* 2000, 55; *Ing. Cons.* 2000, 49; *R.W.* 2000-01, 525.

(157) [H.v.J. 4 mei 1999](#), *Windsurfing Chiemsee/Huber*, r.o. 29-32, 36 en de eerste verklaring voor recht, *Ing. Cons.* 1999, 330; *I.E.R.* 1999, 165, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 2000, 233; *Bull. B.M.M.* 1999, 147, noot HOORNEMAN.

(158) [Kh. Brugge 18 april 2000](#), *I.R.D.I.* 2001, 61; *B.I.E.* 2001, 234, over RUSTENBURG voor granietsteensoort.

kringen die naam zouden begrijpen als plaats van herkomst voor iets dat mee de oevers ervan of de nabije omtrek zou omvatten.

Zo werd geoordeeld dat MAASLANDER, ZAA NLANDER, LEKKERLANDER, ISSSELLANDER, WESTLANDER en RIJNLANDER geldig waren aangezien de kaz en in werkelijkheid helemaal niet afkomstig zijn uit die streken(159). Ook TEXACO verwees volgens de rechter niet naar de geografische afkomst(160).

52. Inburgering kan er voor zorgen dat een geografische aanduiding toch kan dienen als merk.

Dit verschijnsel vergt volgens het Hof van Justitie in de zaak *Windsurfing Chiemsee* ondermeer het bewijs van een voldoende langdurig en intensief gebruik van een aanvankelijk niet onderscheidend teken. In verband met geografische benamingen beschouwt het Hof dat zo'n bewijs minder moeilijk te leveren is bij een op zich weinig bekende benaming dan bij een zeer bekende benaming. Nog steeds volgens het Hof van Justitie wordt dit bewijs zelfs uitzonderlijk moeilijk bij een benaming die reeds als aanduiding van de plaats van herkomst van een bepaalde categorie van waren bekend is omdat dan moet worden aangetoond „dat het langdurige en intensieve gebruik van het merk algemeen bekend is”(161).

53. Wanneer een geografische benaming geldig is als merk dan mogen derden de geografische benaming niet als merk gebruiken, maar wel als beschrijvende aanduiding, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst(162). Dit stemt overeen met art. 6.1.b EMRL, art. 12 EMVO en art. 13.A.7.b BMW.

v. Toepassingen

54. De volgende merken werden geacht voldoende onderscheidend te zijn:

- EUROGUM voor waterdichte film voor dakwerken: een merk kan geldig zijn, ook indien het samengesteld is door twee banale termen, die elk op zich genomen niet onderscheidend zijn. Het is onderscheidend wanneer het niet noodzakelijk, gewoonlijk of uitsluitend beschrijvend is voor de essentiële criteria van het product(163).
- MINT voor auto's: louter als kleuraanduiding kan het niet als merk dienen. Mint is op zichzelf wel geschikt om een auto als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en/of deze waar als productie-aanduiding nader te kwalificeren(164).

(159) Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 december 1994, *I.E.R.* 1995, 12.

(160) Brussel 21 maart 1997, *T.B.H.* 1997, 400; *I.E.R.* 1997, 135.

(161) H.v.J. 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee/Huber*, r.o. 50.

(162) H.v.J. 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee/Huber*, r.o. 28.

(163) Kort Ged. Kh. Verviers 12 maart 1990, *Ing. Cons.* 1990, 208.

(164) Pres. Rb. Utrecht 8 mei 1990, *I.E.R.* 1990, 86, bevestigd door Hof Amsterdam 13 september 1990, *I.E.R.* 1990, 134; *B.I.E.* 1992, 112.

- TRI-OMINOS voor een gezelschapsspel met driehoekige dominostenen: noch tri of trio, noch omino of mino bestaan in de officiële Benelux-talen(165).
- SWING voor (portable) radiocassetterecorders en/of audioapparatuur: niet te eenvoudig en niet uitsluitend beschrijvend(166).
- MY FIRST SONY voor kinderspeelgoed: in het bijzonder de woorden „my first” hebben onderscheidend vermogen(167).
- BIG BAG voor vouwcontainers: wegens de alliteratie en het feit dat het niet onmiddellijk duidelijk is waarover het gaat(168).
- CLIEN voor reinigingsmiddelen: noch „clien”, noch „clean” maken deel uit van één van de nationale talen van de Benelux(169). Het Hof te 's-Gravenhage oordeelde wel dat het woord auditief en begripsmatig een zwak onderscheidend vermogen had, maar dat dit gecompenseerd werd door het zeer intensief gebruik waardoor er sprake was van inburgering(170).
- ALPHABET'S voor aardappelprodukt in lettervorm: een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer het mogelijk is om producten als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen, ongeacht of het teken ook bewerkstelligt dat het produkt naar zijn soort erdoor onderscheiden geraakt van soortgelijke producten. Het gebruik buiten de Benelux en gebruik voor andere producten heeft hier geen effect op. Er is ook geen sprake van een aanduiding van de soort, de hoedanigheid, ...: begripsmatig hebben teken en produkt niets met elkaar te maken(171). In het vorige overzicht van rechtspraak(172) werd dit merk als niet onderscheidend weergegeven(173).
- CIRCUSTHEATER wegens inburgering(174).
- BÂTON DU BERGER voor worst aangezien bâton niet de gebruikelijke aanduidingswijze van de vorm van een worst is. Het is noch een soortnaam, noch een noodzakelijke uitdrukking om het produkt te identifice-

(165) Rb. 's-Gravenhage 16 mei 1990, *I.E.R.* 1990, 85; *B.I.E.* 1998, 215, bevestigd door Hof 's-Gravenhage 9 december 1993, *I.E.R.* 1994, 93; *B.I.E.* 1998, 216 en [Hoge Raad 22 september 1995](#), *N.J.B.* 1995, 495; *B.I.E.* 1998, 218.

(166) Rb. Dordrecht 27 juni 1990, *B.I.E.* 1991, 285.

(167) Pres. Rb. Haarlem 3 augustus 1990, *I.E.R.* 1990, 114; *B.I.E.* 1991, 329.

(168) Pres. Rb. Middelburg 11 oktober 1990, *B.I.E.* 1991, 158.

(169) Rb. 's-Gravenhage 29 mei 1991, *I.E.R.* 1991, 109; *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 2, 24.

(170) Hof 's-Gravenhage 19 augustus 1993, *Bull. B.M.M.* 1993, afl. 3, 26; *I.E.R.* 1994, 55; *B.I.E.* 1994, 261, noot S.

(171) [Kh. Brussel 19 oktober 1990](#), *Ing. Cons.* 1991, 31.

(172) VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, 1854.

(173) [Brussel 21 juni 1988](#), *Bull. B.M.M.* 1988, 21; *I.E.R.* 1988, 111, *Ing. Cons.* 1988, 213, vernietigt Kort. Ged. Brussel 26 april 1988, *Ing. Cons.* 1988, 157; *B.I.E.* 1989, 150.

(174) Pres. Rb. Haarlem 18 december 1990, *B.I.E.* 1992, 15.

- ren en is evenmin beschrijvend. „Bâton” roept slechts het beeld op van de vorm(175).
- BUSINESS CLASS kan de herkomst van de diensten waarvoor het is gedeponeerd demonstreren(176).
 - MILLET voor kledingstukken(177).
 - BACH voor plantenextracten: ook al is het bestemd om producten aan te duiden die „uitgevonden” werden door Dr. E. Bach, toch is het teken niet gebruikelijk, noodzakelijk of slechts beschrijvend(178).
 - SEVENTEEN voor tijdschriften en exploitatiediensten van 06-telefoonlijnen: het woord „seventeen” is gebruikt voor een in het Nederlands opgesteld en voor een Nederlandstalig publiek bedoelde advertentie; dus is er geen sprake van gebruik van „gangbare taal” of het volgen van een bestaande gewoonte bij het omschrijven van de aangeboden diensten(179).
 - MICROCLIMA voor schermnetten bedoeld om een microklimaat te creëren(180).
 - N° 5 voor parfum(181).
 - LES COLLÉGIENS DE MÉLANIE voor kledij: de toevoeging „Mélanie” zorgt voor een sterk onderscheidend vermogen(182).
 - HELLA voor autolampen(183).
 - FA voor zeep e.d.: Fa is in Nederland een zeer sterk merk en geen enkel ander merk bevat dit woord(184).
 - TIKKELS voor versnaperingen: door bekendheid bij het publiek is er een voldoende mate van individualiteit(185).
 - HOMEOPATHEEK: de term, zowel in zijn geheel als in zijn onderdelen beschouwd, wekt slechts een associatie met begrippen als gezondheid, kruiden en natuurzuiverheid en vormt (nog) geen gangbaar begrip in de Nederlandse taal(186). In beroep werd het merk wel vernietigd wegens misleiding(187).

(175) Kh. Brussel 7 januari 1991, *B.I.E.* 1994, 223; *Ing. Cons.* 1991, 361.

(176) Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 februari 1991, *B.I.E.* 1993, 124.

(177) Gent 21 maart 1991, *Ing. Cons.* 1991, 366.

(178) Kort Ged. Kh. Brussel 17 april 1991, *Ing. Cons.* 1991, 290.

(179) Hof Arnhem 18 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 328.

(180) Pres. Rb. Breda 14 augustus 1991, *B.I.E.* 1992, 150; *I.E.R.* 1991, 134.

(181) Kh. Dendermonde 5 september 1991, *Ing. Cons.* 1991, 443.

(182) Kh. Brussel 5 september 1991, *Ing. Cons.* 1992, 256; *B.I.E.* 1994, 200.

(183) Pres. Rb. Breda 1 november 1991, *B.I.E.* 1993, 93; *I.E.R.* 1992, 25.

(184) Hof 's-Gravenhage 21 november 1991, *B.I.E.* 1993, 53; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 18.

(185) Rb. Amsterdam 11 december 1991, *B.I.E.* 1992, 325; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 20.

(186) Rb. Breda 25 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 141.

(187) Hof 's-Hertogenbosch 4 januari 1994, *B.I.E.* 1995, 32.

- SJACHERBEURS voor een rommelmarkt: het is geen soortnaam, het verwijst niet rechtstreeks naar wat te koop wordt aangeboden maar geeft op beeldrijke wijze een manier van handeldrijven weer(188).
- HÉPAR voor mineraal water of een kruidenthee aanbevelingswaardig voor de lever: de gemiddelde consument weet niet dat lever in het Latijn hépa is(189).
- DERMOPROTECTOR voor douchegel: het woord komt als zodanig niet voor in de Nederlandse woordenschat. Beide bestanddelen zijn aan een vreemde taal ontleend en de gemiddelde gebruiker van douchegel zal de betekenis niet begrijpen(190). Enkele jaren later oordeelt het Hof te Brussel hier anders over(191).
- POLYGLASS voor materialen van glas en isolerende beglazing, ook al hebben de woordbestanddelen „poly” en „glass” afzonderlijk beschouwd mogelijkerwijze weinig onderscheidend vermogen. De merken moeten immers in hun geheel worden beschouwd(192).
- GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN wegens de grote bekendheid die de titel van de televisieserie verkregen heeft(193).
- RICE KRISPIES en POPS voor ontbijtgranen: de woorden zijn niet uitsluitend beschrijvend (het woord „krispies” bestaat in geen enkele taal) en geen aanduiding van de kwaliteit (geen verwijzing naar het geluid dat het maakt)(194).
- PINOCCIO voor de aanduiding van de gemeenschappelijke kwaliteitskenmerken voor een keten van restaurants (anders de President, die vond dat er een collectief merk moest aangevraagd worden)(195).
- OMA’S CAKE is niet slechts een kwaliteitsaanduiding. Dankzij promotieactiviteiten is de term ingeburgerd en bezit hij hierdoor een aanmerkelijk onderscheidend vermogen(196).
- CONCORDE voor fietsen(197).
- DON GALLO voor wijn: ook een familienaam kan als merk dienen indien hij onderscheidend is. Het feit dat het woord „Gallo” verschillende betekenissen zou hebben in de Benelux-talen lijkt niet van aard om afbreuk te doen aan het onderscheidende karakter ervan voor een wel-

(188) Kort Ged. Rb. Gent 9 april 1992, *Ing. Cons.* 1993, 55.

(189) Brussel 16 juni 1992, *Ing. Cons.* 1992, 396; *T.B.H.* 1994, 617; *B.I.E.* 1994, 251.

(190) Hof ’s-Hertogenbosch 12 oktober 1992, *B.I.E.* 1994, 366.

(191) Brussel 18 februari 1999, *I.R.D.I.* 1999, 113.

(192) Hof ’s-Gravenhage 19 november 1992, *B.I.E.* 1995, 211.

(193) Pres. Rb. Haarlem 11 december 1992, *B.I.E.* 1994, 44.

(194) Brussel 8 februari 1993, *Ing. Cons.* 1993, 91.

(195) Hof Leeuwarden 10 februari 1993, *B.I.E.* 1993, 275.

(196) Pres. Rb. Utrecht 29 april 1993, *B.I.E.* 1994, 119.

(197) Pres. Rb. Rotterdam 6 mei 1993, *I.E.R.* 1993, 142, noot; bevestigd door Hof ’s-Gravenhage 3 maart 1994, *I.E.R.* 1994, 124; *B.I.E.* 1996, 140.

- bepaald product, in onderhavig geval wijn, daar deze betekenissen geen enkel verband hebben met wijn(198).
- ICE TEA voor een gekoelde drank op basis van thee-extract(199).
 - NATUURLIJK GEZOND voor onder meer tijdschriften, boeken, periodieken en andere drukwerken. Weliswaar zijn de beide componenten „Natuurlijk” en „Gezond” ieder afzonderlijk zuiver beschrijvend, maar door de ongebruikelijke combinatie van deze beide componenten waardoor het woord „natuurlijk” een dubbele betekenis en daarmee een meerwaarde heeft, is een teken met een eigen karakter ontstaan dat niet als zuiver beschrijvend is aan te merken en voldoende onderscheidend vermogen bezit(200).
 - PIZZA EXPRESS: er kan niet gezegd worden dat, bij gebrek aan alternatieve aanduidingen, handhaving van het merk te kort zou doen aan het belang van anderen om de hoedanigheid van hun diensten op dezelfde wijze te beschrijven(201).
 - MEGAZONE voor een leasospel: het is niet omdat „The Zone” in Engeland gebruikt wordt voor dergelijke spellen dat het teken Megazone hier geen onderscheidend vermogen kan hebben(202).
 - G.115 voor geneeskrachtige bereidingen op basis van ginseng: op het eerste gezicht heeft het merk „G.115” voldoende onderscheidende kracht en kan het, zelfs indien het samen met andere woorden en grafische tekens wordt gebruikt, als een merk op zich worden beschouwd(203).
 - ENFALAC voor melkvoeding voor zuigelingen: ook al is dit teken enigszins beschrijvend, toch heeft het voldoende onderscheidend vermogen(204).
 - FRISOLAC: „lac” heeft zwak onderscheidend vermogen, terwijl het onderdeel „friso” door eiseres in een serie van merken gebruikt wordt zodat hierdoor de herkomstfunctie van het merk wordt benadrukt, hetgeen kracht toevoegt aan elk individueel tot de serie behorend merk. Nu de afzonderlijke onderdelen van het merk Frisolac al onderscheidend vermogen hebben, geldt dit zeker voor de samenstelling van die onderdelen(205).

(198) Brussel 14 januari 1994, *Ing. Cons.* 1994, 96, noot VAN BUNNEN.

(199) Kh. Brussel 31 januari 1994, *Ing. Cons.* 1994, 334, in Shimmer Ice Tea / Ice Tea; Voorz. Kh. Dendermonde 6 maart 1996, *Ing. Cons.* 1996, 301; *I.R.D.I.* 1996, 230, in Lipton Ice Tea / Sunco Ice Tea; Brussel 26 november 1996, *T.B.H.* 1997, 136; *Ing. Cons.* 1997, 48, in Freeway Ice Tea en Primadonna Ice Tea / Lipton Ice Tea). Latere uitspraken oordeelden hier anders over (Brussel 8 april 1998, *B.I.E.* 1998, 273; *I.R.D.I.* 1998, 377, in Lipton Ice Tea / Shimmer Ice Tea; Kh. Brussel 7 oktober 1997, *Ing. Cons.* 1998, 29, in Lipton Ice Tea / Freeway Ice Tea en Primadonna Ice Tea; Cass. 29 juni 2000, *J.T.* 2001, 332, noot; *Ing. Cons.* 2001, 13, in Lipton Ice Tea / Shimmer Ice Tea).

(200) Pres. Rb. Amsterdam 27 januari 1994, *I.E.R.* 1994, 91; *B.I.E.* 1996, 409.

(201) Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 maart 1994, *B.I.E.* 1996, 136.

(202) Hof Amsterdam 7 april 1994, *B.I.E.* 1995, 382.

(203) Brussel 3 mei 1994, *Ing. Cons.* 1994, 258.

(204) Rb. Amsterdam 11 mei 1994, *B.I.E.* 1996, 203.

(205) Hof Arnhem 24 mei 1994, *B.I.E.* 1996, 201.

- RENTHOUSE voor een onderneming die onroerende zaken huurt en verhuurt: het woord bestaat niet in het Engels en is ook geen ingeburgerde omschrijving(206).
- NOW THIS IS ... MUSIC voor geluidsdragers: het onderscheidend vermogen van dat teken berust niet uitsluitend op het eerste woord „now” omdat dit woord in combinatie met de daarop volgende woorden „this is” vaart en gloed geeft aan het gehele teken en het laatste woord „music” beklemtoont. Daarbij komt nog inburgering zodat het teken nog aan onderscheidende kracht heeft gewonnen(207).
- MAASLANDER, ZAA NLANDER, LEKKERLANDER, ISSSELLANDER, WESTLANDER en RIJNLANDER voor kaas: de Lander-merken hebben op zich weinig onderscheidend vermogen, maar indien ze een serie vormen kan er toch merkenrechtelijke bescherming toegekend worden. De merken hebben geen uniforme presentatie maar dit is niet beslissend. Zo’n presentatie kan bijdragen tot het oordeel dat er van een serie sprake is, maar dit is hiervoor niet noodzakelijk(208).
- WYBOROWA voor wodka, ook al is dit in het Pools een aanduiding van kwaliteit. Gelet op het toepasselijke territorialiteitsbeginsel staat niets eraan in de weg dat een aan een vreemde taal ontleend woord een onderscheidende kracht zou hebben op het grondgebied van de Benelux en er als een merk zou kunnen worden beschouwd, zelfs indien het in het land van herkomst geen onderscheidende kracht heeft en er wordt beschouwd als een soortnaam(209).
- SCHOOLBOARDS als dienstmerk voor de verhuur van advertentieruimte voor publicitaire doeleinden op middelbare scholen: het is niet louter beschrijvend maar verwijzend(210).
- DANCE MACHINE voor muzikale shows: onderscheidend door de combinatie van de tekens „dance” en „machine” en de volgorde waarin die voorkomen(211).
- CONCERN voor marktwerking, -onderzoek en -analyse door de maatschap Concern / Bureau Welzijnsmarketing: het verwijst naar het Engelse-talige begrip „concern” in de betekenis van „zorg, bezorgdheid” en niet naar een economisch conglomeraat van een aantal ondernemingen(212).
- CITY HOTELS, ook al is „Hotel” een gebruikelijk en noodzakelijk teken. Het teken is niet uitsluitend beschrijvend. Er is b.v. in het telefoonboek geen rubriek „City Hotels”(213).

(206) Pres. Rb. Amsterdam 2 juni 1994, *B.I.E.* 1995, 386.

(207) Hof Amsterdam 11 augustus 1994, *B.I.E.* 1995, 162, noot V.N.H.

(208) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 7 december 1994, *I.E.R.* 1995, 12.

(209) [Brussel 22 februari 1995](#), *Ing. Cons.* 1995, 269.

(210) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 27 juni 1995, *B.I.E.* 1996, 411.

(211) [Voorz. Kh. Brussel 5 juli 1995](#), *Ing. Cons.* 1995, 353, noot.

(212) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 11 juli 1995, *B.I.E.* 1997, 127.

(213) [Brussel 12 oktober 1995](#), *Ing. Cons.* 1995, 347.

- P20 voor zonnebrandcrème: P20 is niet louter beschrijvend en heeft wel degelijk onderscheidend vermogen(214). Eerder had het Hof te Amsterdam geoordeeld dat P staat voor Protection en 20 voor de beschermingsfactor, zodat het merk niet onderscheidend was(215).
- BRICO wordt beschouwd als een fantasienaam(216).
- POLARPLUS voor deuren voor koel- en vriestransport: het is niet omdat Polar vaak gebruikt wordt voor waren die met koelen of invriezen te maken hebben dat het teken geen onderscheidend vermogen zou hebben. Het feit dat de rechtsvoorgangster van de merkhoudster meerdere Polarmerken had speelt hierin mee(217).
- AIRWAIR voor schoenen: het is geen essentieel en uitsluitend beschrijvend teken van een schoen met een luchtzool, o.a. omdat „wair” wordt gebruikt en niet „wear”(218).
- BIO-SELENIUM voor voedingssupplementen: in zijn geheel beschouwd, wordt het teken „Bio-Selenium” door het publiek niet opgevat als een uitsluitende beschrijving van de kwaliteiten ervan en dit ondanks het gebruikelijke en beschrijvende karakter van de twee bestanddelen(219).
- TEXACO: het verwijst niet naar een geografische afkomst en het is niet beschrijvend(220).
- HOLLAND-ON-LINE niet voldoende onderscheidend voor telecommunicatie(221).
- BRADERIJE voor bak- en braadproducten heeft onderscheidend vermogen. Daar is niet mee onverenigbaar dat uiteenlopende ondernemingen het merk gebruiken, aangezien zij allen licentiehouders zijn. Het feit dat ze voor het overige „elkaars grootste concurrenten” zijn is niet relevant(222).
- RONCARDO voor tomaten: de naam Roncardo wordt niet geacht op grond van enig wettelijk voorschrift een soort aanduiding van het betreffende tomatenras te zijn, zodat de naam ter onderscheiding van de waren van een onderneming en dus als merk kan dienen(223).

(214) Rb. 's-Gravenhage 28 februari 1996, *B.I.E.* 1998, 302.

(215) Hof Amsterdam 10 november 1994, *B.I.E.* 1996, 198; *I.E.R.* 1995, 139.

(216) *Kh. Brussel 19 maart 1996*, *Ing. Cons.* 1996, 146, noot CUSTERS.

(217) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 maart 1996, *B.I.E.* 1997, 220.

(218) *Voorz. Kh. Brussel 2 april 1996*, *Ing. Cons.* 1996, 313.

(219) *Voorz. Kh. Brussel 20 augustus 1996*, *Ing. Cons.* 1996, 308.

(220) *Brussel 21 maart 1997*, *T.B.H.* 1997, 400; *I.E.R.* 1997, 135.

(221) Rb. 's-Gravenhage 16 april 1997, *I.E.R.* 1997, 153.

(222) Hof Amsterdam 24 april 1997, *B.I.E.* 1998, 424; Rb. 's-Gravenhage 4 februari 1998, *B.I.E.* 1998, 427; *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 1, 34.

(223) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 augustus 1997, *I.E.R.* 1997, 234, noot GIELEN; Hof 's-Gravenhage 1 april 1999, *B.I.E.* 2000, 289.

- GOUDKUIPJE en ZILVERKUIPJE voor smeltkaas zijn niet louter beschrijvend(224).
- LIPTON ICE TEA: dit samengesteld merk heeft onderscheidend vermogen, in tegenstelling tot „Ice Tea”(225).
- RENTHOUSE en RENTHOUSE INTERNATIONAL voor bemiddeling bij de verhuur van gestoffeerde en gemeubileerde zaken: hoewel de termen sterk beschrijvend van aard zijn, zijn ze toch op zichzelf geschikt om als merk te dienen(226).
- LES MISÉRABLES voor musicals: werd systematisch en zeer uitgebreid gebruikt waardoor aangetoond kan worden dat het merk geldt ter aanduiding van de door eiseressen aangeboden diensten en onderscheidend vermogen heeft(227).
- WERKNET voor de diensten die een uitzendbureau verricht: de term is in het normale taalgebruik niet de gebruikelijke benaming geworden voor arbeidsbemiddeling. Ook van monopolisering van de taal is geen sprake, nu — afgezien van het niet aannemelijk zijn dat de aanduiding „werknet” in de Nederlandse taal de gebruikelijke of noodzakelijke wijze van aanduiding is van de onderhavige diensten — er in elk geval geen noodzaak is (ook commercieel gezien niet) om juist de aanduiding „werknet” te gebruiken(228).
- 2B FIT: het merk bestaat uit een combinatie van enerzijds het — mogelijk niet origineel — gebruik van een cijfer als woord met een andere betekenis, met anderzijds een begrip dat verwijst naar de toestand waarnaar het bedrijf zijn cliënten wil voeren, namelijk een lichamenlijk optimale conditie(229).
- GIANT voor hamburger: overeenkomstig het territorialiteitsbeginsel kan een woord uit een vreemde taal immers een onderscheidend vermogen bezitten in het Benelux-gebied en een geldig merk uitmaken, zelfs wanneer het niet dit onderscheidend vermogen zou bezitten in het land van de taal waaraan het is ontleend. Anderzijds is het teken „Giant” geenszins een soortnaam om hamburgers aan te duiden(230).
- THE TRAVEL COMPANY is voldoende onderscheidend, o.a. omdat „company” verschillende betekenissen heeft(231).
- NEUTRAL voor waspoeder en afwasproduct: de benaming Neutral verwijst naar een kenmerk van het product maar de gemiddelde gebruiker

(224) Rb. Rotterdam 11 september 1997, *B.I.E.* 1999, 369.

(225) Brussel 8 april 1998, *B.I.E.* 1998, 273; *I.R.D.I.* 1998, 377; beroep verworpen door Cass. 29 juni 2000, *J.T.* 2001, 332, noot; *Ing. Cons.* 2001, 13, in Lipton Ice Tea / Shimmer Ice Tea.

(226) Hof Amsterdam 23 april 1998, *B.I.E.* 2000, 281, noot STEINHAUSER.

(227) Kort Ged. Rb. Antwerpen 3 juli 1998, *I.R.D.I.* 1998, 388; *A&M* 1999, 70.

(228) Hof 's-Gravenhage 9 juli 1998, *Computerr.* 1998, 241; *B.I.E.* 2000, 324.

(229) Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 september 1998, *B.I.E.* 2000, 362, noot VERKADE.

(230) Voorz. Kh. Veurne 2 december 1998, *Ing. Cons.* 1999, 68.

(231) Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, *B.I.E.* 2001, 177.

zal de werkelijke betekenis van deze verwijzing slechts begrijpen wanneer hij de bijgevoegde tekst op het product leest of kennis krijgt van de gevoerde publiciteit(232).

- GOBELINS ART: de ruime verspreiding van het woord „gobelin” staat niet in de weg dat deze term in samenvoeging met het woord „art” onderscheidend vermogen heeft(233).
- BECEL voor margarine is sterk onderscheidend(234).
- IK BEN BEN voor telecommunicatiediensten van KPN(235).
- GELDPLAN voor hypotheekdiensten: kan niet gekwalificeerd worden als louter beschrijvend(236).
- INTERMEDIAIR heeft onderscheidend vermogen, ook al is het synoniem aan andere Nederlandse woorden(237).
- DE ECHTE BAKKER als collectief woordmerk: door de woordcombinatie, met inbegrip van de hoofdletters is het merk geschikt om te dienen ter onderscheiding van een categorie van bakkers en banketbakkers(238).
- TACO voor consumptie-ijs: er is geen aanduiding van kenmerken van het consumptie-ijs(239).
- ROYAL DAIM voor behangpapier: Daim is in het normale taalgebruik niet de voor de hand liggende term om te verwijzen naar behangpapier(240).
- STAATSBLAD, STAATSCOURANT, STAATSALMANAK en WETTENBANK worden gebruikt voor het bestaande Staatsblad, de Staatscourant, de Staatsalmanak en de Wettenbank en verwijzen niet naar een generieke categorie bladen die door of vanwege de overheid worden uitgegeven(241).
- SPEURDERS: aan de merken Speurders, Reisspeurders, Woonspeurders,... voor zoekertjes kan geen onderscheidend vermogen worden ontzegd(242).
- PRÉSIDENT voor camembert: wegens zijn grote bekendheid(243).
- HORSELOVER voor ruitersportartikelen: het merk „Horselover” heeft voldoende onderscheidend vermogen binnen de Benelux en is als zodanig

(232) [Brussel 18 februari 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 113.

(233) [Brussel 23 maart 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 121; *Ing. Cons.* 1999, 589.

(234) Rb. 's-Gravenhage 9 april 1999, *I.E.R.* 1999, 212; Hof 's-Gravenhage 5 juli 1999, *Bull. B.M.M.* 1999, 99; *I.E.R.* 1999, 261; *B.I.E.* 1999, 495.

(235) Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 mei 1999, *I.E.R.* 1999, 171; *B.I.E.* 1999, 450.

(236) Kantongerecht Amsterdam 27 mei 1999, *B.I.E.* 2000, 139.

(237) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, *I.E.R.* 1999, 219, noot KABEL; *Mediaforum* 1999, 256, noot VISSER; *B.I.E.* 2000, 143.

(238) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, *B.I.E.* 2000, 26.

(239) Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 juli 1999, *B.I.E.* 2000, 356, noot SPOOR; Hof 's-Gravenhage 2 november 2000, *I.E.R.* 2001, 34.

(240) [Kh. Oudenaarde 6 oktober 1999](#), *Ing. Cons.* 2001, 282.

(241) Pres. Rb. Amsterdam 23 december 1999, *B.I.E.* 2001, 359.

(242) Rb. Alkmaar 18 februari 2000, *B.I.E.* 2000, 394.

(243) [Kh. Brussel 22 februari 2000](#), *Ing. Cons.* 2000, 122.

nig niet uitsluitend beschrijvend van aard. Dit zou wellicht anders zijn in een Engelstalig land(244).

- LANGS VLAAMSE WEGEN is onderscheidend voor producten van de klassen 16 (boeken, tijdschriften, dagbladen, onderwijsproducten en -materieel) en 41 (organisatie van opleiding, cursussen en seminaries, publicatie, uitgifte, verspreiding en uitlening van boeken en tijdschriften, taalonderricht) maar niet voor producten en diensten uit klasse 39 (vervoer en opslag, diensten van toerisme voor agentschappen, boeken en plannen en organisatie van reizen, uitstappen, rondleidingen en vakanties, aanleg van fietspaden en wandelpaden en toeristische omlopen, enz)(245).
- BEURSPLEIN 5 wordt door het publiek geassocieerd met Amsterdam Exchanges en niet met een adres, waardoor het een onderneming kan identificeren(246).
- T-ONLINE van Deutsche Telekom heeft onderscheidend vermogen(247).
- HAWKS voor schoenen: het Engelse woord voor haviken heeft voldoende onderscheidend vermogen voor sportschoenen. Het is echter niet zodanig ingeburgerd dat de merkhouder kan opkomen tegen het gebruik voor andere waren(248).
- DURACELL is een sterk merk met een groot onderscheidend vermogen(249).

55. Over de volgende merken werd geoordeeld dat ze geen onderscheidend vermogen hadden of slechts heel zwak onderscheidend waren:

- THERMAE als bestanddeel van Thermae-son, omdat het verwijst naar de diensten die daar geleverd worden(250).
- BIODYN verwijst naar de biologisch-dynamische productiewijze(251).
- STUDIO voor de omroepgids van de KRO: het woord studio is, zeker in de mediawereld, een algemeen gebruikelijke en veel voorkomende term(252).
- Naam MINOXIDIL voor haargroeimiddel: is algemeen gebruikelijke naam voor een bepaalde chemische stof, die ook in het haargroeimiddel zit(253).

(244) Pres. Rb. Groningen 25 februari 2000, *B.I.E.* 2001, 134.

(245) Brussel 16 mei 2000, *Ing. Cons.* 2001, 95.

(246) Hof Amsterdam 27 juli 2000, *Computerr.* 2000, 253; *I.E.R.* 2000, 303; *Bull. B.M.M.* 2000, 161.

(247) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 augustus 2000, *B.I.E.* 2002, 297.

(248) Hof Amsterdam 18 januari 2001, *B.I.E.* 2002, 86.

(249) Hof 's-Gravenhage 1 november 2001, *I.E.R.* 2002, 86, noot HMHS.

(250) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch, 5 januari 1990, *I.E.R.* 1990, 40; *B.I.E.* 1992, 154.

(251) Rb. Amsterdam 24 januari 1990, *Bull. B.M.M.* 1990, afl. 1, 40.

(252) Pres. Rb. Amsterdam 22 maart 1990, *B.I.E.* 1991, 326.

(253) Hof 's-Hertogenbosch 22 mei 1990, *B.I.E.* 1991, 214.

- LANDSCAPING ter aanduiding van diensten m.b.t. het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van parken en tuinen is niet uitsluitend beschrijvend, maar is niettemin niet deugdelijk als merk omdat het woord in de praktijk veelvuldig wordt gebruikt voor dergelijke diensten(254).
- NET voor onderhoudsproducten: een merk is beschrijvend wanneer één van de betekenissen van het merk beschrijvend is. Wanneer een merk de concurrent sterk hindert in de voorstelling van zijn product aan het publiek dan is het merk nietig(255).
- TURBO voor schoenen: turbo is in het taalgebruik de aanduiding geworden voor wat snel en modern is, dus geen onderscheidend vermogen voor schoenen(256).
- MEXICAN BARBECUE: een verwijzing naar een oorsprong die in de gangbare taal met dat product of die dienst gebruikelijk wordt geassocieerd, heeft geen onderscheidend vermogen(257).
- RUMMY of RUMMI kan niet worden gemonopoliseerd voor een spel, aangezien het een wereldwijd en ook in Nederland verbreid (kaart)spel is(258).
- THE EUROPEAN voor een krant met Europees karakter: het woord European zorgt er voor dat het onderscheidend vermogen gering is(259).
- ALTERNATIVE voor een manier om bepaalde relationele problemen te benaderen. De eiseres kan zich niet beroepen op de exclusiviteit van het gebruik van het woord „Alternative” dat vanuit commercieel oogpunt één van de geschiktste termen is om een activiteit te beschrijven die wordt gekenmerkt door een niet-traditionele benadering van het voorwerp ervan(260).
- DE SPIEGELTENT voor bepaald type tenten: het is de gebruikelijke benaming voor dergelijke tenten. Het feit dat ook andere namen gebruikt worden en dat het woord niet in gezaghebbende woordenboeken voorkomt verandert hier niets aan(261).
- US BULL voor kledij: de onderscheidende kracht van het bestanddeel „US” is zwak, terwijl aan de onderscheidende kracht van de Engelse dierbenaming „Bull” evenmin grote onderscheidende kracht is toe te schrijven. Hetzelfde geldt voor de combinatie „US Bull”(262).

(254) Brussel 26 juni 1990, *Ing. Cons.* 1990, 255; *B.I.E.* 1993, 273.

(255) Kh. Brussel 28 juni 1990, *Ing. Cons.* 1990, 249.

(256) Hof 's-Hertogenbosch 19 november 1990, *I.E.R.* 1991, 35, noot ChG.

(257) Kh. Hasselt 2 september 1990, *T.B.H.* 1992, 519.

(258) Hoge Raad 7 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 61.

(259) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 april 1992, *I.E.R.* 1992, 143; *B.I.E.* 1994, 59.

(260) Kh. Brussel 7 september 1992, *Ing. Cons.* 1993, 111, noot.

(261) Kort geding: Hof Amsterdam 15 oktober 1992, *B.I.E.* 1993, 355, ten gronde: Rb. Utrecht 3 maart 1993, *B.I.E.* 1995, 299.

(262) Pres. Rb. 's-Gravenhage 18 mei 1993, *B.I.E.* 1996, 310.

- ZILVEREN KRUIS voor diensten die verband houden met de (gezondheids)-zorg: het element „kruis” wordt vaak in deze sector gebruikt, zodat het onderscheidend vermogen vooral van het onderdeel „zilveren” komt. Het wordt niet beschouwd als een sterk merk(263).
- CRABTREE & EVELYNE voor verzorgingsproducten en voedingsmiddelen: uit vergelijking met soortgelijke merken blijkt dit merk niet onderscheidend te zijn(264).
- MOBILITEITSPAS, MOBILITEITSKAART en MOBILITYCARD voor dienstverlening i.v.m. zakelijk autogebruik: de aanduiding „pas”, „kaart” of „card” voor een veelal geplastificeerd document waarmee betaald kan worden, toegang verkregen kan worden, etc. is algemeen gebruikelijk en het woord „mobiliteit” is een kernbegrip binnen de verkeer- en vervoerssector zodat de samenstelling van de woorden geheel voor de hand ligt(265).
- VIDEOLAND: gelet op het algemeen bekende veelvuldig gebruik van het woord „land” ter aanduiding van winkels die een groot aanbod wensen te suggereren, terwijl het woord „video” simpelweg het aangeboden product benoemt(266).
- SECUSTRIP voor beveiligingsprofielen: de samenvoeging van de termen „secu” en „strip” is te algemeen en voor de hand liggend(267).
- SONOPULS voor ultrasone behandelapparatuur(268).
- P20 voor zonnebrandcrème: P staat voor Protection en 20 voor de beschermingsfactor(269).
- COTTAGE voor meubelen en interieurgoederen: het feit dat het woord in het Angelsaksische taalgebied gebruikt wordt om naar een bepaalde stijl te verwijzen zorgt er niet voor dat het woord in de Benelux onderscheidend vermogen mist. Een gevolg is wel dat het teken slechts zwak onderscheidend is(270).
- CRUNCHIPS: zowel „chips” als „crunch” zijn louter beschrijvend. De samenvoeging van beide termen zorgt er niet voor dat het beschrijvend karakter opgeheven wordt en de term een nieuwe, zelfstandige betekenis krijgt(271).

(263) Pres. Rb. Groningen 16 september 1993, *B.I.E.* 1996, 243.

(264) Pres. Rb. Breda 18 februari 1994, *B.I.E.* 1996.

(265) Rb. Zwolle 13 april 1994, *B.I.E.* 1995, 16.

(266) Rb. 's-Hertogenbosch 26 augustus 1994, *B.I.E.* 1995, 296.

(267) Pres. Rb. Haarlem 27 september 1994, *B.I.E.* 1997, 135.

(268) Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 september 1994, *B.I.E.* 1995, 369.

(269) Hof Amsterdam 10 november 1994, *B.I.E.* 1996, 198; *I.E.R.* 1995, 139; later oordeelde Rb. 's-Gravenhage 28 februari 1996, *B.I.E.* 1998, 302 dat P20 niet louter beschrijvend is en wel degelijk onderscheidend vermogen heeft.

(270) Pres. Rb. Arnhem 17 november 1994, *B.I.E.* 1997, 260; *I.E.R.* 1995, 9.

(271) Rb. Breda 29 november 1994, *B.I.E.* 1999, 7, noot STEINHAUSER, err. *B.I.E.* 1999, 38.

- ZACHTE BOLLETJES voor dropjes: is beschrijvend voor zachte, min of meer bolvormige dropjes(272).
- HAPPY HARDCORE voor cd's met Happy Hardcore-muziek: aangezien Happy Hardcore een stroming binnen de housemuziek is, kan het geen onderscheidend vermogen hebben voor deze cd's(273).
- SPEEDGATE: er moet ernstig rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat het publiek „Speedgate” als generieke term beschouwt voor snelvouwdeuren en -hekken(274).
- TIRAMISU voor likeur: „Tiramisu” is te beschouwen als een in de gangbare taal gebruikelijke aanduiding van de smaak van een product en duidt dus de wezenlijke hoedanigheid van de waar aan(275).
- BOMENZAND 500: indien het woord niet louter beschrijvend is, dan is de term zo verwijzend dat er nauwelijks enig onderscheidend vermogen aan toekomt(276).
- FLEXIFIT voor luiers: is niet uitsluitend beschrijvend maar is wel een zwak merk(277).
- SHOE EXPRESS: de woordcombinatie heeft slechts een zwak onderscheidend vermogen(278).
- ICE voor bieren gebrouwen volgens het „ice-procédé’: de eigenheid van het „ice-procédé werd aan het publiek meegedeeld waardoor het merk „Ice” in concreto door het relevante publiek dan ook slechts kan worden gepercipieerd als beschrijvend voor de drank die het benoemt(279).
- GOLDEN AMERICAN voor sigaretten: de woordcombinatie is slechts zwak onderscheidend(280).
- NOVIO FORUM voor meubels is zwak onderscheidend(281).
- XLINK voor een accesprovider: de afzonderlijke bestanddelen van het merk komen in de sector vaak voor en hebben geen onderscheidend vermogen. De combinatie van de beide bestanddelen heeft hoogstens een zwak onderscheidend vermogen(282).

(272) Hof Amsterdam 8 december 1994, *B.I.E.* 1997, 129.

(273) Pres. Rb. Amsterdam 4 mei 1995, *B.I.E.* 1997, 262.

(274) Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 december 1995, *B.I.E.* 1997, 263.

(275) Pres. Rb. Haarlem 23 januari 1996, *B.I.E.* 1998, 159.

(276) Rb. 's-Gravenhage 28 februari 1996, *B.I.E.* 1998, 166.

(277) Pres. Rb. Rotterdam 28 maart 1996, *I.E.R.* 1996, 162.

(278) Hoge Raad 31 mei 1996, *B.I.E.* 1997, 222; *N.J.B.* 1996, 979.

(279) Brussel 26 juni 1996, *I.R.D.I.* 1997, 202.

(280) Hof 's-Hertogenbosch 5 juli 1996, *B.I.E.* 1999, 103.

(281) Hof Amsterdam 22 augustus 1996, *B.I.E.* 2000, 186.

(282) Pres. Rb. Amsterdam 29 augustus 1996, *Computerr.* 1997, 24, noot A. MEIJBOOM, *I.E.R.* 1997, 18; Hof Amsterdam 29 mei 1997, *Computerr.* 1997, 170, *I.E.R.* 1997, 181.

- CLAIMCARE voor diensten m.b.t. letselschade: de samenvoeging van twee bekende Engelse woorden, die geen bestaand Engels woord oplevert, levert een zeer zwak merk op. Het feit dat het Benelux-Merkenbureau de inschrijving geweigerd heeft wegens ontbreken van onderscheidend vermogen bevestigt dit(283).
- RUNNERSWORLD: het eerste bestanddeel verwijst naar het publiek waarop het merk zich richt, het tweede deel is een algemene, ruimtelijke aanduiding, waardoor het merk slechts gering onderscheidend is(284).
- PARTY voor verschillende warenklassen, waaronder parfum, kledij, juwelen,...: „party” verwijst naar de geschiktheid of bestemming (voor het uitgaansleven) van de aangeboden product of dienst. Het mist onderscheidend vermogen en is niet voor exclusief gebruik te monopoliseren(285).
- IMAGE voor kledij is weinig onderscheidend. De term wordt algemeen gebruikt ter aanduiding van het beeld dat mensen van zichzelf of van anderen hebben, waarbij kleding belangrijk is(286).
- COCO van Chanel: heeft op zichzelf beschouwd geen onderscheidend vermogen want het wordt enkel gebruikt samen of in combinatie met het woord Chanel. Het gebruik van alleen Coco in een factuur is niet relevant want het is geen gebruik naar het publiek toe en kan dus niet in aanmerking genomen worden om het al dan niet zelfstandig karakter van het gebruik van het merk Coco te beoordelen(287).
- BIO-CLAIRE voor waren en diensten met betrekking tot de reiniging en zuivering van water met behulp van minerale of chemische materialen uit de natuur(288).
- BIOMILD voor melkproducten: de term „bio” wordt immers zowel in de omgangstaal als in handelszaken gebruikt om de hoedanigheid van organische stoffen aan te duiden; „mild” betekent zacht en beschrijft een zekere smaak(289). De Hoge Raad stelt een vraag van uitleg aan het Benelux Gerechtshof m.b.t. art. 6bis BMW betreffende het door het Benelux-Merkenbureau te verrichten onderzoek over het verzoek tot inschrijving van een depot. De vraag die gesteld wordt, peilt naar de reikwijdte van de beoordeling door het Benelux-Merkenbureau en de

(283) Hof Amsterdam 27 februari 1997, *B.I.E.* 1998, 378.

(284) Rb. Amsterdam 5 maart 1997, *B.I.E.* 1998, 95.

(285) Pres. Rb. Haarlem 10 maart 1997, *B.I.E.* 1999, 144.

(286) Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 april 1997, *B.I.E.* 2000, 182.

(287) [Brussel 10 juni 1997](#), *A.J.T.* 1997-98, 106, noot DE VUYST; *I.R.D.I.* 1997, 213; *R.W.* 1997-98, 1024.

(288) Hof 's-Gravenhage 3 juli 1997, *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 2, 17, noot CONSIDINE, KOORNE-MAN, KEESOM, TROUSSEL en DE VISSER; *Ing. Cons.* 1997, 166, noot E.C.; *I.E.R.* 1997, 195, noot GIELEN; *B.I.E.* 1997, 389; *I.R.D.I.* 1997, 197, noot.

(289) Hof 's-Gravenhage 11 september 1997, *Ing. Cons.* 1997, 248, noot BRAUN; *I.E.R.* 1997, 229, noot GIELEN; *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 3, 31; *B.I.E.* 1998, 67; *I.R.D.I.* 1998, 68.

- rechter(290). Het Benelux Gerechtshof stelde op zijn beurt een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie(291).
- BRANDMEESTER'S KOFFIE: het woord „koffie” is een soortnaam en geniet als zodanig geen bescherming. Het woord „brandmeester” zal in combinatie met het woord „koffie” worden opgevat als de benaming voor de brander van koffie(292).
 - BUBBLE GUM voor cannabiszaad: aangezien het eindproduct van dit zaad rookbaar is en wat betreft de smaak en de geur lijkt op kauwgom, mist de aanduiding onderscheidend vermogen(293).
 - NETWERK COMPUTING voor gedrukte publicaties: de woordcombinatie bevat niet iets extra's waardoor de combinatie uitstijgt boven de som van de woorden „computing” en „netwerk”(294).
 - DE GEBORTEWINKEL kan door het publiek worden opgevat als aanduiding van de plaats waar waren en diensten verband houdende met geboorte worden verkocht, resp. worden verricht. Er is geen sprake van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming. Het teken geeft op tamelijk directe wijze aan naar welke waren en diensten het verwijst(295).
 - EROTISCH HUISHOUDTEXTIEL: door het beschrijvend karakter zal het publiek de woordcombinatie niet als een merk aanzien(296).
 - VITALIZEE voor een zee-kuuroord is, ondanks de woordspeling die verwijst naar vitaliteit en de zee, een zwak merk(297).
 - INTERNET WORLD voor zover deze betrekking heeft op waren en diensten betreffende (de wereld van) het Internet(298).
 - ICE TEA: het is synoniem met „iced tea” en „thé glacé” en exact beschrijvend voor de betrokken waar(299). De lagere rechtbanken en zelfs het Hof te Brussel waren eerder tot een andere beslissing gekomen(300).

(290) [Hoge Raad 19 juni 1998](#), *N.J.B.* 1998, 1199; *B.I.E.* 1998, 245; *I.E.R.* 1998, 158, noot GIELEN; *B.I.E.* 1998, 341; *I.R.D.I.* 1998, 242; *Ing. Cons.* 1998, 313.

(291) [BenGH 26 juni 2000](#), CAMPINA MELKUNIE / BMB, *N.J.B.* 2000, 1498; *T.B.H.* 2000, 477, noot B.D.; *I.E.R.* 2000, 257, noot DE WIT; *Ing. Cons.* 2000, 250; *R.W.* 2000-01, 1120; *B.I.E.* 2001, 136; *Benelux Jur.* 2000, 25.

(292) Pres. Rb. Utrecht 11 september 1997, *B.I.E.* 2000, 98.

(293) Pres. Rb. Amsterdam 11 september 1997, *B.I.E.* 1999, 6.

(294) Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998, *I.R.D.I.* 1998, 71; *B.I.E.* 1998, 340.

(295) Hof 's-Gravenhage 8 januari 1998, *I.E.R.* 1998, 91; *B.I.E.* 1998, 126.

(296) Hof 's-Gravenhage 5 februari 1998, *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 1, 31.

(297) Pres. 's-Gravenhage 13 februari 1998, *B.I.E.* 1999, 111.

(298) Hof 's-Gravenhage 5 maart 1998, *I.E.R.* 1998, 168; *B.I.E.* 1999, 62.

(299) [Brussel 8 april 1998](#), *B.I.E.* 1998, 273; *I.R.D.I.* 1998, 377, in Lipton Ice Tea / Shimmer Ice Tea; bevestigd door [Cass. 29 juni 2000](#), *J.T.* 2001, 332, noot; *Ing. Cons.* 2001, 13, in Lipton Ice Tea / Shimmer Ice Tea; [Kh. Brussel 7 oktober 1997](#), *Ing. Cons.* 1998, 29, in Lipton Ice Tea / Freeway Ice Tea en Primadonna Ice Tea.

(300) [Kh. Brussel 31 januari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 334, in Shimmer Ice Tea / Ice Tea; [Voorz. Kh. Dendermonde 6 maart 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 301; *I.R.D.I.* 1996, 230, in Lipton Ice Tea / Sunco Ice Tea; [Brussel 26 november 1996](#), *T.B.H.* 1997, 136; *Ing. Cons.* 1997, 48, in Freeway Ice Tea en Primadonna Ice Tea / Lipton Ice Tea.

- BEEMSTER EN BEEMSTERKAAS: door hun beschrijvend karakter van huis uit zijn dit merken met een zwak onderscheidend vermogen(301).
- VIERDAAGSE-RADIO EN VIERDAAGSE-OMROEP hebben zeer weinig onderscheidend vermogen voor radio- en tv-programma's rond een vierdaagse wandelmars(302).
- ROYAL CLASS in de autosector: de woorden „royal” en „class” hebben ieder voor zich geen onderscheidend vermogen. Hetzelfde geldt voor de combinatie van die woorden(303).
- TEKNO voor modelauto's: het teken mist niet ieder onderscheidend vermogen. Het verschilt, zowel in schrijfwijze als in uitspraak, in voldoende mate van het woord „techno” dat, als voorvoegsel, deel uitmaakt van de Nederlandse taal ter aanduiding van waren of diensten die een technisch aspect bezitten. Toch is het slechts een zwak merk. Het ligt immers te dicht tegen het voorvoegsel „techno” en heeft dan ook een verwijzend, toespelend karakter(304).
- BOB voor informatieve campagnes inzake verkeersveiligheid: de anterioriteit van Bobbejaanland en de bekentenissen van de merkhouder tonen aan dat het woord Bob als merk een beperkt onderscheidend vermogen heeft(305).
- BUSINESSCHIP: „business” en „chip” zijn beschrijvend. Het feit dat het om Engelse woorden gaat brengt niet met zich mee dat de combinatie onderscheidend vermogen krijgt. Dat de woordcombinatie onderscheidend zou zijn omdat het ook als „busines-schip” kan gelezen worden, lijkt onwaarschijnlijk(306).
- ANTI-ANGIN is uitsluitend beschrijvend voor een geneesmiddel ter genezing van een angina(307).
- THE CHEWY MINT voor kauwmuntjes is te beschrijvend(308).
- DERMOPROTECTOR: in tegenstelling tot het Hof te 's-Hertogenbosch(309) oordeelt het Hof te Brussel dat de term een kenmerk van het huidverzorgend product beschrijft. De gebruiker kan de term niet anders begrijpen als „beschermer van de huid”, ook al komt het als zodanig niet voor in de Nederlandse taal(310).

(301) Hof 's-Gravenhage 9 april 1998, *B.I.E.* 1998, 145; *B.I.E.* 2000, 93.

(302) Pres. Rb. Arnhem 17 juli 1998, *B.I.E.* 1999, 223.

(303) Pres. Rb. Haarlem 10 juli 1998, *B.I.E.* 2000, 328.

(304) Rb. 's-Gravenhage 26 augustus 1998, *B.I.E.* 2001, 21.

(305) Kort Ged. Kh. Brussel 1 oktober 1998, *I.R.D.I.* 1998, 391; bevestigd door Kh. Brussel 19 juli 1999, *I.R.D.I.* 1999, 134.

(306) Hof 's-Gravenhage 7 januari 1999, *B.I.E.* 1999, 101.

(307) Hof 's-Gravenhage 7 januari 1999, *B.I.E.* 1999, 452.

(308) Pres. Rb. Breda 13 januari 1999, *I.E.R.* 1999, 119.

(309) Hof 's-Hertogenbosch 12 oktober 1992, *B.I.E.* 1994, 366.

(310) Brussel 18 februari 1999, *I.R.D.I.* 1999, 113.

- SDF-DAKLOZEN voor kranten, verspreid door daklozen: de woorden „daklozen” en „sdf” (sdf staat voor „*sans domicile fixe*”) worden gewoonlijk gebruikt om producten of diensten aan te duiden die essentieel worden verspreid of geleverd door personen zonder huisvesting en in het kader van projecten met betrekking tot dergelijke personen(311).
- CLEARING HOUSE: dit begrip is in de sector van de (administratieve) dienstverlening in de Benelux een gangbaar begrip ter aanduiding van een „uitwisselingsplaats voor informatie” dan wel „(virtueel) steunpunt”(312).
- TOTAL DESIGN voor een pakket ontwerpdiensten: de onderdelen „*Design*” en „*Total*” zijn ieder op zichzelf beschrijvend voor het pakket ontwerpdiensten, de samenvoeging ervan kan hoogstens een zwak onderscheidend vermogen met zich meebrengen(313).
- PLUTO heeft uit zichzelf weinig onderscheidend vermogen voor waren en diensten die met honden verband houden(314).
- CERES voor meel en granen: Ceres is de mythologische beschermgodin van het graan en de term wordt op grote schaal geassocieerd met al hetgeen met graan te maken heeft(315).
- WAAR BANKIEREN EEN KUNST IS, L'ART DE LA BANQUE, THE ART OF BANKING: verwijzen alleen naar de beheersing van een bepaald beroep, wat op zich banaal is(316).
- SPORT CARE voor huid- en lichaamsverzorgingsmiddelen, farmaceutische en hygiënische producten, verbandmiddelen, orthopedische artikelen, enz. is sterk beschrijvend en slechts zeer gering onderscheidend(317).
- MOORDDINER voor een soort spel waarbij de deelnemers tijdens een diner volgens een bepaalde plot een rol spelen bij de oplossing van een fictieve moord. Deze term wordt zo vaak gebruikt dat het niet geschikt is om aan te duiden dat het evenement door Agatha Producties wordt verzorgd(318).
- LANGS VLAAMSE WEGEN is niet onderscheidend voor de producten en diensten van klasse 39 (vervoer en opslag, diensten van toerisme voor agentschappen, boeken en plannen en organisatie van reizen, uitstappen, rondleidingen en vakanties, aanleg van fietspaden en wandelpaden en

(311) [Brussel 24 juni 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 177.

(312) Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 juli 1999, *Computerr.* 2000, 45; *B.I.E.* 2001, 203.

(313) Hof Arnhem 17 augustus 1999, *B.I.E.* 2000, 23, noot SPOOR.

(314) Hof 's-Gravenhage 18 november 1999, *B.I.E.* 2001, 280.

(315) Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 december 1999, *B.I.E.* 2001, 278.

(316) [Brussel 22 december 1999](#), *B.I.E.* 2000, 55; *Ing. Cons.* 2000, 49; *R.W.* 2000-01, 525.

(317) Pres. Rb. Rotterdam 4 april 2000, *B.I.E.* 2002, 8.

(318) Rb. Utrecht 26 april 2000, *B.I.E.* 2001, 166, noot STEINHAUSER.

toeristische omlopen, enz), want zij bevat informatie over de kwaliteit of de bestemming van deze producten en diensten(319).

- TAE BO voor een bewegingsvorm met elementen van vechtsporten: niet onderscheidend aangezien er geen ander geschikt woord voorhanden is om deze specifieke activiteit aan te duiden(320).
- WEBSTUDIO is een algemene aanduiding voor een bedrijvigheid die beoogt gebruikers van het internet te informeren over techniek en vormgeving van websites(321).
- FUND-MARKET voor beleggingsadvies: ondanks de originele combinatie van deze gebruikelijke woorden verwijst het teken nog te veel naar het beleggingsadvies. Het feit dat de term uit het Engels ontleend is verandert hier niets aan aangezien deze taal in financiële kringen en tegenover de klanten courant gebruikt wordt(322).
- KINDER van Ferrero is in de Duits- en Nederlandstalige gebieden voor een groot stuk beschrijvend van aard en dus een zwak merk. Het langdurig gebruik als seriemark en het grote reclamebudget zijn onvoldoende om van het merk een sterk merk te maken(323).
- EURO voor muntgeld, papiergeld en speelgoedgeld: een verwijzing naar Europa is sinds het ontstaan van de E.G. heel gebruikelijk geworden, meestal als prefix. Het feit dat het hier zelfstandig wordt gebruikt verleent het teken geen onderscheidend vermogen(324).
- TELEFOONGIDS is een generieke term voor een naamlijst van de aangeslotenen op een telefoonnet met vermelding van hun nummers en is dus beschrijvend(325).
- WWW.GRATIZ.NL het publiek zal de naam associëren met een vindplaats op het net waar gratis producten en/of diensten kunnen gevonden worden en niet als een aanduiding om producten van de onderneming van de merkhouder te onderscheiden. Het feit dat de „s” in gratis vervangen werd door een hoofdletter „Z” verandert hier niets aan(326).

(319) Brussel 16 mei 2000, *Ing. Cons.* 2001, 95.

(320) Pres. Rb. Breda 16 juni 2000, *I.E.R.* 2000, 273; Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2000, *I.E.R.* 2001, 27.

(321) Pres. Rb. Amsterdam 27 juli 2000, *B.I.E.* 2001, 133.

(322) Luxemburg 9 februari 2001, *Ing. Cons.* 2001, 27.

(323) Rb. Utrecht 14 maart 2001, *I.E.R.* 2001, 241.

(324) Hof Den Bosch 19 april 2001, *I.E.R.* 2001, 244.

(325) Rb. Almelo 19 juni 2001, *B.I.E.* 2001, 272.

(326) Rb. Groningen 15 februari 2002, *I.E.R.* 2002, 197.

(b) Beeldmerken

i. Algemeen

56. *Afbeeldingen* kunnen onderscheidend werken in de mate dat zij meer inhouden dan alleen maar een natuurgetrouwe weergave van het product zelf of een loutere beschrijving van de kenmerken van een waar of een dienst.

Ook de meer *abstracte* tekeningen of dessins kunnen in aanmerking komen. In dat geval moet er volgens het Gerecht van Eerste Aanleg een onderscheid gemaakt worden tussen tekens die losstaan van het voorkomen van de waar en een dessin dat een oppervlak van de waar volledig bedekt, zodat het uiterlijk van die waar er geheel door wordt bepaald. In het geval van een losstaande tekening zal het publiek hierin sneller een identificatieteken van de commerciële herkomst kunnen zien.

Bij een dessin dat op het gehele oppervlak van een waar is toegepast is er weliswaar in beginsel eveneens bescherming als merk mogelijk, maar zal dit in concreto bij het publiek minder snel als een aanduiding van de commerciële herkomst worden opgevat. Zo was er in de zaak die leidde tot het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 9 oktober 2002(327) op het gehele oppervlak van een glasplaat een ontelbaar aantal streepjes aangebracht. Dit dessin heeft geen onderscheidend vermogen omdat het publiek het niet zal opvatten als een commerciële herkomstaanduiding, maar gewoon als een technisch middel om te verzekeren dat het glas mat is. Bovendien was de tekening te complex om als onderscheidend teken te worden gememoriseerd.

ii. Toepassingen

57. Onderscheidend vermogen werd erkend in de volgende gevallen:

- KRINGLOOPMERK als collectief merk van het Verbond van Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende Industrieën: het teken is zeer geschikt om recycleerbare van niet-recycleerbare waren te onderscheiden(328).
- GESTILEERD BABYHOOFDJE voor Zwitsal babyshampoo: het teken dient niet uitsluitend tot aanduiding van de bestemming van de waar. Het onderscheidend vermogen is zelfs nog vergroot door het intensieve gebruik van het teken(329).
- GESTILEERDE M voor jassen van Millet(330).
- PIJL MET L+: de combinatie van een pijl met een algemeen gebruikelijke aanduiding, zoals L+ voor rechtsdraaiend melkzuur, voor melk, melk- en zuivelproducten. Het onderscheidend vermogen van een merk wordt in beginsel niet bepaald door en is niet afhankelijk van het gebruik dat de

(327) Ger. E.G. 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(328) Hof Amsterdam 12 juli 1990, *I.E.R.* 1990, 109, noot ChG.

(329) Hof Arnhem 16 oktober 1990, *B.I.E.* 1994, 89.

(330) [Gent 21 maart 1991](#), *Ing. Cons.* 1991, 366.

- merkgerechtigde van dat merk (heeft ge)maakt omdat het merk ook vóór of bij het eerste gebruik ervan door de gerechtigde (reeds) onderscheidend vermogen kan hebben(331).
- HELLA-logo voor autolampen(332).
 - MANNENHOOFD voor scheerzeep van Gibbs: de verweerder kan niet aantonen dat de combinatie van visuele elementen algemeen verspreid is en dat het merk Gibbs een zwak onderscheidend vermogen heeft(333).
 - BLOEMENMOTIEF voor kledij van El Charro: het bloemenmotief maakt deel uit van een complex merk en heeft onderscheidende kracht op zich(334).
 - CESAR-HONDJE voor hondenvoer: de witte hond is een sterk element, ook al wordt het onderscheidend vermogen van de terriër afgezwakt omdat er op andere variëteiten andere kleine hondjes afgebeeld worden(335).
 - ATELIER voor een tijdschrift: de bijzondere schrijfwijze met gestileerde letters is het onderscheidende kenmerk waardoor het beeld van het merk als geheel wordt bepaald(336).
 - WONINGBORG als woord/beeldmerk voor garantiediensten voor kopers van woningen. „Woningborg”, het overheersende deel van het beeldmerk, bestaat niet in de Nederlandse taal(337).
 - AMARETTO-ETIKET door de goudgele kleurstelling in combinatie met de omkrullende randen(338).
 - DRIE-STREPENTEKEN van Adidas is op zichzelf een voldoende sterk en zelfstandig merk waarop de eventuele toevoeging van een logo en een beeldmerk geen invloed heeft(339).
 - GOLVENDE BANDEN in geel, oranje en rood voor anti-wormmiddel: kan dienen om herkomst van de waren aan te duiden, ook al is het bijkomstig esthetisch(340).
 - GOBELINS ART: door de gekozen gestileerde verschijningsvorm van de woorden „Gobelins Art”(341).

(331) Hof Arnhem 20 augustus 1991, *B.I.E.* 1993, 111.

(332) Pres. Rb. Breda 1 november 1991, *B.I.E.* 1993, 93; *I.E.R.* 1992, 25.

(333) Kh. Brussel 23 december 1991, *Ing. Cons.* 1992, 175.

(334) [Kort Ged. Kh. Brussel 28 februari 1992](#), *Ing. Cons.* 1992, 181.

(335) Pres. Rb. Zwolle 9 februari 1994, *I.E.R.* 1994, 87.

(336) Hof Amsterdam 27 juli 1995, *B.I.E.* 1998, 93.

(337) Pres. Rb. Utrecht 17 mei 1996, *B.I.E.* 1999, 9.

(338) Pres. Rb. Arnhem 3 juni 1997, *I.E.R.* 1997, 150.

(339) Pres. Rb. Breda 2 oktober 1997, *I.E.R.* 1998, 32; [Kh. Brussel 6 maart 1998](#), *I.R.D.I.* 1998, 252, noot. Over de vroegere perikelen van dit merk zie ook VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nr. 136 en 137.

(340) [Kort Ged. Kh. Brussel 5 februari 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 245; *I.R.D.I.* 1998, 91.

(341) [Brussel 23 maart 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 121; *Ing. Cons.* 1999, 589.

- MEDUSA-HOOFD: wordt door het grote publiek met de producten die Versace op de markt brengt geassocieerd(342).
- ROYAL DAIM voor behangpapier: het beeldmerk samengesteld uit het woord Daim, het adjectief Royal en samengesteld uit grafische elementen zoals een kroon en krulletjes heeft een onderscheidend karakter wanneer het merk in zijn geheel bekeken wordt, ook al heeft elk element op zich slechts een zwak onderscheidend vermogen(343).
- PASSENDALE-KAAS op etiket van de kaas door de combinatie van de vorm, de gaatjesstructuur en de kleur(344).
- CHAMPAGNEFLES-LABELS: het gekruiste label en de rode zegel wordt voor champagneflessen uitsluitend door Moët toegepast waardoor het onderscheidend is(345).
- JOKER: een gestileerde afbeelding van een Joker kan dienen om de herkomst van het kaartspel aan te duiden(346).
- DURACELL is een sterk merk met een groot onderscheidend vermogen. De beeldmerken bezitten ook een groot onderscheidend vermogen door de vermelding daarop van het sterke woordmerk(347).

58. Hadden geen of weinig onderscheidend vermogen:

- De afbeelding van een BOER op een kaas is gebruikelijk in de kaaswereld zodat die niet gemonopoliseerd kan worden(348).
- SPORT CARE voor huid- en lichaamsverzorgingsmiddelen, farmaceutische en hygiënische producten, verbandmiddelen, orthopedische artikelen, enz. is als woordmerk sterk beschrijvend en slechts zeer gering onderscheidend. Als beeldmerk, met „*sport*” in het blauw en „*care*” in het rood is er wel onderscheidend vermogen maar toch blijft het een zwak merk(349).
- EURO CUISINES, gecombineerd met een tekening die de Europese vlag oproept: de samenvoeging van die elementen heeft geen bijkomende eigenschap die zou maken dat het teken in zijn geheel geschikt wordt om de waren van eiseres te onderscheiden van die van andere ondernemingen(350).

(342) Antwerpen 5 oktober 1999, *I.R.D.I.* 1999, 216.

(343) Kh. Oudenaarde 6 oktober 1999, *Ing. Cons.* 2001, 282.

(344) Kort Ged. Kh. Dendermonde 17 mei 2000, *I.E.R.* 2000, 260.

(345) Rb. 's-Gravenhage 8 november 2000, *B.I.E.* 2001, 304.

(346) Antwerpen 29 januari 2001, *I.R.D.I.* 2001, 327.

(347) Hof 's-Gravenhage 1 november 2001, *I.E.R.* 2002, 86, noot HMHS.

(348) Pres. Rb. Amsterdam 9 februari 1994, *I.E.R.* 1995, 114.

(349) Pres. Rb. Rotterdam 4 april 2000, *B.I.E.* 2002, 8.

(350) Kh. Dinant 21 april 2000, *T.B.H.* 2001, 260, noot.

(c) Kleurmerken

i. Algemeen

59. Bepalend is of de kleur of kleurcombinatie een zodanig individueel karakter heeft (verkreten) dat de consument louter door middel van de kleur, en dus los van andere vermeldingen, in staat is om de goederen te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming(351).

Bij *kleurcombinaties* zal men sneller het vereiste onderscheidend vermogen kunnen aanvaarden. Aarzelingen doen zich echter voor wanneer de vraag gesteld wordt of de *enkelvoudige kleur* van een product of een verpakking als merk kan opgeëist worden ten behoeve van één enkele fabrikant. Wanneer inderdaad een kleurentint, of sterker nog een kleur in het algemeen wordt opgeëist dan zal de vrees meespelen dat een exclusief recht hier al te snel tot een zware hinder voor de concurrentie zou worden.

60. In het vorige overzicht zagen wij dat, alvast in de Benelux, door het Hof in beginsel werd aanvaard dat niet alleen een kleurencombinatie maar ook één specifieke kleurentint of zelfs ruimer één enkele kleur „onder omstandigheden” onderscheidend vermogen kan bezitten en bijgevolg een merk kan uitmaken. Bij die omstandigheden speelt ondermeer een rol hoe breed de waaier is van de waren waarvoor de bescherming wordt gevraagd. Gaat het om een beperkt aantal zeer specifieke producten dan zal de bescherming makkelijker kunnen worden aanvaard(352).

Vanaf het ogenblik dat het BMB de absolute weigeringsgronden mocht nagaan nam het een strenge houding aan(353). Na de uiteenlopende rechtspraak van enerzijds het Gerechtshof te Den Haag (verwerping van kleur „oranje” voor telecommunicatie-apparatuur en -diensten van *Libertel*(354)) en anderzijds het Hof van Beroep te Brussel (aanvaarding van kleur „turkoois” voor telecommunicatie-apparatuur en -diensten van *Belgacom*(355)) besloot het BMB om voorlopig nog slechts de inschrijving te weigeren van kleuren die gebruikelijk zijn t.a.v. de betrokken waren of diensten (mededeling van 14.02.2000). De Hoge Raad heeft ondertussen in de *Libertel* zaak

(351) Hof 's-Gravenhage 7 juli 1994, *B.I.E.* 1995, 214, over de kleurcombinatie rood / (transparant) groen voor een capsule.

(352) BenGH 9 februari 1977, Centrafarm/ Beecham, *R.W.* 1977-1978, 1169; *B.I.E.* 1977, 195; BenGH 9 maart 1977, ADG-Sieben/Grothaus, *R.W.* 1977-1978, 1183; *B.I.E.* 1977, 203. Over beide arresten zie: VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak. 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nrs. 140-141.

(353) Zie de oorspronkelijke richtlijnen van 1996 waarbij, als voorwaarde voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend uit één kleur bestaat, tevens het bewijs van inburgering werd geëist; *B.I.E.* 1996, 393.

(354) Hof Den Haag 4 juni 1998, *B.I.E.* 1998, 212; *I.E.R.* 1998, 161, noot GIELEN; *Bull. B.M.M.* 1998, 17.

(355) Brussel 28 september 1999, *Ing. Cons.* 2000, 69, *Bull. B.M.M.* 1999, 194, noot ARTZ; *B.I.E.* 1999, 435; *A.J.T.* 1999-00, 330; *I.R.D.I.* 1999, 209; *I.E.R.* 2000, 18, noot Gielen; cassatievoorziening verworpen door arrest van 22 december 2000, *Ing. Cons.* 2001, 241; *T.B.H.* 2001, 679, noot BONNE; *R.C.J.B.* 2002, 5, noot JANSSENS.

enkele prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Het gaat om de vraag of een enkele kleur onderscheidend vermogen kan hebben en zo ja, onder welke omstandigheden(356).

61. Het Gemeenschapsmerkenbureau in Alicante neemt vooralsnog een voorzichtige, en doorgaans weigerachtige houding aan ten aanzien van de registratie van enkelvoudige kleuren(357).

In verschillende uitspraken gaan de Kamers van Beroep uit van het oordeel dat „een kleur op zich, in normale omstandigheden, onderscheidend vermogen mist” en dus op grond van artikel 7.1.b EMVO moet worden geweigerd. Dit komt, aldus deze rechtspraak, omdat een kleur op zich normaal geen herkomst-aanduidende eigenschappen bezit. Verder wordt ook steeds verwezen naar de zogenaamde theorie van de „*Freihaltebedürfnis*” en dus naar de noodzaak om kleuren vrij te houden voor gebruik door ieder bedrijf. Enkel wanneer er bijzondere omstandigheden voorhanden zijn, b.v. wanneer het om een zeer specifieke tint voor zeer specifieke producten of diensten gaat of wanneer de aanvraag een „uitermate ongewone” kleur voor de producten of diensten in kwestie betreft (zoals zwart voor kuisproducten), lijkt men bereid onderscheidend vermogen te willen aanvaarden. Tenslotte sluiten de Kamers van Beroep niet uit dat het kleurmerk toch wordt geregistreerd op grond van inburgering (art. 7.3 EMVO) doch in geen van de hoger geciteerde zaken werd het bewijs daarvan aanvaard(358).

62. Het Gerecht van Eerste Aanleg heeft echter het principe aanvaard dat kleuren of kleurencombinaties als zodanig gemeenschapsmerken kunnen vormen voorzover zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden(359).

Volgens het Gerecht mag men in beginsel bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen onderscheid tussen de verschillende types van tekens maken. Toch belet dit volgens hem niet dat, bij een beoordeling van bepaalde tekens *in concreto*, toch een verschillende aanpak gerechtvaardigd kan zijn. Zo aanvaardde het Gerecht van Eerste Aanleg dat: „de perceptie van het relevante publiek in het geval van een teken bestaande uit een kleur of een kleurencombinatie als zodanig, niet noodzakelijkerwijs

(356) Hoge Raad 23 februari 2001, *I.E.R.* 2001, 143.

(357) Zie de negatieve beslissingen van de Kamer van Beroep van 12 februari 1998 inzake de kleur „Orange” voor telecommunicatiediensten, *OJ OHIM* 5/98, 641; van 18 december 1998 inzake de kleur „light green”, *Ing. Cons.* 1999, 267, noot MAEYAERT en GEVERS; van 22 januari 1999 inzake de kleur „yellow”, R 169/1998-3; van 20 juli 1999 inzake de kleur „Cobalt BLUE”, R 5/1999-3; van 29 februari 2000 inzake „Aral Blau Weiss”, *GRUR Int.* 2001, 69; van 20 juni 2000 inzake „Gelb”, R 379/1999-1; van 28 juli 2000 inzake „Grün-grau”, R 558/1999-1.

(358) Zie verder M.C. JANSSENS en J. VERBRUGGEN, „The OHIM Boards of Appeal & the concept of distinctiveness”, in *The changing faces of trade marks*, ECTA 20th Annual Conference 13-16 June 2001, Rotterdam, 135-164.

(359) Ger. E.G. 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM, r.o. 23, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM, r.o. 25, nog niet gepubliceerd.

dezelfde (is) als in het geval van een woordmerk of een beeldmerk, bestaande uit een teken dat losstaat van het voorkomen van de erdoor aangeduide waren. Terwijl het publiek de gewoonte heeft, woordmerken of beeldmerken onmiddellijk als identificatietekens van de commerciële herkomst van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met het voorkomen van de waar waarvoor het teken is aangevraagd.”(360).

Dit legt uit waarom het Gerecht zich streng toont ten aanzien van kleurmerken aangevraagd voor *waren*. In de *Viking* zaak waren de gebruikte groen en grijze kleuren of kleurtinten zelf te gebruikelijk voor tuingereedschap om onderscheidend te kunnen zijn in de zin van art. 7.1.b EMVO. Ook hun combinatie, die in de inschrijvingsaanvraag beperkt bleef tot een abstracte en vage nevenschikking van deze kleuren, zonder dat werd aangegeven hoe die zich concreet positioneerden bleek niet onderscheidend. Bovendien bleek uit de catalogusvoorbeelden van het betrokken tuingereedschap dat de kleurencombinatie niet op een uniforme wijze op de waren was aangebracht(361). In het geval *KWS Saat* werd de aangevraagde oranje tint wel vaker gebruikt om aan het in aanmerking komende gespecialiseerde publiek aan te geven dat het om bewerkt zaaigoed ging. Dezelfde kleurentint was nog minder onderscheidend voor landbouwmachines, waar oranjetinten helemaal niet zeldzaam zijn(362). Tevoren had hetzelfde Gerecht ook al geconcludeerd tot een afwijzing op grond van art. 7.1.b. EMVO van de merkbescherming voor gekleurde lagen van overigens in een banale vorm gepresenteerde vaatwas- of wastabletten. Het bleek immers dat er slechts één basiskleur zoals rood of groen gecombineerd was met de gewone grijze, beige of witte kleur waarin waspoeders traditioneel worden aangeboden. Dat het daarbij soms gaat om tinten zoals lichtgroen of om een gespikkeld kleureffect kon volgens het Gerecht daarbij geen wezenlijk verschil uitmaken(363).

Het Gerecht toont zich anderzijds minder streng ten aanzien van kleurmerken voor *diensten* onder meer omdat diensten, in tegenstelling tot waren, van nature kleurloos zijn. Het relevante publiek kan aldus het gebruik van een kleur als louter sierelement onderscheiden van zijn gebruik als aanduiding van de commerciële herkomst van de dienst, ook bij ontstentenis van een bijzonder woordelement. Een kleur kan overigens door het publiek gemakkelijk en onmiddellijk worden gememoriseerd als een onderscheidend teken voor de erdoor aangeduide diensten. De bezorgdheid van de Kamer van Beroep dat de inschrijving van de kleur een onnodige beperking zou vormen van de keuze van concurrenten, wordt van de hand gewezen omdat het *in*

(360) Ger. E.G. 25 september 2002, *Viking-Umwelttechnik/BHIM*, r.o. 27; Ger. E.G. 9 oktober 2002, *KWS Saat/BHIM*, r.o. 29.

(361) Ger. E.G. 25 september 2002, *Viking-Umwelttechnik/BHIM*, r.o. 29-35 en 40.

(362) Ger. E.G. 9 oktober 2002, *KWS Saat/BHIM*, r.o. 33 en 40.

(363) Ger. E.G. 19 september 2001, *Henkel/BHIM*, r.o. 51-55, *N.J.B.* 2001, 2137; *S.E.W.* 2001, 36, noot; Ger. E.G. 19 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM*, T-118/00, r.o. 61-64, *Ing. Cons.* 2001, 524.

casu om een specifieke tint (van oranje) ging zodat „nog talrijke kleuren beschikbaar blijven voor dezelfde of soortgelijke diensten”(364).

ii. Toepassingen

63. Hadden onderscheidend vermogen:

- ROOD / WIT GESTREEPTE TANDPASTA: het uiterlijk van de tandpasta heeft onderscheidend vermogen, maar dit geeft geen monopolie op gestreepte tandpasta(365).
- KLEUR GEEL voor Zwitsal babyshampoo: de kleur geel is niet onderscheidend voor shampoo in het algemeen, maar het betreft hier alleen babyshampoo, waarvoor deze tint sterk ingeburgerd is(366).
- REDERIJVLAGE met bruinrode of steenrode kleur voor de middenbaan en in het zwart uitgevoerde letters RK(367).
- FRANSE DRIEKLEUR OP ZWARTE ACHTERGROND voor Millet-jassen: de kleurencombinatie werd van meet af aan gebruikt en verwijst naar het land van herkomst(368).
- ROOD / GROEN voor whiskyflessen(369).
- ROOD / GROEN voor een antireumaticum: onderscheidend door het unieke van de kleurencombinatie rood / groen voor geneesmiddelen, het jarenlange ononderbroken gebruik daarvan op de Oscorel-capsules, de omvangrijkheid van dat gebruik en de aanwezigheid van hetzelfde geneesmiddel afkomstig van derden in anders gekleurde „jasjes”(370).
- LICHTGROEN voor Tagamet: de kleur zorgt er voor dat deze farmaceutische producten kunnen onderscheiden worden van soortgelijke geneesmiddelen(371).
- GEEL voor het graveren van kentekens in autoruiten: een kleur kan beschermd worden ongeacht of de vorm voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt(372).
- ZWART / BRUIN voor fietstassen en geldbeugels: het gebruik van bruin / zwart is niet ongebruikelijk voor fietstassen, maar er zijn veel soortgelijke waren in andere kleuren en kleurencombinaties(373).

(364) Ger. E.G. 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM, r.o. 42-45, over consultatie voor plantenteelt, nog niet gepubliceerd.

(365) Hof 's-Gravenhage, 19 april 1990, *I.E.R.* 1990, 109.

(366) Hof Arnhem 16 oktober 1990, *B.I.E.* 1994, 89.

(367) Hof 's-Hertogenbosch 19 december 1990, *B.I.E.* 1992, 189, noot B.

(368) *Gent 21 maart 1991*, *Ing. Cons.* 1991, 366.

(369) *Voorz. Kh. Charleroi 11 februari 1994*, *Ing. Cons.* 1994, 249.

(370) Hof 's-Gravenhage 7 juli 1994, *B.I.E.* 1995, 214.

(371) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 1994, *I.E.R.* 1995, 67, noot C.H.G.; *B.I.E.* 1996, 17.

(372) Pres. Rb. Breda 20 december 1994, *I.E.R.* 1995, 118.

(373) Pres. Rb. Haarlem 13 juni 1995, *I.E.R.* 1995, 185.

- LICHTBLAUW / WITTE RAND voor Ansichtkaarten van Paper Mill Cards: het feit dat toeristen de lichtblauw-witte rand op de kaarten niet zullen herkennen als een teken afkomstig van de producent van de kaarten en het wellicht zullen aanzien voor een versiering is niet relevant(374).
- GROEN van Nederlandse P.T.T.: de bewuste kleur is geen „branchekleur” geworden. De groentint is zo specifiek dat zij de identiteit van de betreffende waren en diensten als afkomstig van KPN kan demonstren(375).
- GEEL voor de telefoongidsen van ITT Gouden Gids, aangezien er slechts heel weinig telefoongidsen in de Benelux op geel papier gedrukt worden. Dat er op wereldschaal heel wat commerciële telefoonboeken op geel papier gedrukt worden is niet relevant(376).
- Golvende banden in GEEL, ORANJE en ROOD voor een antiwormmiddel(377).
- BELGACOM-TURKOOIS voor telecommunicatieproducten of -diensten: bij de beoordeling van de geschiktheid van een kleur mogen geen andere eisen worden gesteld dan bij andere tekens. Het Hof spreekt de vrees van het Benelux-Merkenbureau dat het volledige kleurenspectrum gemonopoliseerd zou worden tegen. Er bestaat een quasi oneindig aantal kleuren en door de grafische voorstelling bij het depot kan de kleur onderscheiden worden naar haar tint, helderheid en intensiteit(378).
- MINTGROEN-CRÈME voor Prozac-capsules: de kleurencombinatie kan dienen om het antidepressivum van Eli Lilly te onderscheiden van andere soortgelijke farmaceutische producten(379).

64. Over de volgende kleurmerken werd geoordeeld dat ze geen of zeer weinig onderscheidend vermogen hadden:

- GROEN voor diensten: enkel bijkomende omstandigheden, zoals inburgering, kunnen een in het algemeen te eenvoudig teken bestaande uit één kleur toch onderscheidend vermogen verlenen. Het reeds jaren rondrijden met voertuigen in de kleurstelling wit/groen toont op zichzelf geen inburgering van de kleur groen als dienstmerk aan(380).

(374) Pres. Arrondrb. Amsterdam 9 november 1995, *B.I.E.* 1996, 348, noot STE.

(375) Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 143; *B.I.E.* 1997, 215.

(376) Brussel 11 december 1996, *T.B.H.* 1997 (weergave Michaux), 68.

(377) Kort Ged. Kh. Brussel 5 februari 1998, *Ing. Cons.* 1998, 245; *I.R.D.I.* 1998, 91.

(378) Brussel 28 september 1999, *Ing. Cons.* 2000, 69, *Bull. B.M.M.* 1999, 194, noot ARTZ; *B.I.E.* 1999, 435; *A.J.T.* 1999-00, 330; *I.R.D.I.* 1999, 209; *I.E.R.* 2000, 18, noot GIELEN; cassatievoorziening verworpen door arrest van 22 december 2000, *Ing. Cons.* 2001, 241; *T.B.H.* 2001, 679, noot BONNE; *R.C.J.B.* 2002, 5, noot JANSSENS.

(379) Hof 's-Gravenhage 30 november 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 164; *I.E.R.* 2001, 88, noot.

(380) Hof 's-Hertogenbosch 28 mei 1990, *B.I.E.* 1991, 187.

- BLAUW / GEEL van Hella (autolampen) heeft geen onderscheidend vermogen bij depot. Het in de kleuren blauw / geel uitgevoerde woord / beeldmerk heeft wel onderscheidend vermogen(381).
- BLAUW / GEEL voor de halfvolle sausen van Yofresh: de kleurencombinatie is gebruikelijk voor de betrokken waren, hetgeen blijkt uit het gebruik ervan bij tal van producten van derden. De kleurencombinatie geel / blauw roept associaties op met de aard van de producten en is geen herkenningsteken(382).
- ZWART / ROOD / ORANJE voor batterijen: daargelaten of door een merkdepot een exclusief recht op bedoelde kleurstelling c.q. kleurcombinatie c.q. kleurovergang c.q. kleurbegrenzing kan worden gecreëerd, kan in ieder geval aldus niet ieder gebruik van dezelfde kleuren door anderen worden tegengegaan(383).
- BLAUW voor een kinderswembadje: deze kleur wordt vaker gebruikt voor kunststof badjes aangezien het één van de goedkoopste kleuren is en de voor deze kleur gebruikte stof ongiftig is voor kinderen. De kleur kan dus niet gemonopoliseerd worden(384).
- BLAUW / WIT voor douchegel van Sanex: de kleuren worden vaak gebruikt voor douchegels en hebben dus weinig onderscheidend vermogen(385).
- ORANJE voor de telecommunicatieapparatuur en -diensten van een Nederlandse firma: geen inburgering door langdurig gebruik. Geen onderscheidend vermogen, zelfs indien beperking tot een bepaalde tint van oranje, wegens de grote reeks van diensten en de globaal aangeduide, weinig specifieke categorie van waren en het feit dat oranje, als nationale kleur, veelvuldig wordt gebruikt voor waren en diensten(386).
- BLAUW / GRIJS: de President is niet zeker dat de kleur van de belastingdienst wel voldoende onderscheidend vermogen heeft(387).
- KOBALTBLAUW voor farmaceutische producten is niet verrassend(388).
- GOUDGEEL / OLIJFGROEN voor eetbare oliën en vetten voor het bakken en braden: het publiek zal de kleuren aanzien als een aanduiding van de waren, nl. olijfolie(389).

(381) Pres. Rb. Breda 1 november 1991, *B.I.E.* 1993, 93; *I.E.R.* 1992, 25.

(382) Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 mei 1992, *I.E.R.* 1992, 118; *B.I.E.* 1994, 255.

(383) Pres. Rb. Breda 28 oktober 1992, *I.E.R.* 1993, 10; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 3, 17; bevestigd door Hof 's-Hertogenbosch 30 maart 1993, *B.I.E.* 1994, 56; *I.E.R.* 1993, 91; zie ook bij Hof 's-Gravenhage 1 november 2001, *I.E.R.* 2002, 86, noot HMHS.

(384) Hof 's-Hertogenbosch 12 januari 1993, *Ing. Cons.* 1993, 238; *B.I.E.* 1994, 46.

(385) Pres. Rb. Haarlem 19 december 1997, *I.E.R.* 1998, 87.

(386) Hof 's-Gravenhage 4 juni 1998, *B.I.E.* 1998, 212; *I.E.R.* 1998, 161, noot GIELEN; *Bull. B.M.M.* 1998, 17.

(387) Pres. Rb. Utrecht 9 september 1998, *Mediaforum* 1998, 345; *I.E.R.* 1998, 274, noot GROSHEIDE.

(388) Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 maart 2001, *Bull. B.M.M.* 2001, 70.

(389) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 mei 2001, *I.E.R.* 2001, 246.

(d) Vormmerken

i. Algemeen

65. Inzake vormmerken dienen geen andere criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen te worden gehanteerd dan die welke voor alle categorieën van merken gelden(390).

66. Gewone geometrische vormen zullen zelden onderscheidend geacht worden.

Als afwas- of wastabletten alleen maar in een geometrische basisvorm worden aangeboden dan verkrijgen die daardoor geen onderscheidend vermogen in de zin van art. 7.1.b EMVO. Dit geldt zowel voor een ronde vorm als voor een rechthoekige of een vierkante, waarbij het voor deze laatste geen merkbaar verschil maakt of de randen ervan afgerond of gekarteld zijn(391). Ook de combinatie met een tweede geometrische basisvorm, zoals een driehoekig inzetstuk, verleent aan het geheel nog geen onderscheidend vermogen(392). Zaklampen in de gebruikelijke cilindervorm missen elk onderscheidend vermogen(393).

ii. Toepassingen

67. Hadden wel onderscheidend vermogen:

- ACHTHOEKIGE CHOCOLADEDOOS van Droste: deze verpakking is niet gebruikelijk voor chocolade(394).
- TUNNELVORM voor salami: de vorm (plat onderaan, rond boven) is nieuw voor salami waardoor de herkomst van de salami uit de vorm duidelijk is(395).
- PATÉ-BOKAALTJES: het paté-bokaaltje, met of zonder doekje erop, karakteriseert de afkomst van de paté(396).
- CURAÇAO-FLES: een fles met de vorm van het type „Napoleon” met drie etiketten en een halsband, met daarop een kleurencombinatie (zwart, goudgeel en blauw), een bepaald lettertype, een wapenschild en de voorstelling van palmbomen. Door combinatie van de elementen is het

(390) H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, r.o. 48, nog niet gepubliceerd.

(391) Ger. E.G. 19 september 2001, Henkel/BHIM, r.o. 50, *N.J.B.* 2001, 2137; *S.E.W.* 2001, 36, noot; Ger. E.G. 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, T-118/00, r.o. 60, *Ing. Cons.* 2001, 524 en T-129/00, r.o. 56.

(392) Ger. E.G. 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, T-129/00, r.o. 59-60.

(393) Ger. E.G. 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(394) Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1990, *I.E.R.* 1990, 41; *B.I.E.* 1991, 191; Rb. 's-Gravenhage 17 februari 1990, *I.E.R.* 1990, 61.

(395) Rb. Gent 15 november 1990, *Ing. Cons.* 1991, 41.

(396) Kort Ged. Kh. Brussel 15 januari 1991, *Ing. Cons.* 1991, 98; *B.I.E.* 1992, 191.

als merk beschermde gecombineerde teken van aard om product te onderscheiden, ook al zijn elementen banaal(397).

- HISTOR-VERFPOTTEN: de diverse Histormerken bezitten voldoende sterk onderscheidend vermogen om de verfproducten, die een relatief alledaags en veelvuldig te gebruiken goed zijn, te individualiseren(398).
- HOEGAARDEN-GLAS: het in aanmerking komende publiek kan het glas herkennen als afkomstig van brouwerij De Kluis. Reclame en gebruik op grote schaal zorgden voor een grote bekendheid, zodat het glas kan dienen om het Hoegaarden-witbier te onderscheiden van witbier van andere ondernemingen. De omstandigheid dat het Hoegaarden-glas veelal is voorzien van het woord- en beeldmerk Hoegaarden, verhindert niet dat het glas op zichzelf, een eigen merkfunctie is gaan vervullen(399).
- BACONY SCHELPVORM voor zoutjes: het gebruik van derden buiten de Benelux moet niet in overweging genomen worden. Gebruik van deze vorm binnen de Benelux is alleen relevant indien dit gebeurt voor zoutjes(400).
- ALWAYS-VERPAKKING: is een duidelijk innoverende verpakking dankzij het origineel totaalbeeld(401).
- VIENNETTA-IJSTAART: de vorm van de Viennetta-ijstaart heeft onderscheidend vermogen ook al zal het publiek die vorm niet terstond als merk percipiëren. Van belang is dat de vorm kan dienen tot onderscheiding van het product(402).
- ARCUATE, TAB en ARCUATE + TAB van Levi Strauss: het Hof te Brussel oordeelde dat het hier ging om een vormmerk(403). Volgens de rechtbank van Koophandel in Brussel zijn het meeuwvormig stiksel, het rode lipje en de combinatie ervan op de zak van een jeansbroek sterk onderscheidend. Het feit dat het merendeel van de jeansfabrikanten tekens van gelijkaardige soort gebruiken wil niet zeggen dat het decoratief is(404). De Rechtbank van Amsterdam oordeelde in een zaak tussen Levi Strauss en Gapstar dat één van de depots van het lipmerk, nl. een tekening van de naad van een broekzak met daaraan een lipje, nietig moest verklaard worden omdat niet duidelijk was op welk kledingstuk en op welke plaats

(397) [Brussel 27 november 1991](#), *Ing. Cons.* 1992, 123; *B.I.E.* 1994, 60.

(398) Pres. Rb. Amsterdam 6 augustus 1992, *I.E.R.* 1993, 21; *B.I.E.* 1994, 321.

(399) Rb. Breda 17 november 1992, *I.E.R.* 1993, 52; *B.I.E.* 1994, 12, noot S.B.; Rb. Amsterdam 16 december 1992, *B.I.E.* 1994, 15; [Brussel 20 september 1995](#), *I.E.R.* 1996, 33; *I.R.D.I.* 1996, 171.

(400) Hof 's-Gravenhage 18 maart 1993, *I.E.R.* 1993, 150; *B.I.E.* 1994, 221, noot DWF V.

(401) [Brussel 27 mei 1993](#), *I.E.R.* 1993, 112 met noot.

(402) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 8 november 1993, *I.E.R.* 1994, 16; bevestigd door Rb. Rotterdam 3 april 1997 en Hof 's-Gravenhage 4 juni 1998, *I.E.R.* 1998, 193.

(403) [Brussel 23 december 1999](#), *I.R.D.I.* 2000, 48.

(404) [Kh. Brussel 25 februari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 30; *B.I.E.* 1996, 350; namen eveneens aan dat de tekens onderscheidend zijn: [Brussel 8 juni 1995](#), *J.T.* 1996, 10; [Kh. Brussel 25 oktober 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 409; [Voorz. Kh. Brussel 14 mei 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 190.

die zak aangebracht zou worden. De andere merken werden geldig geacht, maar door het veelvuldig gebruik van gelijkaardige tekens door andere producenten, werd geoordeeld dat ze aan onderscheidend vermogen ingeboet hadden(405). In Levi Strauss tegen Bocaifa volgde de Hoge Raad de redenering van het Hof te Leeuwarden (10 augustus 1994) dat een periode van toename aan onderscheidend vermogen gevolgd kan worden door een afname ervan(406).

- De vorm van de DREENTEGEL van Zoontjes is geschikt om de waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming te demonstreren(407).
- LEGO-BLOKJE: de driedimensionale vorm van het Lego-blokje is voldoende onderscheidend gezien hij enkel één van de vele mogelijkheden is waarin het principe van bouwelementen kan worden uitgevoerd(408). Het Hof te Luik, tijdens de procedure in kort geding, en het Hof te Brussel, tussen andere partijen, oordeelden hier echter anders over(409).
- GLORIX-FLES voor bleekreinigers: door de bijzonderheden van de fles(410).
- ZOOL, SCHOEN EN LIPJE van Dr. Martens-schoen: er wordt geen bescherming gevraagd voor de siernaad zelf, wel voor de manier waarop die uitgevoerd wordt. Hetzelfde geldt voor het bruine of zwarte lipje aan de schoen(411).
- S-VORM voor vulmateriaal: er zijn vele vormen mogelijk, alleen de partijen in het geding gebruiken deze vorm(412).
- ZESHOEKIGE KAAS is onderscheidend rekening houdend met zijn eigen aantrekkingskracht(413).
- TABO CREMATIE-OVEN: de vorm van de oven is, mede gezien het uiterlijk van de crematieovens van concurrerende bedrijven, zo karakteristiek dat het in aanmerking komende publiek de ovens als afkomstig van Tabo zal aanmerken(414).

(405) Rb. Amsterdam 16 februari 1994, *I.E.R.* 1994, 85.

(406) Hoge Raad 15 december 1995, *B.I.E.* 1996, 354; *Ing. Cons.* 1996, 353, noot L. VAN BUNNEN.

(407) Hoge Raad 27 januari 1995, *Bull. B.M.M.* 1996, afl. 2, 14, noot KEESOM.

(408) Kh. Namen 4 september 1995, *I.R.D.I.* 1997, 64, noot MAEYAERT.

(409) Luik 30 juni 1993, *J.T.* 1993, 648; *B.I.E.* 1996, 306; *Ing. Cons.* 1993, 217, noot MICHAUX; Brussel 31 oktober 1997, *I.R.D.I.* 1997, 291.

(410) Pres. Rb. Rotterdam 12 september 1995, *I.E.R.* 1995, 215.

(411) Voorz. Kh. Brussel 2 april 1996, *Ing. Cons.* 1996, 313.

(412) Rb. 's-Gravenhage 19 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 185; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 2 oktober 1997, *B.I.E.* 1999, 216.

(413) Kh. Ieper 24 juni 1996, *Ing. Cons.* 1999, 442; *I.R.D.I.* 1997, 304.

(414) Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 november 1996, *B.I.E.* 1997, 178.

- YAKULT-FLESJE: Yakult is de enige onderneming die zijn producten in zo'n flesje op de markt brengt en het flesje is nadrukkelijk in de reclame aanwezig(415).
- OLIEPREFORM die tot PET-flessen kan geblazen worden. Het betrokken publiek, namelijk de bottelaars, kunnen de vorm herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming(416).
- BRILJANT-VORM voor parfumsflesje van Dion Cosmetics: het feit dat het gedeponeerde flesje een kopie is van de briljant met 57 facetten, geslepen volgens de richtlijnen van de „Hoge Raad voor Diamant” en dus algemene bekendheid geniet, is niet relevant. Een aldus geslepen diamant is een ander voortbrengsel dan een flesje dat bestemd is om cosmetica in te houden(417).
- TOBLERONE-VORM voor chocolade en de verpakking ervan: het is geen algemeen gangbare en / of gebruikelijke vorm voor chocolade, ook al brengen sommige andere producenten hun chocolade in een gelijkaardige vorm op de markt(418).
- SMARTIES-CYLINDER wegens langdurig gebruik sterk onderscheidend(419).
- SLANKIE-KUIPJE voor smeerkaas: de verschillende elementen geven, in onderling verband gezien, een eigen origineel karakter aan het kuipje(420).

68. Geen of slechts heel weinig onderscheidend vermogen werd toegekend aan:

- HARTVORM voor gisttabletten voor katten: de omstandigheid dat de hartvorm door andere leveranciers van gisttabletten wordt gebruikt in combinatie met andere benamingen en onder vermelding van de naam van hun onderneming en niet die van de producent maakt het voor het publiek vrijwel ondoenlijk die gisttabletten te herkennen als afkomstig van een bepaalde onderneming(421). De Hoge Raad(422) heeft vervolgens hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het Benelux-Gerechtshof(423).

(415) Pres. Rb. 's-Gravenhage 13 februari 1998, *I.E.R.* 1998, 118.

(416) *Kh. Brussel 8 juni 1998*, *Ing. Cons.* 1998, 330.

(417) Pres. Rb. Breda 7 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 28; zie over hetzelfde flesje Rb. Breda 12 februari 2002, *I.E.R.* 2002, 181.

(418) *Kh. Brussel 28 mei 1999*, *I.R.D.I.* 2000, 59, noot MEYER.

(419) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 juni 1999, *I.E.R.* 1999, 281; *B.I.E.* 2000, 360.

(420) Pres. Rb. Zwolle 19 december 2000, *I.E.R.* 2001, 237.

(421) Hof Arnhem 15 november 1994, *I.E.R.* 1995, 62, noot S.D.W.; *B.I.E.* 1997, 375.

(422) H.R. 29 maart 1996, *B.I.E.* 1997, 373.

(423) *BenGH 19 december 1997*, BEAPHAR / NEDERMA, *Ing. Cons.* 1997, 404; *I.E.R.* 1998, 84; *B.I.E.* 1998, 227; *R.W.* 1997-98, 1426, noot JANSSENS; *Benelux Jur.* 1997, 19.

- MECCANO-BOUWELEMENTEN: de kopers zullen de afbeelding van de drie door Meccano in het verkeer gebrachte constructie-elementen niet opvatten als een onderscheidingsteken voor de waar in kwestie(424).
- BOLVORM VOOR OPMAAKPOEDER: aangezien diverse ondernemingen onder verschillende merken opmaakpoeders in de vorm van bolletjes op de markt brengen, zal het in aanmerking komend publiek niet menen dat poeder in bolvorm van Guerlain afkomstig is. Bovendien gebruikt Guerlain de poederbolletjes altijd in combinatie met haar woordmerken „Guerlain” en „Les Météorites”(425).
- VERPAKKINGSHOES VOOR TROSTOMAAT: de conische vorm van de verpakkingshoes heeft, ten opzichte van andere conische verpakkingen, geen voldoende onderscheidend vermogen. Reeds lang wordt conisch, doorzichtig en geperforeerd verpakkingsmateriaal gebruikt voor potplanten en groenten(426).
- GEBRADEN KALKOEN-VORM voor porties kalkoenfilet van 400 gram: gelet op het algemeen gebruik van deze vorm, namelijk het aspect en de kleur van gebraden kalkoen, voor porties van 2,8 kg acht de voorzitter het mogelijk dat de bodemrechter oordeelt dat er geen onderscheidend vermogen is(427).
- CUISENAIRE-STAAFJES: aangezien de vorm-kleur combinatie volledig afhangt van het utilitair doel, namelijk een pedagogisch doel, is dit merk ontdaan van elk onderscheidend vermogen(428).
- BALVORMIGE AARDAPPELPRODUCTEN: de balvorm is te gewoon. Daarbij komt nog dat de aanvaarding van het bolvormig teken als merk voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, zou verhinderen soortgelijke waren in balvorm op de markt te brengen, terwijl voor aardappelproducten, snacks en zoutjes de balvorm niet ongebruikelijk is(429).
- FIETSBANDPROFIEL van Vredestein: het grote publiek heeft doorgaans geen oog voor de vormgeving van een profiel van een fietsband. Hieraan doet niet af dat de tussenhandel, de professionele fietsenhandelaar, het profiel van de band van appellante wel herkent als zijnde afkomstig van appellante. Het gaat er in dit geval om dat de onderhavige fietsbanden bestemd zijn voor het grote publiek dat voor zijn alledaagse fietsen een nieuwe band nodig heeft en dat de banden slechts na advies van de fietsenhandelaar zal herkennen(430).

(424) Kort Ged. Kh. Brussel 3 januari 1995, *I.R.D.I.* 1997, 61.

(425) Hof 's-Gravenhage 5 oktober 1995, *B.I.E.* 1996, 407.

(426) Pres. Rb. Rotterdam 6 juni 1996, *B.I.E.* 1997, 218.

(427) Voorz. Kh. Hasselt 21 maart 1997, *I.R.D.I.* 1997, 124.

(428) Kh. Namen 26 mei 1997, *Ing. Cons.* 1997, 267; bevestigd door Luik 6 oktober 2000, *Ing. Cons.* 2001, 126.

(429) Hof 's-Gravenhage 7 mei 1998, *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 2, 21; *B.I.E.* 2000, 393, noot D. VERKADE; *I.R.D.I.* 1998, 247.

(430) Hof Arnhem 16 maart 1999, *I.E.R.* 1999, 182; Hoge Raad 11 mei 2001, *N.J.B.* 2001, 1050.

- CHAMPAGNEFLES: aan de vorm van een gebruikelijk voor het verpakken van champagne gebruikte fles kan op zichzelf geen onderscheidend vermogen worden toegekend. De labels op de fles zijn wel beschermbaar(431).

3. Zwakke en sterke merken: een veranderlijk gegeven

(a) Onderscheidend vermogen: geen constante grootheid

69. Uit de lijsten met toepassingen blijkt dat bepaalde merken als zeer sterk of uiterst zwak beoordeeld worden. Dit heeft te maken met de leer van het in het vorige overzicht besproken *Juicy-Fruit* arrest dat de mate van onderscheidend vermogen gekoppeld heeft aan tal van omstandigheden, zoals het toe- of afnemen van de bekendheid van het merk of de wijziging van de betekenis van woorden in het normale taalgebruik(432).

70. Het Benelux Gerechtshof herbevestigde dat het onderscheidend vermogen van een merk „niet een constante grootheid is, maar een veranderlijke, die van belang is zowel in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden beschouwd — en derhalve, mits op rechtsgeldige wijze gedeponeerd, voor bescherming in aanmerking komt — als in het kader van de vraag welke omvang deze bescherming heeft; dat in eerstgenoemd kader het enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen, terwijl in het tweede kader van belang kan zijn in welke mate op het relevante tijdstip het teken die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult”(433).

71. Van zijn kant heeft het Hof van Justitie eveneens enkele richtlijnen gegeven die moeten toelaten de *intensiteit* van het onderscheidend vermogen te beoordelen. De mate van onderscheidend vermogen kan niet zomaar in het algemeen worden bepaald, b.v. alleen maar aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad in de belanghebbende kringen. De beoordeling hiervan dient veeleer *globaal* te gebeuren, rekening houdende met alle relevante factoren en met name „met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik

(431) Rb. 's-Gravenhage 8 november 2000, *B.I.E.* 2001, 304.

(432) BenGH 5 oktober 1982, *Wrigley/Benzon*, *R.W.* 1982-83, 1299, besproken in VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nr. 133-134.

(433) BenGH 16 december 1991, *Burberrys / Bossi*, r.o. 19-20, *J.T.* 1992, 617, noot DE VISSCHER; *Benelux Jur.* 1991, 16; *B.I.E.* 1992, 379; *I.E.R.* 1992, 57; *R.W.* 1991-92, 742; *Ing. Cons.* 1992, 102. In dezelfde zin *Cass.* 7 november 1997, *Arr. Cass.* 1997, 1101; *J.L.M.B.* 1998, 577.

van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek, dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen”(434).

72. Maar wat is nu het relevante tijdstip om die intensiteit te meten? Hoe sterk of hoe zwak een bepaald merk nu juist is kan dus niet eens en voor altijd worden bepaald, b.v. door zich te plaatsen op het ogenblik van het depot. De beoordeling zal telkens opnieuw *in concreto* moeten gebeuren op het ogenblik waarop de door de merkhouder aangeklaagde inbreuk een aanvang nam. Hierna kan een wijziging in het onderscheidend vermogen alleen in aanmerking genomen worden wanneer het merk zijn onderscheidend vermogen geheel of gedeeltelijk heeft verloren door toedoen of nalaten van de merkhouder(435).

Het Hof te Brussel neemt het tijdstip waarop de merkhouder de bescherming van zijn merk jegens de beweerde inbreukmaker heeft ingeroepen als referentiepunt, wat dus niet hetzelfde is als het hoger vermelde referentiepunt. Een merkhouder heeft niet altijd onmiddellijk kennis van een inbreuk en komt er ook niet altijd onmiddellijk tegen op(436).

(b) Versterking en inburgering

i. Algemeen

73. Een aanvankelijk nietszeggend teken kan door intensief gebruik en reclame zodanig bij de tussenhandel en de consumenten worden ingeprent dat het stilaan toch een voldoende onderscheidend vermogen verwerft. Zo kan een vóór of bij het depot nog banaal teken soms achteraf toch tot een geldig merk uitgroeien.

De leer van de inburgering, die aanvankelijk in Nederland ontwikkeld werd, heeft haar weerklank gevonden in de internationale merkbescherming. Art. 3.3 EMRL legt inburgering vóór de inschrijving op en maakt inburgering na de inschrijving optioneel. Volgens het Hof van Justitie moet, om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, de bevoegde autoriteit alle factoren onderzoeken

(434) H.v.J. 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, r.o. 51-52, *Ing. Cons.* 1999, 330; *I.E.R.* 1999 165, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 2000, 233; *Bull. B.M.M.* 1999, 147, noot HOORNEMAN; H.v.J. 22 juni 1999, Lloyd/Klijnsen, r.o. 22-24 en verklaring voor recht, *Ing. Cons.* 1999, 350; *I.E.R.* 1999, 241; *I.R.D.I.* 2000, 243, noot MAEYAERT.

(435) BenGH 13 december 1994, Motorest / Hody, *R.W.* 1994-95, 979; *J.T.* 1995, 294, noot BRAUN; *Ing. Cons.* 1995, 28; *I.E.R.* 1995, 35; *Benelux Jur.* 1994, 56; *B.I.E.* 1995, 170, noot S.P., zaak Quick; zie verder Cass. 30 oktober 1995, Quick restaurants / Faillissement „La Normandie”, *R.W.* 1996-97, 63; *Arr. Cass.* 1995, 931; *Pas.* 1995, I, 961. In dezelfde zin oordeelde Kh. Brussel 25 oktober 1996, *Ing. Cons.* 1996, 409.

(436) Brussel 26 november 1996, *Ing. Cons.* 1997, 48, over ICE TEA.

waaruit kan 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. Hierbij kan rekening gehouden worden met het marktaandeel, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de hoogte van de reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (eventueel vastgesteld door middel van een opinieonderzoek) en de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen(437). Hierbij dient de nationale rechter „na te gaan of deze omstandigheden zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk”(438).

74. Ook het systeem van de EMVO erkent inburgering, namelijk in art. 7.3 vóór de inschrijving en in art. 51.2 na de inschrijving. In TRIPS is inburgering vóór inschrijving eveneens mogelijk op grond van art. 15.1.

75. Vormen die door de Benelux- en de EG-merkbescherming uitgesloten worden kunnen niet door inburgering toch bescherming verkrijgen. Dit geldt zowel op grond van de BMW(439), als op grond van art. 3.3 EMRL(440).

ii. Toepassingen

76. Bij de volgende merken werd inburgering aangenomen:

- KLEUR GEEL en GESTILEERD BABYHOOFDJE voor Zwitsal babyshampoo(441).
- CIRCUSTHEATER(442).
- ELLE voor parfum(443).
- OMA'S CAKE(444).

(437) H.v.J. 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Huber, r.o. 44-53 en de tweede verklaring voor recht; *Ing. Cons.* 1999, 330; *I.E.R.* 1999, 165, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 2000, 233; *Bull. B.M.M.* 1999, 147, noot HOORNEMAN; H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, r.o. 60, nog niet gepubliceerd.

(438) H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, r.o. 65.

(439) Luik 30 juni 1993, *J.T.* 1993, 648; *B.I.E.* 1996, 306; *Ing. Cons.* 1993, 217, noot MICHAUX, over LEGO; Hof 's-Hertogenbosch 12 januari 1993, *Ing. Cons.* 1993, 238; *B.I.E.* 1994, 46, over een BLAUW KINDERZWEMBADJE.

(440) H.v.J. 18 juni 2002, Philips/Remington, nog niet gepubliceerd, r.o. 57 en 75.

(441) Hof Arnhem 16 oktober 1990, *B.I.E.* 1994, 89.

(442) Pres. Rb. Haarlem 18 december 1990, *B.I.E.* 1992, 15.

(443) Pres. Rb. Amsterdam 29 april 1993, *B.I.E.* 1998, 124.

(444) Pres. Rb. Utrecht 29 april 1993, *B.I.E.* 1994, 119.

- CLIEN voor reinigingsmiddelen(445).
- KIJKSHOP(446), dit in tegenstelling tot de Rechtbank te Haarlem(447).
- NOW THIS IS ... MUSIC voor geluidsdragers(448).
- WONINGBORG als woord/beeldmerk voor garantiediensten voor kopers van woningen(449).
- AMARETTO DI SARONNO-fles(450).
- OMNIDATA voor direct marketing. Het feit dat de merken van Omnidata (OmniDirect, OmniTools, OmniSupport en OmniNieuws) als een serie worden gepresenteerd speelt hierin mee(451).
- BONBONBLOC voor met praline gevulde chocolade: is door de inburgering niet meer louter beschrijvend(452). In het vorige overzicht(453) werd dit merk als niet onderscheidend weergegeven(454).
- OUDERS VAN NU voor een tijdschrift. De merkhouders kon niet aannemelijk maken dat dit ook geldt voor het bestanddeel „ouders” zodat niet opgekomen kon worden tegen www.ouders.nl(455).
- EURO 2000(456).

(c) Verzwakking en verwording tot soortnaam

i. Algemeen

77. Een merk kan ook verzwakken en een sterk verlies aan onderscheidend vermogen kan zelfs tot verval van het merkrecht leiden. Een merk kan zo algemeen gebruikt worden dat het verwordt tot een soortnaam. Art. 5.2.b BMW verwijst hierbij naar het „normale taalgebruik”, terwijl art. 12.2.a EMRL en art. 50.1.b EMVO het hebben over het „in de handel” gebruikelijk worden van de merknaam.

78. Het oude art. 5.4 BMW zorgde er voor dat verval van een merk mogelijk was wanneer „door toedoen van de merkhouders” een merk tot soortnaam verworden was. Art. 12.2.a EMRL en art. 50.1.b EMVO hebben er voor

(445) Hof 's-Gravenhage 19 augustus 1993, *Bull. B.M.M.* 1993, afl. 3, 26; *I.E.R.* 1994, 55; *B.I.E.* 1994, 261, noot S.

(446) Hof Amsterdam 30 juni 1994, *B.I.E.* 1997, 257.

(447) Rb. Haarlem 24 maart 1992, *B.I.E.* 1997, 256.

(448) Hof Amsterdam 11 augustus 1994, *B.I.E.* 1995, 162, noot V.N.H.

(449) Pres. Rb. Utrecht 17 mei 1996, *B.I.E.* 1999, 9.

(450) Rb. Rotterdam 21 november 1996, *B.I.E.* 1998, 277.

(451) Rb. Amsterdam 22 januari 1997, *B.I.E.* 1999, 377.

(452) Pres. Rb. Haarlem 28 februari 1997, *I.E.R.* 1997, 110.

(453) VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, 1853.

(454) Amsterdam 28 oktober 1976, *B.I.E.* 1978, 59.

(455) Hof Amsterdam 24 april 1997, *Computerr.* 1997, 120; *B.I.E.* 1998, 70.

(456) Pres. Rb. Amsterdam 26 juni 2000, *I.E.R.* 2000, 275.

gezorgd dat ook het nalaten van de merkhouder voor verval kan zorgen. Het nalaten is nu opgenomen in art 5.2.b van de nieuwe BMW. Maar zelfs al voordien moest er volgens het Benelux Gerechtshof rekening gehouden worden met het toedoen of nalaten van de merkhouder(457).

79. Het Beneluxgerechtshof oordeelde over het oude art. 5 BMW dat dit artikel limitatief de gevallen opsomt waarin het recht op een merk vervalt en dat art. 5.4 (oud) uitsluitend van toepassing is op woordmerken. Dit heeft tot gevolg dat alleen woordmerken helemaal kunnen vervallen. In andere gevallen, zoals dat van vormmerken, blijft dus het recht op het merk bestaan, zelfs als het teken elk onderscheidend vermogen heeft verloren. De beschermingsomvang van zo'n merk is dan tot nul gereduceerd. De merkhouder kan zich dan niet meer „met een beroep op het hem toekomende recht op dat vormmerk ertegen verzetten dat in de desbetreffende vorm geproduceerde waar door derden in het verkeer wordt gebracht”. Deze uitspraak stelt ook dat alleen bij woordmerken het doen en nalaten van de merkhouder een rol speelt. In de andere gevallen, zoals bij vormmerken, volstaat de vaststelling van het gegeven dat het publiek niet (meer) in staat is om de als merk gedeponeerde vorm van de waar als afkomstig van de merkhouder, althans als afkomstig van één bepaalde onderneming, te herkennen. De beschermingsomvang wordt dan nihil geacht(458). Dit oordeel van het Beneluxgerechtshof kan getransponeerd worden naar de nieuwe tekst van art. 5 BMW. Het Hof te Amsterdam oordeelde eerder al dat verval op basis van art. 5.4 (oud) BMW alleen van toepassing is op woordmerken(459).

De uitspraak over de lichtgroene kleur voor Tagamet lijkt niet meer door de beugel te kunnen. De President oordeelde dat art. 5.4 (oud) BMW naar analogie toepassing kon vinden op een als merk gedeponeerde kleur of kleurencombinatie(460).

80. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang van BIG BAG oordeelde de President te Middelburg dat de verwording tot soortnaam buiten de Benelux niet relevant was(461). Hetzelfde werd geoordeeld over het etiket van AMARETTO. Het feit dat in Italië en Duitsland veel etiketten worden gebruikt die lijken op het etiket van Amaretto is bij de beoordeling van de verwatering van het merk van geen belang. Enkel de Benelux-markt telt(462).

(457) [BenGH 13 december 1994](#), *Motorest/Hody*, *R.W.* 1994-95, 979; *J.T.* 1995, 294, noot BRAUN; *Ing. Cons.* 1995, 28; *I.E.R.* 1995, 35; *Benelux Jur.* 1994, 56; *B.I.E.* 1995, 170, noot S.P.

(458) [BenGH 19 december 1997](#), *BEAPHAR / NEDERMA*, *Ing. Cons.* 1997, 404; *I.E.R.* 1998, 84; *B.I.E.* 1998, 227; *R.W.* 1997-98, 1426, noot JANSSENS, *Benelux Jur.* 1997, 19.

(459) Hof Amsterdam, 12 juli 1990, *I.E.R.* 1990, 109, noot ChG, over een KRINGLOOP-merk.

(460) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 oktober 1994, *I.E.R.* 1995, 67, noot C.H.G.; *B.I.E.* 1996, 17.

(461) Pres. Rb. Middelburg 11 oktober 1990, *B.I.E.* 1991, 158.

(462) Pres. Rb. Arnhem 3 juni 1997, *I.E.R.* 1997, 150.

ii. Toepassingen

81. In onderstaande zaken werd geoordeeld dat het merk zijn onderscheidend vermogen verloren had:

- MEGASTORE: is een soortnaam geworden voor een winkel van zeer grote omvang(463).
- TERRINE DES ARDENNES: de als merk gedeponeerde verpakkingspotjes worden, o.a. door het jarenlange gebruik door verschillende producenten, door het publiek aanzien als een decoratief element(464).
- MOORDDINER: Agatha Producties gebruikte het merk als omschrijving van het evenement of van (de inhoud van) het product dat zij aanbiedt. De toevoeging van „®” verandert hier niets aan(465).
- KINDERCOLA is in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming geworden voor cola, dat speciaal bestemd is voor kinderen(466).

82. In de volgende zaken was er geen verwording:

- Verlies van het onderscheidend vermogen van een merk en verwording tot soortnaam kan alleen optreden bij langdurig gebruik van een woordmerk als soortnaam, terwijl de merkhouder heeft nagelaten dit gebruik te bestrijden. De vermelding in de bedrijfsbrochure van de merkhouder dat „voor beveiligingsstrips spontaan ... SECUSTRIP wordt genoemd” is hierbij niet beslissend(467).
- Volgens het Hof te 's-Hertogenbosch is er alleen verwording tot soortnaam wanneer dit gebeurt in het handelsverkeer. Het feit dat „TEFLON” in verschillende woordenboeken voorkomt, zonder vermelding dat het om een merk gaat, zorgt dus niet op zich voor verwording tot soortnaam. Het Hof baseert zich hiervoor op de interpretatie van art. 5.2.b BMW in het licht van art. 12.2.a EMRL(468).

B. BESCHIKBAARHEID

1. *Het specialiteitsbeginsel en zijn nuancering*

83. Voor de geldigheid van een merk is ook vereist dat in de betrokken branche, of soms zelfs daarbuiten, geen identiek of in hoofdzaak overeenstemmend teken eerder zou zijn gedeponeerd of in bepaalde voorwaarden gebruikt.

De vraag wanneer tekens „overeenstemmen” zullen we verder in de nrs. 151 e.v. nog behandelen bij de analyse van de mogelijke vormen van inbreuk.

(463) Pres. Rb. Rotterdam 19 december 1990, *I.E.R.* 1991, 42; *B.I.E.* 1993, 17.

(464) [Brussel 17 mei 1995](#), *Ing. Cons.* 1996, 423; *B.I.E.* 1997, 302.

(465) Rb. Utrecht 26 april 2000, *B.I.E.* 2001, 166, noot STEINHAUSER.

(466) Rb. Utrecht 14 maart 2001, *I.E.R.* 2001, 241.

(467) Pres. Rb. Haarlem 27 september 1994, *B.I.E.* 1997, 135.

(468) Hof 's-Hertogenbosch 22 februari 2001, *I.E.R.* 2001, 184.

Daar ontmoeten wij immers hetzelfde begrip in art. 13 BMW dat handelt over de vordering wegens namaking door gebruik van overeenstemmende tekens. Hier behandelen we de overige begrippen.

84. De klassieke regel van de „specialiteit” van het merk wil tot uitdrukking brengen dat het onderzoek naar de overeenstemming moet worden beperkt tot de kring van waren waarvoor het merk wordt ingeschreven. Als hoofdregel vergt het merkenrecht dus niet dat het teken in de meest absolute zin nooit of nergens zou zijn voorgekomen. Het volstaat meestal dat het nog niet aangewend werd voor producten of diensten die ofwel *dezelfde* zijn als deze van de merkzoekende ofwel *soortgelijk*, d.w.z. zodanig met deze van de merkzoekende verwant dat het publiek bij het aantreffen van hetzelfde of een overeenstemmend kenteken op beide soorten waren of diensten in verwarring wordt gebracht omdat het dan gaat denken dat het in beide gevallen om voortbrengselen van een zelfde onderneming of groep van economisch verbonden ondernemingen gaat. Aldus ook het Hof van Justitie in r.o. 26 en 29 van het arrest Canon/MGM van 29 september 1998(469) en in r.o. 17 van het arrest Lloyd/Klijnsen van 22 juni 1999(470). Bij de interpretatie van art. 4.1.b EMRL heeft dit Hof nog gepreciseerd dat dit verwarringsgevaar ook dan kan aanwezig zijn als het publiek meent dat, alhoewel de betrokken waren of diensten verschillende plaatsen van herkomst hebben, er toch sprake is van een herkomst uit één enkele onderneming of groep van economisch verbonden ondernemingen(471).

85. Hierbij mag men niet vergeten dat, hoe sterker het merk is, hoe sneller tot gelijksoortigheid kan worden besloten. Volgens het Hof van Justitie in het arrest Canon/MGM van 29 september 1998 moet immers „de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen”.

86. Het Hof heeft er in hetzelfde arrest aan toegevoegd dat het verwarringsgevaar, dat een voorwaarde is voor de toepassing van artikel 4.1.b EMRL, globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval(472). Die globale beoordeling van

(469) [H.v.J. 29 september 1998](#), *S.E.W.* 1998, 481, noot SPEYART; *I.E.R.* 1998, 265, noot GIELEN; *T.B.H.* 1999, 110, noot PUTTEMANS; *I.R.D.I.* 1998, 362, noot MONTANGIE; *Ing. Cons.* 1998, 304; *Jur. H.v.J.* 1998, I, 5507; *I.R.D.I.* 2000, 214.

(470) [H.v.J. 22 juni 1999](#), *Ing. Cons.* 1999, 350; *I.E.R.* 1999, 241; *I.R.D.I.* 2000, 243, noot MAEYAERT.

(471) Arrest Canon/MGM van 29 september 1998 r.o. 30 en verklaring voor recht.

(472) R.o.16 van het Canon-arrest; id. [H.v.J. 22 juni 1999](#), Lloyd/Klijnsen, r.o. 18; wat vroeger al bleek uit r.o. 22 van het Puma/Sabel arrest van 11 november 1997, *I.E.R.* 1997, 220, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 1997, 277; *B.I.E.* 1998, 64; *J.T.* 1998, 225, noot VAN BUNNEN; *T.B.H.* 1998, 310; *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6191; *Ing. Cons.* 1998, 15, noot VAN INNIS; *I.R.D.I.* 2000, 204.

het verwarringsgevaar veronderstelt volgens het Hof: „een zekere onderling samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd”(473).

Hieruit volgt volgens het Hof in r.o.19 van het Canon-arrest, dat er bij de toepassing van artikel 4.1.b EMRL aanleiding kan zijn om, ondanks een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten een merk ongeldig te achten wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen én het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft(474).

Omgekeerd is het dan echter ook zo dat, ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken er sprake van verwarringsgevaar kan zijn, wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn én het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft, aldus het Hof van Justitie in een arrest van 22 juni 1999(475).

Met die interpretatie wil het Hof van Justitie, blijkens r.o. 22 van de Canon-zaak, de reikwijdte van een zelfs zeer sterk merk nochtans niet uitgebreid zien tot ongeacht welke andere sector, zodat daar het specialiteitsbeginsel zou verdwijnen. Het bewijs van de gelijksoortigheid moet immers in ieder geval, en zelfs bij zeer sterke merken worden geleverd, want zoniet valt men onder het verschillende regime zoals bedoeld in art. 4.4.a EMRL, dat wij in het volgende nr. vermelden

87. Het specialiteitsbeginsel moet nochtans in zekere mate worden genuanceerd. Uit het „Claeryn”-arrest van het Benelux-Gerechtshof van 1 maart 1975 — dat in het vorige overzicht werd besproken(476) — blijkt inderdaad dat niet uitsluitend met anterioriteiten binnen de traditionele kring van soortgelijke waren moet worden rekening gehouden maar ook met het eventueel bestaan van overeenstemmende kentekens in allerlei andere sectoren waar zij een aanmerkelijk belang en bekendheid hebben bereikt.

De omstandigheden waarin deze eerder uitzonderlijke situatie zich kan voordoen werden nader bepaald in de jongste versie van art. 3, cijfer 2, letter c BMW (in uitvoering van art. 4.3 en 4.4.a EMRL). Voor de inschrij-

(473) r.o.17 van het Canon-arrest; id. [H.v.J. 22 juni 1999](#), Lloyd/Klijnsen, r.o. 19; id. [H.v.J. 22 juni 2000](#), Marca/Adidas, r.o. 40, *I.R.D.I.* 2000, 262; *S.E.W.* 2001, 118, noot Vroom-Cramer; *I.E.R.* 2000, 239, noot De Ranitz; *Bull. B.M.M.* 2000, 159; *B.I.E.* 2001, 40, noot SPOOR; *Ing. Cons.* 2000, 239.

(474) Zo ook [H.v.J. 22 juni 2000](#), Marca/Adidas, r.o. 40.

(475) [H.v.J. 22 juni 1999](#), Lloyd/Klijnsen, r.o. 21, i.v.m. art. 5.1, sub b.

(476) VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nrs. 219-223.

vingsprocedure van een Gemeenschapsmerk bepaalt ook art. 8, cijfer 5 EMVO voortaan een gelijkaardige regel.

2. Anterioriteit door een eerder depot

88. Anterioriteiten die de geldigheid van een merk aantasten zijn in de eerste plaats de nog niet vervallen eerdere depots van overeenstemmende merken in of voor de Benelux, of in het Gemeenschapsmerkensysteem. Zij kunnen echter ook voortspruiten uit oudere reeds vervallen merken die door anderen te vroeg zouden worden heropgenomen. Sinds een wijzigingsprotocol van 1992 is die verplichte rusttermijn voor vervallen individuele merken in de Benelux teruggebracht van drie naar twee jaren (art. 4, 4^o BMW; art. 4, cijfer 4 onder f EMRL).

89. Soms is er bovendien anterioriteit mogelijk vanuit een eerder merk in andere landen, maar dan wel alleen in geval van verwarring met een „algemeen bekend merk” in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs (Art. 4, 5^o BMW; art. 4, 2 onder d EMRL; art. 8, 2 onder c EMVO). De Rechtbank van Koophandel van Brussel oordeelde dat FERRARI zo’n algemeen bekend merk is. Hieraan doet niet af dat de bekendheid oorspronkelijk is gebouwd op de sector van de luxeautomobielen en in het geding ingeroepen werd voor andere zaken. Bekendheid begint altijd met een specifiek product. Ook het feit dat Ferrari een vaak voorkomende familienaam is en dat de merkhouders de coëxistentie van een ander Ferrari-merk had gedoogd verandert niets aan de algemene bekendheid van Ferrari(477).

Ook ROLLS-ROYCE(478), HARD ROCK CAFÉ(479), PLANET HOLLYWOOD(480) en WINDOWS(481) zijn algemeen bekende merken in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs.

De algemene bekendheid van een merk moet getoetst worden op het tijdstip van het depot van het aangevallen merk. De Rechtbank oordeelde dan ook dat BEN & JERRY geen algemeen bekend merk was(482).

De bescherming van art. 6bis Verdrag van Parijs is niet bedoeld om de rechten op historische merken, waarvan reeds geruime tijd geen (normaal) gebruik meer wordt gemaakt, in stand te houden. Het enkele feit dat een grote meerderheid van het publiek het merk nog kent verandert hier niets aan(483).

(477) Kh. Brussel 27 januari 1992, *Ing. Cons.* 1992, 261; *B.I.E.* 1995, 344.

(478) Kh. Brussel 2 september 1992, *Ing. Cons.* 1992, 321; *R.W.* 1993-94, 367.

(479) Rb. Antwerpen 14 januari 1997, *B.I.E.* 1999, 258; *Ing. Cons.* 1997, 37; *Kort Ged. Kh. Antwerpen 19 december 1997, I.R.D.I.* 1998, 88.

(480) *Kort Ged. Kh. Antwerpen 19 december 1997, I.R.D.I.* 1998, 88.

(481) Rb. Rotterdam 22 oktober 1998, *B.I.E.* 2000, 54.

(482) Rb. 's-Gravenhage 20 september 1995, *I.E.R.* 1995, 218, noot CHG; *B.I.E.* 1996, 308; *Ing. Cons.* 1996, 75.

(483) Rb. 's-Gravenhage 14 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 38; *B.I.E.* 2000, 106; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 27 april 2000, *I.E.R.* 2000, 224, noot GIELEN; *B.I.E.* 2000, 399, over KING CORN.

Het Surinaamse biermerk PARBO, dat volgens de brouwer zeer bekend is, is geen algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis Verdrag van Parijs. Het bier is zeer bekend, maar slechts bij een klein deel van het publiek, nl. bij het mannelijk deel van de bevolking dat banden heeft met Suriname en wel eens bier drinkt(484).

HARRODS is een algemeen bekende handelsnaam maar geen algemeen bekend merk in de Benelux. Het is niet aannemelijk dat het overgrote deel van het publiek weet dat Harrods tevens wordt gebruikt als teken om de waren van het warenhuis Harrods te onderscheiden(485).

3. Anterioriteit door een eerder gebruik

(a) Voorgebruik in de Benelux

90. Is het kenteken door anderen voor soortgelijke waren tevoren gebruikt, dan zal het latere depot van dit teken geacht worden te kwader trouw te zijn verricht, en daarom ongeldig zijn indien de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend (Art. 4.6.a BMW; verg. art. 3.2.d EMRL; art. 51.1.b EMVO).

91. Wanneer een merkhouder, na verval van zijn merk wegens niet-gebruik, hetzelfde teken terug deponeert kan hij geen recht op voorrang ontlenen aan zijn vervallen eerste depot. Hierdoor is voor de beoordeling van de goede trouw van de voorgebruiker van geen belang of hij het merkrecht uit het eerdere depot kende dan wel had behoren te kennen(486).

92. Kwade trouw werd aangenomen in de volgende zaken:

- JAMBO SAFARI CLUB: het gebruik van de aanduiding „Jambo Safari Club” als verenigingsnaam door een groep vrienden laat één van hen niet toe een bevestigend Benelux-depot te verrichten van een dienstmerk met dezelfde aanduiding als kenmerkend bestanddeel(487).
- Depot van TURBO door Schoenenreus tegenover gebruik van Hoogenbosch(488).

(484) Pres. Rb. Amsterdam 27 juni 1991, *I.E.R.* 1991, 110; *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 2, 21; bevestigd door Hof Amsterdam 2 januari 1992, *I.E.R.* 1992, 94; *B.I.E.* 1993, 118, *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 15.

(485) Rb. 's-Gravenhage 20 augustus 1997, *B.I.E.* 2002, 188.

(486) **BenGH 19 december 1996**, Perner/Pressman, *I.E.R.* 1997, 62; *Ing. Cons.* 1997, 16; *R.W.* 1996-97, 1318; *Benelux Jur.* 1997, 62, zaak TRIOMINO.

(487) Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 juli 1990, *Bull. B.M.M.* 1990, afl. 4, 34.

(488) Hof 's-Hertogenbosch, 19 november 1990, *I.E.R.* 1991, 35, noot ChG.

- Fles van KENIA: gelet op de uitvoerige reclame voor SAFARI en de grote bekendheid daarvan bij het publiek moet de gedaagde, die hetzelfde product verhandelt, daarvan op de hoogte zijn(489).
- KAATJE: de deposant moest weten dat anderen reeds het teken Kaatje gebruikten, o.a. in Kaatje aan de Wal en Kaatje's Drink- en Eetsalon(490).
- HEARTBREAKERS / BREAKER'S: voor het depot door Orlando van Breaker's had Duyvis het woord „HEARTBREAKERS” in prijslijsten, offertes en correspondentie gebruikt en Orlando was daarvan op de hoogte(491).
- BATRICAR: het depot door een distributeur van Batricar Limited, zonder dat deze onderneming hiervoor de toestemming gaf, is een depot te kwader trouw. Nu de relatie tussen de distributeur en Batricar beëindigd zijn, moet de distributeur zich onthouden van elk gebruik van het teken(492).
- EOLE: de bestuurder heeft het depot verricht om een bestanddeel van het actief van die vennootschap — *in casu* haar rechten op het teken „EOLE” — te onttrekken ten gunste van een andere vennootschap(493).
- SCHOOLBOARDS: beide partijen hebben, na de beëindiging van hun samenwerking, het teken gedeponneerd. Aangezien bij de beëindiging niets bepaald werd over het gebruik van het teken, mochten ze het beiden verder gebruiken, zodat beide depots te kwader trouw zijn verricht(494).
- COMMA: de houder van de internationale inschrijving van het merk „Comma” gebruikt zijn merk in de Benelux voor soortgelijke waren, normaal en te goeder trouw. De deposant heeft hier kennis van of behoort hier kennis van te hebben(495).
- TENAX: gezien de vele gedingen tussen beide partijen moet aangenomen worden dat Netlon, ten tijde van het depot, op de hoogte was van het normale gebruik door RDB van „Tenax” in de Benelux(496).
- Het depot van het teken MIDLAND is te kwader trouw aangezien deposant wist dat zijn leveranciers dit teken gebruikten(497).
- SACA: de deposant was op de hoogte van het gebruik te goeder trouw binnen het Beneluxgebied aangezien hij directeur was van één van de voorgebruikende vennootschappen(498).

(489) [Luik 28 maart 1991](#), *B.I.E.* 1992, 326; *Ing. Cons.* 1991, 284, noot.

(490) Hof Amsterdam 5 december 1991, *B.I.E.* 1995, 46.

(491) Hof 's-Gravenhage 4 november 1993, *B.I.E.* 1995, 373.

(492) Pres. Rb. Breda 9 september 1994, *I.E.R.* 1995, 10; *B.I.E.* 1995, 221.

(493) [Kh. Mechelen 23 maart 1995](#), *Ing. Cons.* 1995, 295.

(494) Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 juni 1995, *B.I.E.* 1996, 411.

(495) [Kh. Hasselt 26 september 1995](#), *R.W.* 1996-97, 231.

(496) Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1996, *B.I.E.* 1997, 181.

(497) Pres. Rb. Haarlem 30 januari 1996, *B.I.E.* 1998, 88.

(498) Pres. Rb. Utrecht 14 mei 1998, *B.I.E.* 1999, 423.

- EURO voor muntstukken, waardepapieren en bankbiljetten: depot te kwader trouw aangezien het depot verricht is met de bedoeling munt te slaan uit de reeds bekende keuze van de benaming „Euro” als naam voor de Europese munt. Door het depot wordt slechts merkrecht verkregen voor speelgoedgeld(499).
- AFRICAN FESTIVAL: een affiche, ter aankondiging van het African Festival Delft, werd gedeponerd door de vroegere artistieke leider van de organiserende stichting. De deposant was dus op de hoogte van het eerder gebruik(500).

93. Kwade trouw werd niet aanwezig geacht in:

- GOLFEMBLEEM: het eerdere voorgebruik van het embleem door de deposant was te goeder trouw, ook in zijn relatie tot de latere voorgebruiker. Hierdoor is er geen depot te kwader trouw en kan de merkhouders opkomen tegen het gebruik door een ex-partner van een samenwerkingsovereenkomst(501).
- Het gebruik van het SOMEBODY-merk in een 20-tal winkels in België en in 2 winkels in Nederland kan niet worden beschouwd als een algemeen bekend voorgebruik in de belanghebbende kringen zoals bedoeld in art. 4.6 BMW(502).
- EURO WORLD / EUROWORLD AIRWAYS: aangenomen dat de deposant van „euro world” moest weten dat zijn tegenpartij zojuist een aanvang had gemaakt met het gebruik van „euroworld airways” is er toch geen kwade trouw in de zin van art. 4.6.a BMW aangezien de deposant van „euro world” het teken al jaren gebruikte en de deposant van „euroworld airways” nauwelijks een aanvang had gemaakt met het gebruik van zijn merk in de Benelux(503).
- BONCAFÉ: een deposant behoort het voorgebruik door een derde niet te kennen, en is dus niet te kwader trouw, wanneer dit gebruik op zeer beperkte schaal en zonder publiciteit plaatsvindt(504).
- A&S: een deposant kan zich slechts op zijn „voor-voorgebruik”, in de zin van art. 4.6.a BMW, van het merk beroepen wanneer er sprake is van gebruik van het teken ter onderscheiding van waren of diensten. Een gebruik dat vrijwel uitsluitend gericht is geweest op intern gebruik, waarvan niet aannemelijk is geworden dat het diende ter onderscheiding van de diensten, kan niet worden beschouwd als gebruik als merk(505).

(499) Rb. Breda 11 mei 1999, *B.I.E.* 1999, 262.

(500) Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 juli 2001, *B.I.E.* 2002, 191.

(501) Hof 's-Hertogenbosch 3 juli 1991, *I.E.R.* 1991, 139, noot Ch.G.; *B.I.E.* 1993, 115.

(502) Rb. 's-Gravenhage 10 juli 1991, *B.I.E.* 1992, 293; *I.E.R.* 1991, 114.

(503) Pres. Rb. 's-Gravenhage 1 oktober 1991, *I.E.R.* 1991, 141, noot, C.G.; *B.I.E.* 1994, 98.

(504) Rb. Leeuwarden 26 november 1992, *I.E.R.* 1993, 20; *B.I.E.* 1994, 121.

(505) Hof Arnhem 23 februari 1993, *Bull. B.M.M.* 1993, afl. 3, 21; *B.I.E.* 1994, 17.

- BAKKENIST, gedeponeerd door een maatschap, waarvan Bakkenist mede-oprichter was. Hij trad er later uit maar de naam bleef gebruikt worden door de maatschap zodat ze zich kunnen beroepen op het bestaan van een verkregen recht(506).
- MOBILITEITSPAS: gebruik in een presentatierapport voor intern gebruik en in een brochure zorgen niet voor normaal gebruik en kennis bij de deposant van een overeenstemmend teken(507).
- KIJKSHOP werd door de merkhouder gedeponeerd nadat Savali Autokijkshop het teken reeds gebruikte. Er is echter geen kwade trouw aangezien Kijkshop reeds veel vroeger door de merkhouder werd gebruikt(508).
- ALUSTAR: het enkele feit dat de merkhouder, die als eerste het teken in de Benelux gebruikte, het teken pas gedeponeerd heeft nadat hij het gebruik van het teken door een concurrent had bemerkt, heeft niet tot gevolg dat dit depot te kwader trouw moet worden geacht(509).
- Het depot van Advatec van het woordmerk ROLDOR voor deuren is niet te kwader trouw. Anderen hebben weliswaar eerder gebruik gemaakt van dit teken, maar dit gebeurde met toestemming van Advatec. Bovendien kan dit gebruik door andere rechtspersonen niet tegengeworpen worden aangezien deze niet in het geding zijn betrokken(510).
- Windsor heeft POLARPLUS niet gedeponeerd buiten opdracht of medeweten van het concern waarvan ze deel uitmaakte(511).
- KASSA! werd gebruikt als naam voor een consumentenprogramma van de VARA. Een supermarkt gaat hetzelfde teken gebruiken en deponereert het voordat VARA hetzelfde doet. De Rechtbank oordeelde dat er van kwade trouw sprake zou kunnen zijn wanneer Schuitema bij het depot zich schuldig heeft gemaakt aan een welbewuste aantasting van het belang dat de Vara bij dat merk heeft. Dit is echter niet het geval(512).
- TABO CREMATIE-OVEN: de tegenpartij gebruikte de vorm voordien wel al als merk, maar hij wist dat de merkhouder oudere rechten op het merk bezat, zodat zijn voorgebruik niet te goeder trouw was(513).
- ISOSCHELP: de merken werden voor het depot wel al gebruikt door een derde maar de deposant heeft de relevante activiteiten van deze derde overgenomen, zodat er geen sprake is van kwade trouw(514).

(506) Hof Amsterdam 30 december 1993, *B.I.E.* 1995, 318.

(507) Rb. Zwolle 13 april 1994, *B.I.E.* 1995, 16.

(508) Hof Amsterdam 30 juni 1994, *B.I.E.* 1997, 257.

(509) Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 augustus 1994, *B.I.E.* 1996, 165.

(510) Hof Leeuwarden 21 februari 1996, *B.I.E.* 1997, 191.

(511) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 maart 1996, *B.I.E.* 1997, 220.

(512) Rb. Utrecht 26 juni 1996, *B.I.E.* 1997, 184.

(513) Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 november 1996, *B.I.E.* 1997, 178.

(514) Pres. Rb. 's-Gravenhage 17 februari 1997, *B.I.E.* 1998, 15.

- DELTA: Delta Air Lines wist niet of behoorde niet te weten dat één van de rechtsvoorgangers van Delta Reizen in de drie jaar voor het depot gebruik maakte van het merk „Delta Reizen”. De deposant is niet gehouden het handelsregister na te kijken om voorgebruik op te sporen. Bovendien is het voorgebruik niet te goeder trouw, nu vaststaat dat Delta Air Lines reeds voor de inschrijving in het handelsregister van „Delta Reizen” bekendheid genoot in de vlieg- en reiswereld(515).
- Het depot van de handelsnaam NEDWEB als merk is niet te kwader trouw gedaan, ook al was Nedweb inmiddels op de hoogte van het bestaan van „Netweb”. Immers voerde Nedweb haar handelsnaam al eerder rechtmatig(516).
- TELETUBBIES: art. 4.6 BMW kan alleen ingeroepen worden wanneer het voorgebruik als merk gebeurde en dit voorgebruik bovendien is gemaakt ter onderscheiding van waren en diensten die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het latere merk is gedeponeerd. Het voorgebruik van het merk voor merchandising-activiteiten wordt niet gezien als merkgebruik en kan dus een vordering op basis van art. 4.6 BMW niet dragen(517).

(b) Voorgebruik buiten de Benelux

94. Het depot zal eveneens ongeldig zijn als de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied (Art. 4.6.b BMW; verg. art. 4.4.g EMRL).

95. In dit laatste geval gaat het om een wetenschap van het eerdere gebruik in het buitenland die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking van de deposant tot de gebruiker van het merk. Daarbij moet het om meer gaan dan een incidentele ontmoeting of een loutere bekendheid tussen hen. Er hoeft echter niet noodzakelijk al een contractuele band te zijn. Het volstaat dat de wetenschap over merkgebruik in het buitenland is verkregen door onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking(518).

96. Kwade trouw werd aangenomen in de volgende zaken:

- AXEL DAVID-depot: de deposant had eerder al goederen met een Axel David-logo gekocht van een handelspartner van de producent. Ook

(515) Hof Amsterdam 16 december 1999, *B.I.E.* 2002, 57.

(516) Rb. 's-Hertogenbosch 7 maart 2000, *B.I.E.* 2001, 360, noot P. STEINHAUSER.

(517) Rb. 's-Gravenhage 2 augustus 2000, *I.E.R.* 2000, 298 over TELETUBBIES.

(518) BenGH 24 juni 2002, Intergro/Interbuy, nog niet gepubliceerd, als antwoord op Hoge Raad 14 januari 2000, *B.I.E.* 2002, 90, over TIP.

zonder rechtstreekse relatie tussen de partijen kan er sprake zijn van „weten” in de zin van art. 4.6.b BMW(519).

- BEN & JERRY: ook zonder rechtstreekse betrekkingen tussen de partijen op grond waarvan wetenschap van het gebruik van een overeenstemmend merk mogelijk is, kan kwade trouw aanwezig zijn(520).

97. Kwade trouw werd niet aanwezig geacht in:

- BURNSTOP gebruikte het merk met medeweten en zonder bezwaar van Unicon en uit niets bleek dat Burnstop enige wetenschap had van voorgebruik door Unicon buiten de Benelux(521).
- SLIMFAST: uit de omstandigheid dat deze merken marktleider waren in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, kan nog niet worden afgeleid dat gedaagde deze merken kende. Er waren ook geen rechtstreekse contacten tussen de deposant en de marktleider op grond waarvan de deposant wist of moest weten dat binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze werd gebruikt(522).
- FLÜGEL: het depot in de Benelux van een elders reeds door een derde gedeponneerd of gebruikt merk kan in het algemeen niet worden beschouwd als te kwader trouw verricht, ook al kende de deposant het buitenlandse merk(523).

(c) Andere gevallen van voorgebruik

98. Art. 4.6 BMW laat ook andere gevallen open, wat blijkt uit de woorden „onder andere”. Zo’n ander geval is de mogelijke vernietiging van een te kwader trouw gedeponneerd merk voor niet-soortgelijke waar. De vraag werd gesteld voor een merk HIPPOSTAR in verband met rijzadels enerzijds en paardevoer anderzijds. Het Hof te Amsterdam stelt dat dit geen gelijksoortige waren zijn, nu zij noch uit dezelfde grondstoffen, noch in dezelfde fabrieken vervaardigd worden. Zij worden doorgaans ook in verschillende winkels verkocht. Bovendien horen zij thuis in verschillende categorieën „food” en „non food” en zijn ook overigens ingedeeld in verschillende warenklassen. Het Hof achtte echter geen redenen aanwezig om in dit geval kwade trouw te aanvaarden(524).

99. Als art. 4.6 BMW niet limitatief is, dan laat deze bepaling eveneens toe prioritair gebruik van een voldoende bekende oudere handelsnaam of uit-

(519) Pres. Rb. Breda, 23 augustus 1991, *I.E.R.* 1991, 134, noot ChG; *B.I.E.* 1992, 391.

(520) Rb. ’s-Gravenhage 20 september 1995, *I.E.R.* 1995, 218, noot CHG; *B.I.E.* 1996, 308; *Ing. Cons.* 1996, 75.

(521) Pres. Rb. Breda 16 april 1992, *B.I.E.* 1994, 309.

(522) Rb. ’s-Hertogenbosch 29 juni 2001, *Bull. B.M.M.* 2002, afl. 1, 21.

(523) Rb. Utrecht 8 augustus 2001, *Bull. B.M.M.* 2002, afl. 1, 23.

(524) Hof Amsterdam 28 februari 1991, *I.E.R.* 1991, 65; *B.I.E.* 1992, 350.

hangbord als een beletsel op te werpen voor het later verwerven van een gelijkaardig merk door een concurrent (Verg. art. 4.4.b EMRL; art. 8.4 en art. 52.1.c EMVO; zie verder art. 8 Uv. toepasselijk volgens art. 18 en 38 BMW).

Kwade trouw bij het latere merkdepot werd aldus vastgesteld in:

- ARENA en AMSTERDAM ARENA: een met het gedeponeerde teken overeenstemmende handelsnaam voor soortgelijke waren werd binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied te goeder trouw en op normale wijze gebruikt. Uit de omstandigheden blijkt dat de deposant hiervan op de hoogte was(525).
- LA VENEZIA: de deposant wist of moest weten dat de tegenpartij de handelsnaam La Venezia op normale wijze voerde. Hij heeft immers erkend dat La Venezia een naam is die men vrijwel in elke grote plaats tegenkomt voor ijssalons. Er mag worden verlangd dat hij kennis draagt van de in zijn branche bekende merken en handelsnamen(526).

Kwade trouw werd niet aanwezig geacht in:

- PARNASSUS: geen depot te kwader trouw aangezien het Parnassusfonds niet kon aantonen dat het onder die handelsnaam voor de datum van het depot actief was in de betrokken branche(527).
- Het feit dat de titularis van de handelsnaam ELDORADO deze wil deponeren als merk is niet op zich te kwader trouw. Een derde, die ten onrechte een hierop lijkende handelsnaam gebruikt, kan zich hiertegen niet verzetten(528).
- JEANTEX: de deposant heeft geen plicht om een handelsnaamrecherche te laten doen. Opdat er sprake zou zijn van „behoren te weten” moet de voorgebruikte handelsnaam een grote mate van bekendheid hebben. In dit geval was de handelsnaam niet bekend in het marktsegment van de watersport- en regenkleding(529).
- BRICO: kennis van een buiten de Benelux gevoerde handelsnaam volstaat niet, er moet dan kennis zijn op basis van een rechtstreekse betrekking met de buitenlandse gebruiker(530).

C. GEEN MISLEIDING

100. Er wordt geen geldig merkrecht verkregen door een depot dat verricht wordt voor waren of diensten voor welke het gebruik van het merk tot

(525) Rb. Amsterdam 4 december 1996, *B.I.E.* 1998, 27, noot SPOOR; in tegenstelling tot Hof Amsterdam 5 oktober 1995, *B.I.E.* 1998, 24.

(526) Hof 's-Gravenhage, 1 oktober 1998, *B.I.E.* 2000, 183.

(527) Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 1990, *B.I.E.* 1992, 333.

(528) Pres. Rb. Haarlem 7 augustus 1990, *B.I.E.* 1991, 224.

(529) Rb. Utrecht 6 augustus 1997, *B.I.E.* 1999, 416.

(530) *Kh. Brussel 19 maart 1996*, *Ing. Cons.* 1996, 146, noot F. CUSTERS.

misleiding van het publiek zou kunnen leiden (art. 4.2 *juncto* art. 6bis en art. 14.A van de BMW; verg. art. 3.1.g EMRL; art. 7.1.g en 51 EMVO).

101. Ook een merk dat een geografische aanduiding bevat, kan misleidend zijn als, en in de mate dat die aanduiding bij het publiek een onjuiste voorstelling wekt ten aanzien van aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de waren of diensten waarvoor het is gekozen(531).

Zo is CHAMP DE LUX niet toelaatbaar omdat de indruk wordt gewekt dat er een verband bestaat met Champagne. De toevoeging „De Lux” verandert hieraan niets omdat deze toevoeging eerder een kwaliteitsaanduiding dan een plaats van herkomst aanduidt(532). Ook CHAMPOMY voor appelsap wekt de onjuiste indruk dat de waar iets van doen zou hebben met de Champagne-streek(533).

Daarentegen werd BOURGOGNE DES FLANDRES voor bier niet strijdig met openbare orde en goede zeden geacht aangezien de wetgeving over het misbruik van „Bourgogne” alleen maar betrekking heeft op wijnen en eaux de vie. Er is geen misleiding want het Benelux-publiek weet waar Vlaanderen ligt en is op de hoogte dat daar geen wijn wordt verbouwd(534).

102. De misleiding kan ook bestaan uit de verwijzing, door de merknaam, naar een bepaald product dat helemaal niet in de verkochte waar aanwezig is. Dit was bijvoorbeeld het geval voor COTONELLE, terwijl het toilet papier helemaal geen katoen bevatte. De mogelijkheid om een verhandelingsverbod toe te laten op grond van de misleidende aard van een merk is in beginsel niet uitgesloten door de omstandigheid dat dit merk in andere lidstaten niet als misleidend wordt beschouwd. Art. 28 en 30 EG-verdrag (vroeger art. 30 en 36) eisen wel dat de maatregel evenredig moet zijn aan het beoogde doel, nl. de bescherming van de consument en dat dit doel niet bereikt kan worden door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder belemmeren(535).

103. Niet toelaatbaar wegens misleiding waren:

— COLIJN KALENDERS: het Hof te Amsterdam sloot niet uit dat er sprake was van misleiding van het publiek omdat die ten onrechte in de veronderstelling zou kunnen verkeren dat de kalenders afkomstig zijn van Uitgeverij Huub Colijn(536).

(531) [BenGH 20 december 1996](#), Europabank/Banque pour l'Europe, r.o. 15-16, *I.E.R.* 1997, 71; *R.W.* 1996-97, 1215; *Ing. Cons.* 1997, 9, noot E.C.; *Benelux Jur.* 1997, 41; *Bull. B.M.M.* 2001, 111.

(532) Hof 's-Hertogenbosch 26 januari 1994, *B.I.E.* 1995, 380.

(533) Hof 's-Hertogenbosch 8 september 1997, *B.I.E.* 1999, 371.

(534) [Bergen 18 maart 1991](#), *Ing. Cons.* 1991, 210; *B.I.E.* 1993, 113.

(535) [H.v.J. 26 november 1996](#), Graffione/Ditta Fransa, *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 1, 27; *Jur. H.v.J.* 1996, I, 6039; *I.R.D.I.* 1997, 47.

(536) Hof Amsterdam 18 oktober 1990, *B.I.E.* 1992, 122.

- Merk van NivAK: door het gebruik van de woorden „Bevoegd administrateur”, een wapen dat sterke gelijkenis vertoont met het wapen van H.M. de Koningin en de woorden „Lid College van het Nederlands Instituut voor Administratiekantoren” geeft de merkhouders ten onrechte de indruk dat hij enigerlei vorm van erkenning van overheidswege heeft verworven, wat niet het geval was(537).
- HOMEOPATHEEK voor niet-homeopathische waren(538); in tegenstelling tot de beslissing in eerste aanleg waar geoordeeld werd dat er geen sprake was van misleiding aangezien homeopathie geen eenduidig begrip is(539).
- TRAPPISTENBROOD: dit merk wekt de indruk dat het brood vervaardigd is in een trappistenabdij of dat het werd vervaardigd volgens een recept dat aan deze religieuze orde toebehoort, die aan de producent de toelating zou hebben gegeven om brood te vervaardigen volgens dit recept en het te verkopen onder het genoemde merk, wat niet het geval was(540).
- SINT-SIXTUS: de brouwerij Sint-Bernardus wekt, door de vermelding van „Sint-Sixtus” op haar flessen bier, de indruk dat het bier afkomstig is van Sint-Sixtus of met diens toestemming is gebrouwen(541).
- AARDAPPEL ANDERS van Unilever: de vermelding van „Aardappel Anders” samen met „ovensaus kruiden-knoflook”, „ovensaus bacon-ui” en „ovensaus kaas” leidt er toe dat het publiek misleid kan worden in zoverre de merken ook betrekking hebben op andere waren dan ovensauzen(542).
- CHICKEN TONIGHT: het Hof kwam tot dezelfde uitspraak over het merk Chicken Tonight, ook van Unilever. De vermelding van de woorden „Chicken Tonight” in combinatie met de woorden „smoorsaus voor kip”, terwijl het merk ook gedeponeerd is voor andere waren, is misleidend(543). Volgens de Hoge Raad moeten het Benelux-Merkenbureau en de rechter zich niet uitsluitend baseren op het teken zoals gedeponeerd en de daarbij vermelde waren, maar ook rekening houden met alle relevante en behoorlijk te hunner kennis gebrachte feiten en omstandigheden. Daar hoort het feit, dat de deposant van plan is om het teken slechts te gebruiken voor waren waarvoor het niet misleidend is, niet bij(544).

(537) Hoge Raad 14 juni 1991, *B.I.E.* 1993, 213.

(538) Hof 's-Hertogenbosch 4 januari 1994, *B.I.E.* 1995, 32.

(539) Rb. Breda 25 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 141.

(540) Rb. Breda 30 november 1993, *Ing. Cons.* 1994, 55; *B.I.E.* 1994, 297.

(541) [Kh. Ieper 9 juni 1997](#), *Ing. Cons.* 1997, 174.

(542) Hof 's-Gravenhage 4 september 1997, *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 2, 32; *Ing. Cons.* 1997, 257.

(543) Hof 's-Gravenhage 4 september 1997, *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 2, 35; *Ing. Cons.* 1997, 262; *B.I.E.* 1997, 444; *I.E.R.* 1997, 232; *I.R.D.I.* 1998, 64, noot.

(544) [Hoge Raad 9 oktober 2000](#), *I.E.R.* 2001, 145.

104. Wel toelaatbaar waren:

- KASSA! werd gebruikt als naam voor een consumentenprogramma van de VARA. Een supermarkt gaat hetzelfde teken gebruiken en deponereert het voordat VARA hetzelfde doet. Gevaar voor misleiding is niet reëel: het ligt weinig voor de hand om te veronderstellen dat het publiek de positieve, onafhankelijk kritische naam die het bewuste consumentenprogramma heeft, zal associëren met de gelijknamige supermarkten van Schuitema(545).
- DR. MARTENS voor schoenen: noch „Dr”, noch het gebruik van een kruis zorgen voor misleiding van het publiek(546).

III. Hoe ontstaat het recht op een merk?

A. ALGEMEEN: DEPOT EN INSCHRIJVING

105. Opdat een teken merkenrechtelijke bescherming zou verkrijgen moet het gedeponeerd worden. Het Beneluxgerechtshof oordeelde dat een teken beschermd is vanaf het depot, ook al is er nog geen op het nieuwheids-onderzoek volgende handhavingsverklaring afgelegd(547).

Er moet wel op gewezen worden dat een depot toen onvoorwaardelijk gevolgd werd door een inschrijving, wat nu niet meer het geval is, gezien de invoering vanaf 1996 van de weigeringsbevoegdheid op absolute gronden van het Benelux Bureau. Verdedigbaar is dan ook de stelling dat de bescherming van art. 13 BMW nu pas vanaf de inschrijving beschikbaar is. Indien de rechter in kort geding de vordering ten gevolge van art. 12A BMW ontvankelijk acht omdat het merk is gedeponeerd dan zal hij er rekening mee moeten houden dat het Bureau de inschrijving kan weigeren. De rechter moet dus bij de beoordeling rekening houden met de criteria van het Benelux Bureau of een verbod onder voorwaarde van inschrijving uitspreken(548).

De President van de Rechtbank te Amsterdam(549) vond in de zaak STAATSBAD.NL dat alhoewel „staatsblad” en „staatscourant” wel al waren gedeponeerd maar nog niet als merken ingeschreven, de aanvraag toch reeds merkenrechtelijke bescherming genoot.

Ook de Rechtbank te 's-Hertogenbosch moest zich uitspreken over de bescherming van NEDWEB dat gedeponeerd, maar nog niet ingeschreven was. Er werd geoordeeld dat er geen redenen waren om aan te nemen dat het

(545) Pres. Rb. Utrecht 18 juli 1995, *I.E.R.* 1995, 192; *B.I.E.* 1997, 183.

(546) Voorz. Kh. Brussel 2 april 1996, *Ing. Cons.* 1996, 313.

(547) BenGH 21 december 1990, Prince/ Van Riel, *R.W.* 1990-91, 905; *Benelux Jur.* 1990, 68; *B.I.E.* 1991, 203; *Ing. Cons.* 1991, 85. Over hetzelfde onderwerp: Hof Arnhem 18 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 328, over SEVENTEEN.

(548) Zie P. STEINHAUSER, noot onder Rb. 's-Hertogenbosch 7 maart 2000, *B.I.E.* 2001, 360.

(549) Pres. Rb. Amsterdam 23 december 1999, *B.I.E.* 2001, 359.

depot niet tot een rechtsgeldige inschrijving zou leiden, zodat art. 13 BMW ingeroepen kon worden. Indien het depot toch niet ingeschreven kan worden dan vervalt de uitgesproken veroordeling vanaf de datum waarop die beslissing genomen wordt(550).

De President te Arnhem haalt art. 5 EMRL aan om te beslissen dat een depot op zich niet voldoende is. Het teken moet ook ingeschreven zijn om beschermd te kunnen worden(551). De President van de Rechtbank te Zutphen, merkt in zijn vonnis van 30 maart 2000(552) echter aan dat zolang de Beneluxwet is wat hij is, art. 5 van de Richtlijn niet met directe werking horizontaal kan worden toegepast.

Ook voor het gemeenschapsmerk is verkrijging van het merkrecht enkel mogelijk „door inschrijving” (art. 6 EMVO).

106. Luidens art. 12 BMW kan niemand in rechte bescherming inroepen voor een teken dat als merk beschouwd zou kunnen worden, tenzij hij dat teken heeft gedeponeerd en zonodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen. Het depot is dus een voorwaarde van ontvankelijkheid voor alle aanspraken op bescherming van het merk. De niet-ontvankelijkheid kan zelfs ambtshalve door de rechter worden uitgesproken.

Aangezien Flevonetwerken „FLEVONET” niet gedeponeerd heeft kan zij niet opkomen tegen „Flevonet.nl”(553).

Maar een depot of een vernieuwing tijdens het geding is mogelijk. Het enige gevolg is dan de onmogelijkheid om schadevergoeding te vorderen voor de aan dat depot voorafgegane inbreuken(554).

107. Wat nu als iemand een merk deponeert, maar achteraf in de commerciële presentatie ervan enigszins afwijkt van of varieert op het gedeponeerde teken (nieuwe lay-out, andere verpakking...)? Dient dan telkens een nieuw depot te worden verricht uit vrees voor niet-ontvankelijkheid?

Het Benelux-Gerechtshof legt hier enige soepelheid aan de dag. In de zaak Michelin/Michels van 16 december 1994(555) stelt dat Hof inderdaad dat *de in feite gebruikte vormgeving* van een woordmerk — zelfs al zou die vormgeving op zichzelf onderscheidend vermogen bezitten — in beginsel moet worden beschouwd als een element van het gedeponeerde woordmerk (r.o. 11 en 14). Art. 12A belet de merkhouders dan ook niet te ageren tegen concurrerende tekens in een gelijkende uitvoering (Beslissing voor recht,

(550) Rb. 's-Hertogenbosch 7 maart 2000, *B.I.E.* 2001, 360, noot STEINHAUSER.

(551) Pres. Rb. Arnhem 12 december 2000, *I.E.R.* 2001, 79, noot GIELEN, over Wieland / Ratio.

(552) Pres. Rb. Zutphen 30 maart 2000, *Computerr.* 2000, 147; *Mediaforum* 2000, 179, noot VISSER.

(553) Pres. Rb. Zwolle 3 juni 1996, *Computerr.* 1997, 23.

(554) [Brussel 2 februari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 41, noot CORNU, zaak Gibbs.

(555) [BenGH 16 december 1994](#), *Ing. Cons.* 1995, 22; *I.E.R.* 1995, 37; *Benelux Jur.* 1994, 119; *B.I.E.* 1995, 246; *R.W.* 1995-96, 1048.

nr. 20). Zo zal een woordmerk niet alleen kleine presentatieverschillen mee omvatten (b.v. italicieken i.p.v. romeinse letters), maar ook meer belangrijke, op zichzelf onderscheidende nieuwe presentatievormen (b.v. de karakteristieke, maar niet in die vorm gedeponeerde, nieuwe design van de letters in een woordmerk).

Het Hof aanvaardt wel *een uitzondering* ingeval de vorm waarin het woordmerk wordt gebruikt een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien (Beslissing voor recht, nr. 21). Als het woordmerk een zodanige plastische chirurgie ondergaat dat de letters een dominerende uitdrukingskracht verkrijgen, of dat het woord geheel opgaat in een dominerend logo, zal er opnieuw, nu ook als beeldmerk dienen te worden gedeponeerd.

Het lijkt ons dat het Michelin-arrest voldoende principieel is gesteld om een meer algemene regel te gronden die ook geldt voor andere gevallen dan die van de relatie woordmerk-beeldmerk. Wij durven dan ook stellen dat alle feitelijk gebruikte, maar niet gedeponeerde presentatievormen van eender welk gedeponeerd merk mee de beschermingsomvang kunnen bepalen. Dit trouwens niet alleen wanneer de presentatievormen ondergeschikt zijn aan het gedeponeerde uiterlijk (kleine verschillen in presentatie), maar ook wanneer de afwijkende presentatievormen zo belangrijk worden dat zij op zich een onderscheidende kracht bezitten. Alleen wanneer de nieuwe presentatie zodanig opvalt dat zij als de overheersende blikvanger bij het publiek gaat fungeren zal een nieuw depot nodig zijn.

Steun voor deze stelling kan ook worden gevonden in art. 5, letter C, cijfer 2 Unieverdrag van Parijs. Hieruit volgt uitdrukkelijk dat kleine wijzigingen in het merkteken, die zijn herkenbaarheid als onderscheidingsmiddel niet beïnvloeden, niet voor gevolg mogen hebben dat de inschrijving als ongeldig wordt beschouwd en ook niet dat de overeenstemming tussen het gedeponeerde en het gebruikte teken wordt ontkend en bijgevolg de bescherming zou worden geweigerd.

B. DE BENELUXPROCEDURE

108. Naast het verrichten van een formeel onderzoek en van een (nog) niet doorslaggevende anterioriteitsrecherche gaat het Benelux-Merkenbureau ook na of er geen absolute weigeringsgronden voorhanden zijn. Sinds 1 januari 1996 heeft het Benelux-Merkenbureau de bevoegdheid verkregen om de inschrijving van een gedeponeerd merk te weigeren op basis van de in art. 6bis BMW vermelde absolute gronden. De criteria voor het weigeren zijn door het Benelux-Merkenbureau opgenomen in richtlijnen, waaruit een voorzichtige opstelling blijkt: men wil slechts de evident ontoelaatbare depots verbeteren of weren. Het beleid van het Benelux-Merkenbureau bindt de rechter niet. Het Benelux-Merkenbureau zal zijn toetsingsbeleid moeten blijven afstemmen op de grenzen getrokken in de rechtspraak en die zal alleen uitgaan van de in de BMW en de Richtlijn opgenomen bepalingen. Hieruit blijkt alvast dat het BMB rekening zal moeten houden met alle

relevante, behoorlijk ter kennis gebrachte feiten en omstandigheden, zoals inburgering tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving(556).

109. Het Benelux-Merkenbureau moet ten opzichte van de deposant niet het bewijs leveren van de nietigheid van het depot. Het weigert de registratie indien het van mening is dat er een absolute grond is om de registratie te weigeren. De weigering tot inschrijving kan beperkt worden tot één of meer waren waarvoor het merk is bestemd(557).

Het Bureau, dat eerst op bevel van de rechter een teken doorhaalt wegens uitsluitend beschrijvend, en vervolgens hetzelfde teken ter beoordeling krijgt wegens een nieuw depot, moet zelfstandig onderzoeken of het depot toegelaten of geweigerd wordt en mag niet gewoon verwijzen naar de uitspraak die de doorhaling oplegde(558). Het Bureau kan wel de gronden die de rechter voor het bevel tot doorhaling heeft gebruikt tot de zijne maken maar het moet ook nagaan of er zich sinds de uitspraak omstandigheden hebben voorgedaan waardoor het merk weer onderscheidend vermogen heeft verkregen(559).

110. Tegen de weigering van het BMB om een depot in te schrijven kan de deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen (art. 6ter BMW). Bij afloop van de beroepstermijn van art. 6ter op een dag dat de griffie van het gerecht gesloten is, moet het einde van die termijn naar nationaal recht worden vastgesteld(560).

De rechter die in het kader van art. 6ter BMW een uitspraak moet doen, is bevoegd om de weigering door het Bureau in volle omvang, en dus niet alleen marginaal, te toetsen(561).

111. Zoals het BMB zelf, zal ook het controlerende Hof van Beroep hierbij rekening dienen te houden met alle relevante, behoorlijk ter kennis gebrachte feiten en omstandigheden. Inburgering is daar één mogelijk element van. De rechter die in een procedure ingevolge art. 6ter moet oordelen mag daarbij echter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het teken is

(556) BenGH 26 juni 2000, Campina/BMB in de zaak „Biomild”, *N.J.B.* 2000, 1498; *T.B.H.* 2000, 477, noot B.D.; *I.E.R.* 2000, 257, noot DE WIT; *Ing. Cons.* 2000, 250; *R.W.* 2000-01, 1120; *B.I.E.* 2001, 136; *Benelux Jur.* 2000, 25.

(557) Brussel 16 mei 2000, *Ing. Cons.* 2001, 95, over LANGS VLAAMSE WEGEN door V.T.B.-V.A.B.

(558) Dit was het oordeel van Hof 's-Gravenhage 18 september 1997, *B.I.E.* 1997, 443; *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 3, 30.

(559) Hoge Raad 30 maart 2001, *B.I.E.* 2002, 211 over CHIEN PU WAN.

(560) BenGH 29 november 2001, Koninklijke KPN Nederland/BMB, *B.I.E.* 2002, 79.

(561) Hof 's-Gravenhage 3 juli 1997, *Bull. B.M.M.* 1997, afl. 2, 17, noot CONSIDINE, KOORNE-MAN, KEESOM, TROUSSEL, DE VISSER; *Ing. Cons.* 1997, 166, noot E.C.; *I.E.R.* 1997, 195, noot GIELEN; *B.I.E.* 1997, 389; *I.R.D.I.* 1997, 197.

gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving. Nu de BMW de tweede volzin van art. 3, lid 3 van de Richtlijn op dit punt niet heeft geïmplementeerd, bezit die rechter niet de bevoegdheid om een tussengekomen inburgering na die aanvraag om inschrijving maar vóór de beroepsprocedure mee in aanmerking te nemen(562).

In een *6ter* procedure mag de rechter bijgevolg feiten of omstandigheden waarmee het BMB geen rekening heeft kunnen houden niet in aanmerking nemen. Zoals de advocaat-generaal in nr. 28 van zijn conclusie bij deze zaak opmerkt dient de deposant dan nog niet te wanhopen. Weigert men zijn depot ondanks al zijn inspanningen om het teken ook nog na de aanvraag ingeburgerd te krijgen, kan hij immers later opnieuw een depot verrichten in de hoop dan te kunnen aantonen dat zijn gebruik zodanig is geworden dat hij alsnog aan de vereisten voor een inschrijving als merk voldoet.

Een hiermee overeenstemmende uitspraak over de relevantie van de inburgering in een procedure gebaseerd op art. 6*ter* BMW kan gevonden worden in de zaak *FUND-MARKET*: het Hof oordeelde dat niet aangetoond werd dat het teken ten tijde van de deponering van het merk één of andere bevestiging door het gebruik had verworven(563).

112. Of er tegen een arrest van deze Hoven Cassatieberoep mogelijk is wordt in de BMW opengelaten. Hieromtrent ondervraagd heeft het Benelux-Gerechtshof echter geantwoord dat cassatieberoep moet kunnen, volgens de nationale regels van burgerlijk procesrecht(564).

C. DE GEMEENSCHAPSPROCEDURE

113. Voor de aangevraagde Gemeenschapsmerken doet het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) in Alicante een formeel onderzoek, een informatief nieuwheidsonderzoek en een onderzoek naar de absolute weigeringsgronden uit art. 7 EMVO. Na de publicatie van de aanvraag kunnen derden oppositie instellen op grond van relatieve weigeringsgronden.

114. Ingevolge verordening nr. 40/94 kan de gemeenschapsmerkaanvraag, op verzoek van de aanvrager in de in art. 44, lid 2 bedoelde gevallen en onder precieze voorwaarden, worden gewijzigd. Dit kan o.a. om taal- en schrijffouten of andere kennelijke vergissingen te verbeteren, voor zover een dergelijke verandering het merk niet wezenlijk verandert. De aanvrager van het merk *TELEEYE* kon, door de inroeping van zijn recht op voorrang op *TELEEYE* aantonen dat de middelste E bij vergissing weggevallen was en dat een verbetering geen wezenlijke verandering van het merk met zich mee-

(562) *BenGH 26 juni 2000*, Campina/BMB in de zaak „Biomild”, nrs. 21, 25, 39 en 40.

(563) Luxemburg 9 februari 2001, *Ing. Cons.* 2001, 27.

(564) *BenGH 26 juni 2000*, Campina/BMB in de zaak „Biomild”, nrs. 13-16 en 38.

bracht. Door die verbetering kon de aanvrager een beroep doen op zijn voorrangrecht(565).

115. Voor het beoordelen van de absolute weigeringsgronden lijkt het Gerecht van Eerste Aanleg het BHIM tot een voorzichtig beleid aan te sporen. Als principe voor art. 7.1.b heeft het namelijk gesteld dat een absolute weigering voor „merken die *elk* onderscheidend vermogen missen” alleen dient te gebeuren voor een teken waarvan „het *uitgesloten* lijkt dat het bedoelde teken geschikt is om de betrokken goederen of diensten in de ogen van het in aanmerking komende publiek te onderscheiden van die van andere herkomst”(566). Uit de formulering van art. 7.1.b blijkt dat een *minimaal* onderscheidend vermogen volstaat om deze uitsluitingsgrond niet toepasselijk te achten(567).

En op grond van art. 7.1.c is de weigering alleen gerechtvaardigd voor tekens met een „*uitsluitend* beschrijvend karakter”(568).

116. Niet onderscheidende, beschrijvende of gebruikelijk geworden tekens zoals bedoeld in art. 7.1.b, c en d EMVO moeten echter niet worden geweigerd indien het merk als gevolg van het gebruik daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd (art 7.3 EMVO). Het Gerecht heeft gespecificeerd dat deze inburgering vóór inschrijving moet worden aangetoond in alle wezenlijke delen van de Gemeenschap waar het tevoren onderscheidend vermogen miste en niet slechts in enkele ervan(569).

117. De inschrijving zal ook dan geweigerd worden wanneer de weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap bestaat (art. 7.2 EMVO). Het Gerecht gaat daarbij uit van het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en bijgevolg in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen moet bezitten(570).

(565) Ger. E.G. 15 november 2001 *Signal Communications / BHIM*, *Ing. Cons.* 2001, 388.

(566) *EASYBANK*, Ger. E.G. 5 april 2001, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM*, r.o. 40, *Bull. B.M.M.* 2001, 67; *I.E.R.* 2001, 186.

(567) Zie Ger. E.G. 19 september 2001, *Henkel/BHIM*, r.o. 44, *N.J.B.* 2001, 2137; *S.E.W.* 2001, 36; Ger. E.G. 19 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM*, T-118/00, r.o. 54, *Ing. Cons.* 2001, 524 en T-129/00, r.o. 49, telkens betreffende de vorm van al dan niet gekleurde vaatwas- of wastabletten; Ger. E.G. 7 februari 2002, *Mag Instrument/BHIM* betreffende de vorm van zaklampen, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 27 februari 2002, *Rewe/ BHIM*, „LITE”, r.o. 28, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 27 februari 2002, *Eurocool/BHIM*, r.o. 39, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 2 juli 2002, *SAT.1/BHIM*, r.o. 35, nog niet gepubliceerd.

(568) Ger. E.G. 5 april 2001, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM*, r.o. 32, *Bull. B.M.M.* 2001, 67; *I.E.R.* 2001, 186 over *EASYBANK*; Ger. E.G. 11 december 2001, *Erpo/BHIM*, r.o. 27, over „*Das Prinzip der Bequemlichkeit*”, nog niet gepubliceerd.

(569) Ger. E.G. 30 maart 2000, *Ford/ BHIM*, *Ing. Cons.* 2000, 114; *I.E.R.* 2000, 190; *I.R.D.I.* 2000, 281; *Bull. B.M.M.* 2000, 116; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 1925, zaak *Options*.

(570) Ger. E.G. 30 maart 2000, *Ford/BHIM*.

Zo heeft het Hof van Justitie in de zaak *Baby-dry* dat gedeelte van het arrest van het Gerecht goedgekeurd waarin verklaard werd dat het volstond om het onderscheidend vermogen van die woordcombinatie af te meten door zich te verplaatsen in de positie van de Engelstalige consument alleen(571). In de zaak *Companyline* heeft datzelfde Hof het Gerecht eveneens gevolgd waar het meende dat, op grond van art. 7.1.b, deze benaming van de bescherming uitgesloten moest blijven omdat die in het Engelse taalgebied voor verzekeringen en financiële zaken ieder onderscheidend vermogen mist ook al zou deze uitdrukking in de andere Lid-Staten zoals Duitsland wel een zeker onderscheidend vermogen bezitten(572). In dezelfde sector gold zoiets ook voor *OPTIONS* omdat die benaming in een wezenlijk deel van de Gemeenschap zoals Frankrijk onderscheidend vermogen mist, zelfs al zou die in Engeland inmiddels wél onderscheidend vermogen hebben verkregen(573). Ongeldig voor de Gemeenschap was ook *VITALITE* ook al zou dit woord alleen in Franstalige gebieden onmiddellijk naar de bestemming van geneeskundige of dieetproducten verwijzen(574). Ook *Lite* kan te licht worden bevonden voor de sector voedingswaren en dranken, omwille van de perceptie bij de Engelstalige consument alleen(575).

118. Omgekeerd is de vaststelling dat het teken tevoren reeds in afzonderlijke lidstaten van de Gemeenschap werd onderzocht en voor inschrijving aanvaard niet beslissend voor de inschrijving als gemeenschapsmerk. Het communautaire merkensysteem is autonoom. „Geen enkele bepaling van verordening nr. 40/94 verplicht het BHIM ertoe hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale merkenbureaus in een soortgelijke situatie” zegt het Hof van Justitie hierover(576).

Vroegere nationale inschrijvingen, in de Gemeenschap of zelfs daarbuiten zoals in de V.S., vormen hoogstens „een factor die een rol kan spelen” in

(571) Ger. E.G 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, *Bull. B.M.M.* 1999, 153, noot HOORNEMAN; *I.E.R.* 1999, 214, noot DE WIT; *Ing. Cons.* 1999, 408, noot E.C.; *I.R.D.I.* 2000, 267; **H.v.J. 20 september 2001**, Procter & Gamble/BHIM, r.o. 41-42, *Bull. B.M.M.* 2001, 160; *I.E.R.* 2001, 294, noot DE WIT.

(572) Ger. E.G. 12 januari 2000, DKV/BHIM, *Ing. Cons.* 2000, 95; *I.R.D.I.* 2000, 273; *Bull. B.M.M.* 2000, 113; *B.I.E.* 2001, 95; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 1; H.v.J. 19 september 2002, DKV/BHIM, zaak *Companyline*, r.o. 40, nog niet gepubliceerd.

(573) Ger. E.G. 30 maart 2000, Ford/BHIM, *Ing. Cons.* 2000, 114; *I.E.R.* 2000, 190; *I.R.D.I.* 2000, 281; *Bull. B.M.M.* 2000, 116; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 1925.

(574) Ger. E.G. 31 januari 2001, The Sunrider/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 30; *Ing. Cons.* 2001, 47.

(575) Ger. E.G. 27 februari 2002, Rewe/ BHIM, *LITE*, r.o. 25 en 32-35, nog niet gepubliceerd.

(576) H.v.J. 19 september 2002, DKV/BHIM, zaak *Companyline*, r.o. 39, nog niet gepubliceerd.

Alicante(577). Dit geldt ook dan als een nationale inschrijving verworven werd in een land waarvan de geharmoniseerde merkenwetgeving een identieke formulering kent als de EMVO of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is(578).

119. Binnen de twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld kan beroep worden ingesteld bij een Kamer van beroep in Alicante tegen de beslissingen van de onderzoekers, van de oppositieafdeling of van de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden.

Als een onderzoeker een aanvraag weigert op een formele grond wegens vormgebrek bij de indiening of op een inhoudelijke grond wegens het bestaan van een absolute weigeringsgrond dan kan de Kamer van Beroep deze beslissing herzien.

De Kamer van Beroep is echter *niet* bevoegd om *ambtshalve* de voorwaarden voor indiening te heronderzoeken en een door de onderzoeker niet opgeworpen formele onregelmatigheid in aanmerking te nemen(579).

De Kamer van Beroep is daarentegen *wél* bevoegd om *ambtshalve* de absolute weigeringsgronden opnieuw te onderzoeken zonder beperkt te zijn door de redenering van de onderzoeker. Zij kan dan ook, positief, een aanvaardingsgrond in aanmerking nemen die voor de onderzoeker niet aan bod was gekomen, zoals de in art. 7.3 EMVO bedoelde inburgering(580), of ook, negatief, een weigeringsgrond opwerpen, die door de onderzoeker niet was opgemerkt, mits de rechten van verdediging worden geëerbiedigd doordat de aanvrager zijn opmerkingen kan kenbaar maken(581).

120. Tegen de beslissing in beroep kan verder beroep worden ingesteld bij de *communautaire rechtbanken te Luxemburg*. Beroep kan worden ingesteld

(577) Ger. E.G. 16 februari 2000, Procter & Gamble/ BHIM; Ger. E.G. 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM, *I.R.D.I.* 2000, 276; *Bull. B.M.M.* 2000, 114; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 265; *Ing. Cons.* 2000, 102; Ger. E.G. 5 december 2000, Messe München/BHIM, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 31 januari 2001, The Sunrider/BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 30; *Ing. Cons.* 2001, 47; Ger. E.G. 31 januari 2001, Mitsubishi/ BHIM, *Bull. B.M.M.* 2001, 29; *Ing. Cons.* 2001, 38; Ger. E.G. 19 september 2001, Henkel/BHIM, *N.J.B.* 2001, 2137; *S.E.W.* 2001, 36, noot; Ger. E.G. 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, T-118/00, *Ing. Cons.* 2001, 524 en T-129/00; Ger. E.G. 5 juni 2002, Hershey Foods/BHIM, nog niet gepubliceerd.

(578) Zie de nog niet gepubliceerde arresten van Ger. E.G. 27 februari 2002, Streamserve/ BHIM, r.o. 47; Ger. E.G. 27 februari 2002, Ellos/BHIM, r.o. 53-54; Ger. E.G. 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM, r.o. 34.

(579) Ger. E.G. 16 februari 2000, Procter & Gamble/ BHIM, „vorm van stuk zeep”, *I.R.D.I.* 2000, 276; *Bull. B.M.M.* 2000, 114; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 265; *Ing. Cons.* 2000, 102.

(580) Ger. E.G. 8 juli 1999, Procter & Gamble/ BHIM, „Baby-dry”, *Bull. B.M.M.* 1999, 153, noot HOORNEMAN; *I.E.R.* 1999, 214, noot DE WIT; *Ing. Cons.* 1999, 408, noot E.C.; *I.R.D.I.* 2000, 267.

(581) Ger. E.G. 16 februari 2000, Procter & Gamble/ BHIM, „Vorm van stuk zeep”, *I.R.D.I.* 2000, 276; *Bull. B.M.M.* 2000, 114; *Jur. H.v.J.* 2000, II, 265; *Ing. Cons.* 2000, 102; Ger. E.G. 27 februari 2002, Rewe/ BHIM, „LITE”, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 27 februari 2002, Eurocool/BHIM, nog niet gepubliceerd; Ger. E.G. 5 juni 2002, Hershey Foods/BHIM, nog niet gepubliceerd.

wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het E.G.Verdrag, van de EMVO of van de uitvoeringsverordeningen of wegens misbruik van bevoegdheid (Art. 63 EMVO). Ofschoon dit niet uitdrukkelijk uit art. 63 EMVO blijkt, wordt dit beroep behandeld door het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Zie de 13^o inleidende overweging bij de EMVO).

Tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg kan dan uiteindelijk nog een verzoek om hogere voorziening worden ingediend bij *het Hof van Justitie*. Dit moet gebeuren binnen de twee maand te rekenen vanaf de betekening van de beslissing van het Gerecht. Het verzoek mag enkel rechtsvragen betreffen (en dus niet de betwistingen rond feiten), met name onbevoegdheid van het Gerecht, onregelmatige procedure voor het Gerecht of schending van het Gemeenschapsrecht door het Gerecht (Zie art. 51 Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie, zoals ingevoegd bij Besluit van de Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, *Publ. L* 319 van 25.11.88).

Het Hof heeft zijn eigen bevoegdheid t.a.v. die van het Gerecht op de volgende manier nader bepaald: „Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de feiten vast te stellen, behoudens het geval waarin de feitelijke onjuistheid van hetgeen het heeft vastgesteld, voortvloeit uit de hem overgelegde processtukken, en om die feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert — behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde bewijselementen — geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening” (582).

IV. De rechten van de eigenaar van een individueel merk

A. MERKGERECHTIGDE, OVERDRACHT EN LICENTIE

121. Een merktitularis moet een natuurlijke of een rechtspersoon zijn die een voldoende band met een bestaande of geplande onderneming kan aantonen. Naast bedrijven kunnen ook stichtingen zonder winstoogmerk een merk bekomen, zelfs al ontvangen zij overheidssubsidies. Essentieel is eerder dat een teken ter onderscheiding van waren of diensten in het handelsverkeer wordt gebruikt. Zo is dat bij een Stichting die advies en begeleiding verstrekt bij de ontwikkeling en commercialisering van nieuwe producten en technologische innovaties en daarbij tegen betaling diensten voor bedrijven en particulieren verricht(583).

122. De exclusieve rechten op een merk kunnen worden overgedragen. Zij moeten dan betrekking hebben op het gehele Beneluxgebied (art. 11.A BMW).

(582) H.v.J. 19 september 2002, DKV/BHIM, zaak Companyline, r.o. 22, nog niet gepubliceerd.

(583) Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, *Computerr.* 2002, 41.

Men is echter niet verplicht het merk gelijktijdig over te dragen voor het grondgebied van andere Staten. Aangezien een merk een territoriaal en onafhankelijk karakter heeft, kan een merkrecht voor één land worden overgedragen zonder dat het tegelijkertijd ook voor andere landen moet worden overgedragen. Eenvormige regelingen, die het grondgebied van verscheidene lidstaten voor het merkenrecht tot één gebied maken, zoals de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken of de verordening inzake het Gemeenschapsmerk, bepalen weliswaar dat de overdracht van een merk voor slechts een deel van het door hen bestreden grondgebied nietig is, maar evenmin als de nationale wettelijke regelingen stellen zij de geldigheid van een merkoverdracht voor het grondgebied waarop zij van toepassing zijn, afhankelijk van de gelijktijdige overdracht van het merk voor het grondgebied van derde staten(584).

Dit antwoord van het Hof van Justitie is van toepassing wat ook de lidstaat is waar de invoer van een goed plaats vindt en dus ook voor de Benelux(585).

123. Om geldig te zijn moet de overdracht schriftelijk zijn vastgesteld (art. 11.A BMW).

De bewering van de eisende vennootschap, die geen licentie verkregen had, dat de merkhouder-vennoot het merk stilzwijgend ingebracht had in de eisende vennootschap, werd afgewezen omdat een stilzwijgende overdracht niet in het systeem van bescherming krachtens het BMW past(586).

De overdracht moet schriftelijk gebeuren, anders kunnen noch de overdrager, noch de overnemer een vordering tot staken instellen. De cedent is nl. geen eigenaar meer van het merk en ook de cessionaris kan de cessie niet invoeren bij gebrek aan een schriftelijke vastlegging(587).

De overdracht kan blijken uit een bijlage, behorende bij de koopovereenkomst van de onderneming, waarin uitdrukkelijk is bepaald dat „onder de met de onderneming overgedragen lusten tevens zijn begrepen alle rechten op de merkproductnamen”(588).

124. De overdracht van een merk moet geregistreerd worden. Anders kan ze niet aan derden worden tegengeworpen (art. 11.C BMW).

Wanneer uit de omstandigheden voldoende blijkt dat het merkrecht is overgedragen dan handelt de overdrager onrechtmatig wanneer hij de medewerking aan de registratie van de overdracht weigert(589).

(584) *H.v.J.* 22 juni 1994, IHT/ Ideal-Standard, *Ars Aequi* 1996, 62, noot COHEN JEHORAM; *S.E.W.* 1996, 25, noot LUDDING; *Jur. H.v.J.* 1994, 1, 2789; *B.I.E.* 1995, 142; *Ing. Cons.* 1994, 223.

(585) *Brussel* 29 juni 2000, *Ing. Cons.* 2000, 370, over IDEAL STANDARD.

(586) Pres. Rb. Leeuwarden 14 augustus 1997, *B.I.E.* 1999, 108 over CAPTAIN / CAPTAIN CLUB.

(587) *Voorz. Kh. Namen* 15 maart 1990, *Ing. Cons.* 1990, 225; *Jaarboek Handelspraktijken* 1990, 588, zaak LA BERGERIE.

(588) Pres. Rb. Zutphen 28 januari 1993, *B.I.E.* 1994, 95, zaak KALMERONE.

(589) Pres. Rb. Zutphen 28 januari 1993, *B.I.E.* 1994, 95, zaak KALMERONE.

Het Benelux Merkenbureau mag niet overgaan tot de inschrijving van de wijziging van de tenaamstelling indien er gerede twijfel is of er sprake is van een rechtsgeldige overdracht. Het Bureau heeft een controleverplichting, maar die gaat niet zover dat, indien de overgelegde stukken geen aanleiding geven tot gerede twijfel, een diepgaander onderzoek zou moeten worden ingesteld naar bijvoorbeeld de bevoegdheid van de ondertekenaars of de echtheid van de handtekening(590).

125. Een cessie kan gebeuren voor een bepaalde tijd. De overdrager mag de overeenkomst vroegtijdig beëindigen wanneer de cessionaris er voor zorgt dat het merk zich niet meer verder kan ontwikkelen. Dit is het geval wanneer de curator, na faillissement van de cessionaris, het handelsfonds, met uitzondering van het merk, overdraagt aan een concurrent van de gefailleurde(591).

126. Anders dan de overdracht moet de licentie niet noodzakelijk op het gehele Beneluxgebied slaan. Sinds het Protocol van 2 december 1992 moet zij ook niet meer op straffe van nietigheid in een geschrift zijn vervat. Tussen partijen zullen mondelinge licenties bijgevolg moeten worden gerespecteerd. Een gebruiker van een merk moet de licentie aantonen wanneer hij zich hierop beroept(592). Bij gebrek aan een geschreven licentieovereenkomst kan een gebruiksrecht afgeleid worden uit de feiten. De toestemming om het merk te gebruiken voor enkele sponsoractiviteiten kan aanzien worden als stilzwijgende toestemming voor gebruik van het merk met het oog op verkoop van de waren(593).

127. Om de licentie aan derden te kunnen tegenwerpen moet zij wel worden geregistreerd (art. 11.C BMW). Wanneer de akte van licentie niet is ingeschreven in het daarvoor bestemde register dan kan de licentiehouders geen bescherming krijgen op grond van de BMW(594). Hierdoor kan hij een eventuele schadevergoeding ter compensatie van een merkinbreuk mislopen(595).

Een voor de licentiehouders belangrijk gevolg van de inschrijving van zijn licentie is inderdaad dat hij een eigen *recht op vergoeding* verwerft (art. 11.D BMW). Meer bepaald kan hij van inbreukmakers vergoeding vorderen voor de door hem rechtstreeks geleden schade of zich een evenredig deel van de onrechtmatig genoten winst doen toewijzen, alsmede, volgens een arrest van

(590) Hof 's-Gravenhage 21 september 2000, *I.E.R.* 2001, 78; *B.I.E.* 2001, 306, zaak BAUSCH.

(591) [Brussel 8 december 1997](#), *I.R.D.I.* 1998, 74, over RADIO NOSTALGIE.

(592) Hof 's-Hertogenbosch 15 mei 1991, *B.I.E.* 1992, 355, over ROCKPORT; [Gent 14 mei 1998](#), *I.R.D.I.* 1999, 51, noot; *I.R.D.I.* 1998, 384, over KELME.

(593) [Gent 14 mei 1998](#), *I.R.D.I.* 1999, 51, noot; *I.R.D.I.* 1998, 384, over KELME.

(594) Rb. Dordrecht 27 juni 1990, *B.I.E.* 1991, 285, zaak SWING / SWING ALONG.

(595) [Antwerpen 17 januari 2000](#), *I.R.D.I.* 2000, 55, over QUICKSILVER.

het Beneluxgerechtshof van 7 juni 2002 een vordering instellen tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande(596).

In beginsel zal de licentiehouders die vorderingen niet op eigen houtje mogen instellen omdat dit eventueel gevaarlijk kan zijn voor de merkeigenaar (wanneer b.v. de namaakvordering onhandig wordt voorgebracht). Hij is slechts tot vorderen bevoegd voor zover hij tussenkomt in een door de merkhouders ingestelde vordering en zo samen met de merkeigenaar voor de rechtbank verschijnt. Volgens Hof Arnhem 18 augustus 1998(597) zou zelfs de houder van een niet ingeschreven licentie kunnen optreden tegen inbreukmakers wanneer hij dit doet samen met de merkhouders.

Het is evenwel mogelijk dat in de licentieovereenkomst (of een andere overeenkomst) wordt bedongen dat aan de licentiehouders de bevoegdheid toekomt om zelfstandig zo'n vordering in te stellen (art. 11.D BMW).

De licentiehouders heeft echter niet de bevoegdheid, zelfs niet tezamen met de merkhouders, om een *verbods- of gebodsvordering* in te stellen(598). Hof Amsterdam(599), had nog geoordeeld dat art. 11 BMW er zich niet tegen verzet dat de licentienemers die van de merkhouders volmacht of toestemming gekregen heeft om in eigen naam tegen merkinbreuken te ageren bij wege van voorziening in kort geding een verbodsactie zou instellen. Ook Hof Amsterdam 27 juli 2000(600) had nog geoordeeld dat de licentiehouders samen met de merkeigenaar een dergelijke actie mocht instellen.

128. De overeenkomst tussen de partijen mag niet zomaar opgezegd worden. De regels van redelijkheid en billijkheid moeten in acht genomen worden en de belangen van de wederpartij moeten bekeken worden. Wanneer er tussen de partijen een (raam)overeenkomst tot gebruik van het merk voor het produceren van cd's bestaat dan kan de merkhouders niet de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Er is geen reden voor een verbod naar aanleiding van een cd die ten tijde van de opzegging al geproduceerd was(601).

B. RECHT OM HET MERK TEGEN DERDEN TE VERDEDIGEN

1. *Burgerlijke actiemogelijkheden gegrond op de BMW*

129. De merkhouders kan zich op verschillende manieren verzetten tegen merkinbreuken. Het recht „*zich te verzetten*” waarvan sprake in artikel 13 BMW omvat telkens de mogelijkheid om tegenover onbevoegde derden een

(596) BenGH 7 juni 2002, Marca/Adidas, nog niet gepubliceerd.

(597) Hof Arnhem 18 augustus 1998, *I.E.R.* 1998, 270, noot GIELEN; *Bull. B.M.M.* 2000, 147, over Fitnessworld /Adidas.

(598) BenGH 7 juni 2002, Marca/Adidas, nog niet gepubliceerd.

(599) Hof Amsterdam 12 december 1996, *B.I.E.* 1998, 354, over EASYCLICK-patronensysteem.

(600) Hof Amsterdam 27 juli 2000, *Computerr.* 2000, 253; *I.E.R.* 2000, 303; *Bull. B.M.M.* 2000, 161, over „Beursplein5.nl”.

(601) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 juli 1997, *B.I.E.* 2000, 286 over STRICTLY CLUB.

gerechtelijk verbod van gebruik van het bestreden kenteken uit te lokken alsmede iedere andere ter bestrijding van de inbreuk dienstige maatregel.

Hij kan een verbodsactie op basis van de BMW echter niet instellen tegen een mede-merkgerechtigde(602).

130. Heeft het verboden gebruik actuele *schade* veroorzaakt, dan kan de merkhouder bovendien vergoeding eisen. Ingetreden schade is echter geen vereiste om een vordering tot stopzetten van het verboden gebruik in te dienen. De merkhouder kan dus al optreden vóór het tot schade komt.

131. De schade bestaat door het louter aanbieden van de nagemaakte artikelen, ongeacht het feit dat slechts een beperkt aantal goederen werden verkocht. Door de namaak wordt immers zowel het prestige, het merkimage als de verkoopcijfers van de originele merken aangetast en wordt het potentieel cliënteel op negatieve wijze beïnvloed. Het Hof te Gent oordeelde dat, aangezien de schade moeilijk in concreto kan worden begroot, de rechter in billijkheid mag oordelen, rekening houdend met het aantal en met de gemiddelde normale verkoopwaarde van de merkartikelen(603).

Bij de raming van de schadevergoeding mag niet uitsluitend afgegaan worden op de reclame-inspanningen van de merkhouder(604). De omvang van de schadevergoeding kan afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder de nagemaakte producten zijn verkocht(605).

132. De merkhouder kan de publicatie van het vonnis in de kranten waarin de inbreukmakende reclame gebeurde bekomen indien dit de aangewezen manier is om de verwarring die bij het publiek ontstaan is weg te werken(606).

133. Is er *kwade trouw*, zoals bij merkenpiraterij, maar dus niet bij een onopzettelijke inbreuk, zoals die zich in het gewone economisch verkeer tussen concurrenten kan voordoen, dan biedt de jongste versie van de BMW sinds het Protocol van 1992 aan de merkhouder een aantal nieuwe mogelijkheden.

Vooreerst kan de merkhouder, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering instellen tot het afdragen van de genoten winst ten gevolge van dit gebruik te kwader trouw (art. 13.A.5 BMW). In de praktijk was namelijk gebleken dat het voor de merkhouder soms niet zo makkelijk is zijn schade concreet aan te tonen, daar waar het voor hem veel

(602) Pres. Rb. Haarlem 23 februari 1990, *B.I.E.* 1991, 194, zaak „we gaan naar Rome”.

(603) [Gent 31 maart 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 203, over namaak CHIPIE, CHEVIGNON, NIKE, PAULEN DHARK, DONALDSON, CACHAREL, ARMANI, GUY LAROCHE en VANDERBILD.

(604) [Luik 28 maart 1991](#), *B.I.E.* 1992, 326; *Ing. Cons.* 1991, 284, noot, zaak SAFARI / KENIA.

(605) [Antwerpen 17 januari 2000](#), *I.R.D.I.* 2000, 55, over QUICKSILVER.

(606) [Rb. Verviers 19 september 1995](#), *Ing. Cons.* 1995, 358 over PALM; [Rb. Namen 8 december 1995](#), *J.T.* 1996, 308; *Ing. Cons.* 1996, 54, over VERS L'AVENIR.

eenvoudiger is om de omvang van de door de inbreukmaker onrechtmatig genoten winst vast te stellen. Dit is te meer zo omdat de merkhouder krachtens dezelfde bepaling kan vorderen dat de gedaagde rekening en verantwoording omtrent die winst zou afleggen.

Vervolgens kan de merkhouder, op grond van art. 13*bis* BMW, steeds in het geval van kwade trouw, op roerende zaken die inbreuk uitmaken op zijn recht beslag leggen, ze als zijn eigendom opvorderen of vragen dat zij zouden worden vernietigd of onbruikbaar gemaakt. Hij kan hetzelfde vorderen ten aanzien van productiemiddelen, zelfs onroerende, die zijn gebruikt bij de vervaardiging van de nagemaakte waar. Ook gelden, waarvan aannemelijk is dat zij als gevolg van merkinbreuk zijn verkregen, kan hij in beslag nemen en opvorderen. De rechter kan bij dit alles echter gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door de eiser te betalen vergoeding. Op die manier kan de rechter corrigerend optreden als de waarde van de af te geven zaken onevenredig hoog zou zijn.

De vordering van de merkhouder op grond van art.13*bis* BMW die ertoe strekt dat de roerende zaken waarmee de inbreuk begaan wordt hem toegekend worden, wordt afgewezen indien de inbreukmaker niet te kwader trouw is. Er is kwade trouw wanneer buiten het officiële distributienet gekochte dassen vals blijken te zijn. Een „echtheidsverklaring” van de toeleverancier helpt niet(607). Hetzelfde is het geval wanneer de waar niet bestemd is voor de Europese markt en ze gekocht is via niet-officiële kanalen(608) of wanneer de waren tegen een te lage prijs verkocht worden en een deel van de verpakking weggeknipt werd(609).

De opvordering van de inbreukmakende goederen kan bij iedereen gebeuren die te kwader trouw is. Hiervoor is niet nodig dat de gedaagde de producent is. De vordering tot afgifte kan ook ingesteld worden tegen een expediteur(610).

Het Hof te 's-Gravenhage ging er van uit dat de verkoper van SPICE GIRLS-waren te goeder trouw was. Hij was afgegaan op de mededeling van zijn leveranciers dat de artikelen vrij mochten verhandeld worden. De merkhouder heeft dit verweer onvoldoende ontzenuwd zodat de vordering op basis van art. 13*bis* BMW afgewezen werd(611).

De Rechtbank te 's-Gravenhage oordeelde dat de merkinbreuk niet aan de verkoper kon worden toegerekend aangezien de leverancier hem verzekerd had dat alles in orde was. Hij had geen reden om hieraan te twijfelen. De toewijzing tot het verstrekken van facturen en het betalen van een schadevergoeding werd hierom afgewezen. De gevorderde afgifte van de 15 in-

(607) Pres. Rb. Amsterdam 1 februari 1996, *I.E.R.* 1996, 79; *B.I.E.* 1996, 288, over HERMÈS.

(608) Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 februari 1997, *I.E.R.* 1997, 102, over POLO/LAUREN.

(609) *Kh. Luik 18 oktober 1999*, *T.B.H.* 2000, 386, noot VAN BUNNEN, over NINA RICCI.

(610) Pres. Rb. Rotterdam 30 september 1999, *Bull. B.M.M.* 2000, 21, noot REESKAMP, over ADIDAS.

(611) Hof 's-Gravenhage 2 juli 1998, *I.E.R.* 1999, 78.

breukmakende shirts werd wel toegewezen. Aangezien de verkoper volgens de rechter geen schuld trof aan de merkinbreuk moet de merkhouder aan de verkoper een vergoeding betalen die gelijk is aan de inkoopprijs(612).

De rechter kan beslissen dat een revindicatief beslag nodig is om te vermijden dat de inbreukmaker de waren toch weer verder verkoopt(613). Over de vordering tot afgifte ter vernietiging: Pres. Rb. Rotterdam 7 januari 2000(614).

134. De merkhouder kan vorderen dat de inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder meedeelt en dat alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze worden verstrekt. Blijkens het Gemeenschappelijke Commentaar van de regeringen bij invoering van art. 13*bis*, lid 5 BMW is geen steun te vinden voor de opvatting dat voor toepassing hiervan kwade trouw is vereist, dan wel dat de toepassing beperkt is tot bestrijding van piraterij(615).

2. Toepassingsvoorwaarde: gebruik in het economisch verkeer

135. Voor alle vormen van merkinbreuk geven art. 13.A.2 en 39 BMW, samengelezen met art. 5.3 EMRL (verg. art. 9.2 EMVO) een niet-limitatieve opsomming van wat in ieder geval onder „gebruik” dient te worden verstaan:

- a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren (of het aanbieden of verrichten van diensten) onder het teken;
- c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken;
- d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

Hieruit blijkt o.m. dat de merkhouder zich reeds kan verzetten tegen het enkele aanbrengen van een inbreukmakend teken, ook al zou er nog geen commercialisatie geweest zijn. Ook al neemt de producent niet deel aan de verkoop en de distributie, toch kunnen de actiemogelijkheden uit het merkenrecht tegen hem gebruikt worden(616).

Er blijkt eveneens uit dat de merkhouder zich zal kunnen verzetten tegen „*exportmerken*”, waarbij zijn merk op waren wordt aangebracht die alleen buiten de Benelux op de markt zullen worden gebracht, zeker als men inziet dat er dan toch eerst binnen het Beneluxgebied reeds een „gebruik” is

(612) Rb. 's-Gravenhage 26 februari 1997, *B.I.E.* 1998, 310, over FANATIC.

(613) Brussel 24 september 1999, *I.R.D.I.* 2000, 113; Brussel 14 maart 2000, *J.T.* 2001, 337, noot VAN BUNNEN; Brussel 15 september 2000, *Ing. Cons.* 2000, 263, over LEVI STRAUSS tegen BIGG'S.

(614) Pres. Rb. Rotterdam 7 januari 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 23, noot REESKAMP; *I.E.R.* 2000, 169; *B.I.E.* 2000, 439 over ADIDAS tegen HAPAG LLOYD.

(615) Hof 's-Gravenhage 29 juni 2000, *B.I.E.* 2001, 204, zaak transito-handel CASTROL GTX; zie ook Hof 's-Gravenhage 7 september 2000, *I.E.R.* 2001, 20, over DIOR / TUK.

(616) Pres. Rb. Zwolle 9 februari 1994, *I.E.R.* 1994, 87, over CESAR / JAMES.

geweest door het alhier aanbrengen van het merk. Dit geldt ook dan wanneer het merk op geen enkel moment voor het Beneluxpubliek zichtbaar wordt doordat, eens buiten het bedrijf, de goederen in blinde containers buiten de Benelux worden gebracht(617).

Eerder hadden de President te Almelo en het Hof te Arnhem hetzelfde beslist over het vervoer naar Polen van pakjes sigaretten in gesloten containers(618). Hetzelfde werd geoordeeld over het aanbrengen van „SINT-SIXTUS” op bierflesjes die voor de Amerikaanse markt bestemd waren(619) en „DE NAVARRE” voor uitvoer naar Tsjechië(620). Ook het exporteren naar landen buiten de Benelux van een product onder een merk dat zeer sterk lijkt op een ouder merk voor een soortgelijk product(621) en het produceren in België van mayonaise, in verpakkingen die sterk lijken op die van Unilever, bestemd voor de Russische markt, is gebruik(622).

De President te Haarlem oordeelde dat een merkhouder niet kan opkomen tegen *in-transito-waar* die in het bestemmingsland wel mag verhandeld worden. Het Spaanse hoogste rechtscollege had geoordeeld dat Cidesport in Spanje oudere en sterkere rechten had op het merk NIKE dan Nike International. Er is geen sprake van gebruik in het (Nederlandse) economische verkeer aangezien de goederen gewoon op doortocht zijn. Er is geen moedwillige inbreuk want de waren zijn op weg naar een land waar zij rechtmatig kunnen worden verhandeld(623). Of transitogoederen onder het bereik vallen van een merkhouder is volgens het Hof te Leeuwarden afhankelijk van de bestemming van die goederen(624). Volgens de President te Rotterdam is er bij goederen die zich nog in transitio bevinden en niet in de Europese Gemeenschap zijn geïmporteerd geen sprake van „het in het economisch verkeer van de EER brengen”. Het aanbieden van de sigaren aan handelaren in de EG sluit niet uit dat de zaken bestemd zijn om buiten de EER in de handel te worden gebracht. De vordering van de merkhouder werd hierom afgewezen(625).

136. Gebruik kan inbreukmakend zijn, ook wanneer het merk daarbij niet in de openbaarheid treedt of waarneembaar is. Dit bleek al uit de voorgaande voorbeelden i.v.m. export naar niet-Beneluxlanden. Maar ook het leveren

(617) BenGH 13 juni 1994, Wolf Oil/Century Oils, *R.W.* 1994-95, 389, *Ing. Cons.* 1994, 154; *Benelux Jur.* 1994, 16; *B.I.E.* 1995, 266, merk CHAMPION.

(618) Pres. Rb. Almelo 17 december 1991, *I.E.R.* 1992, 77; bevestigd door Hof Arnhem 29 juni 1993, *I.E.R.* 1993, 151, over AMERICAN COAST.

(619) Kh. Ieper 9 juni 1997, *Ing. Cons.* 1997, 174.

(620) Voorz. Kh. Hasselt 14 maart 1997, *I.R.D.I.* 1997, 122.

(621) Hof Arnhem 24 mei 1994, *B.I.E.* 1996, 201, over FRISOLAC en PRIMOLAC; Rb. Haarlem 12 maart 2002, *I.E.R.* 2002, 184, over CASTILLO DE HOLANDA en EL CASTILLO SAN CRISTOBAL.

(622) Kort Ged. Kh. Antwerpen 23 april 1999, *I.E.R.* 2000, 95.

(623) Pres. Rb. Haarlem 8 september 2000, *B.I.E.* 2001, 97.

(624) Hof Leeuwarden 23 februari 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 75, noot VAN GARDINGEN.

(625) Pres. Rb. Rotterdam 5 oktober 1999, *Bull. B.M.M.* 2000, 22, noot REESKAMP, over Cubatabaco / Gal Manor.

van merkenrechtelijk beschermde waar aan een koper in de Benelux is te beschouwen als een afzonderlijke zakelijke activiteit die een gebruik oplevert(626). Hetzelfde geldt voor de invoer van merkartikelen uit de V.S.(627). De verkoop, via een website waarop de disclaimer „*only export outside EU*” voorkomt, is gebruik. De waren worden hierdoor in de Benelux in het economisch verkeer gebracht. De vestigingsplaats van de koper is niet relevant(628).

Het Hof te Brussel oordeelde dat indien een merk dat onterecht werd aangebracht overplakt wordt vóór de goederen de onderneming hebben verlaten, zodat het publiek het overplakte merk niet kan waarnemen, er geen inbreukmakend gebruik van het overplakte merk gemaakt wordt. Hier speelde het al dan niet zichtbaar zijn voor het publiek dus wel een rol(629).

137. Ook het louter bemiddelen door een in Nederland gevestigde vennootschap bij de verkoop van producten, waarmee namaak Reebokschoenen konden gemaakt worden, valt onder de BMW(630).

Het is om het even of kledingstukken verkocht worden met de merken daarop aangebracht dan wel verkocht worden met bijlevering van de losse labels, logo's en verpakkingen. De merkhouders kan zich tegen elk gebruik als bedoeld in art 13.A, dus ook tegen dit gebruik, verzetten(631).

De President te Rotterdam oordeelde dat een expediteur, die zich slechts bezig houdt met het vervoeren, het doen vervoeren of het in opslag houden van goederen voor derden geen gebruik maakt van het merk in de zin van art. 13.A.2 BMW(632).

138. In feite kan men de niet limitatieve opsomming van art. 13.A.2 BMW nog verder verfijnen door een onderscheid te maken tussen drie soorten handelingen die een verboden gebruik kunnen uitmaken:

- a) Noch het merk noch de waar zijn van de merkhouders afkomstig: een niet van de merkhouders afkomstig merk aanbrengen op niet oorspronkelijke waar. Dit is het meest courante geval waarbij een derde zonder toelating andermans merk aanbrengt ter onderscheiding van de door hemzelf geproduceerde soortgelijke waar(633).

(626) Hof Arnhem 28 december 1993, *B.I.E.* 1996, 381, over Cafax.

(627) [Gent 10 februari 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 195, noot B. DE VUYST, over Kipling.

(628) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 juni 2000, *I.E.R.* 2000, 215, over Hyundai.

(629) [Brussel 27 februari 2001](#), *I.R.D.I.* 2001, 335, over Across.

(630) Pres. Rb. Arnhem 12 april 1990, *I.E.R.* 1990, 66; *B.I.E.* 1994, 398, over namaak Reebok.

(631) Hof 's-Hertogenbosch 13 november 1990, *B.I.E.* 1992, 10, over Lacoste, Hugo Boss, ... / EDG.

(632) Pres. Rb. Rotterdam 30 september 1999, *Bull. B.M.M.* 2000, 21, noot REESKAMP, over Adidas.

(633) [BenGH 6 november 1992](#), *Automotive Products/Valeo, R.W.* 1992-93, 606, *Ing. Cons.* 1992, 311; *I.E.R.* 1993, 23; *Benelux Jur.* 1992, 1; *Ars Aequi* 1994, 36, noot COHEN JEHOAM; *B.I.E.* 1993, 321, noot SPOOR.

- b) Het merk is niet van de merkhouders afkomstig, de waar wel. Art 13.A.1 heeft het immers over „de waren”, zonder te eisen dat het om niet authentieke waren zou gaan die niet van de merkhouders afkomstig zijn. Wie dus een aanvankelijk zonder merk verspreid product tegen de wil van de merkeigenaar van diens merkteken (en dus in feite van een niet verleende waarborg) voorziet, pleegt merkinbreuk. Zo werd de praktijk veroordeeld waarbij door TDK geleverde „pancakes”, d.i. merkloos geleverde grote spoelen onbespeelde videoband, in stukken werden versneden, in merkloze cassettehulzen gespoeld en in de handel gebracht met de vermelding dat de cassettes zijn gevuld met TDK-videoband(634). Ook „Big Bags” met origineel maar niet perfect geproduceerd waspoeder die door Henkel aan opkopers waren verkocht voor export buiten de EU mochten niet zonder toestemming in namaakverpakking met het Henkel-merk „Persil-Megaperls” in Nederland op de markt worden gebracht(635).
- c) Het merk is wel van de merkhouders afkomstig, maar niet de waar. Dit is het geval wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking — die is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht — zonder toestemming van de merk- of licentiehouder hervult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert(636). Tot een zelfde oordeel kwamen de Rechtbank en het Hof te ’s-Gravenhage over de bijvulling van de CAMPING-GAZ flessen van Application des Gaz door Braber(637) en het Hof te Amsterdam over de bijvulling van PRIMAGAS-flessen(638).

139. Het gebruik van het BMW-merk door een derde zonder toestemming van de merkhouders, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van BMW-wagens verricht dan wel gespecialiseerd is in die wagens, is gebruik van het merk, hier in de zin van art. 5.1.a EMRL. In art. 5.3 EMRL wordt immers uitdrukkelijk het gebruik van het merk in advertenties genoemd(639).

140. Er moet nagegaan worden of er wel sprake is van gebruik „in het economisch verkeer”. Loesje, een actiegroep in Nederland, die spreuken verzint waaruit een „verrassende kijk op de werkelijkheid” blijkt en „maat-

(634) Pres. Rb. Breda 5 augustus 1991, *B.I.E.* 1994, 125.

(635) Pres. Rb. Zwolle 12 november 1997, *B.I.E.* 1999, 26.

(636) [BenGH 20 december 1993](#), SHELL/Walhout-De Visser, *R.W.* 1993-94, 769; *Benelux Jur.* 1993, 19; *B.I.E.* 1994, 161, noot J.H.S.

(637) Rb. ’s-Gravenhage 9 januari 1991, *B.I.E.* 1996, 142; bevestigd door Hof ’s-Gravenhage 3 november 1994, *B.I.E.* 1996, 142.

(638) Hof Amsterdam 9 juli 1998, *B.I.E.* 2002, 126.

(639) [H.v.J. 23 februari 1999](#), BMW / Deenik, *J.T. dr. eur.* 1999 (verkort), 140; *Ing. Cons.* 1999, 311; *T.B.H.* 1999, 398, noot; *I.E.R.* 1999, 111, noot DE RANITZ; *I.R.D.I.* 2000, 219, noot JANSSENS; *Jur. H.v.J.* 1999, I, 905.

schappelijk vooruitstrevende gedachten bevordert” begaat geen merkinbreuk door een politiek getinte affiche te bedenken die overeenstemt met „FELIX, Oeh, dat smaakt” voor kattenvoer. Er is namelijk geen gebruik in het economisch verkeer(640).

Ook de Stichting Digitaal Werknet Nederland maakte, door het beheren van een „VakatureNet” geen inbreuk op het merk „WERKNET” van Randstad. Het „VakatureNet” werd vergeleken met een gratis advertentie-prikbord, zonder enige arbeidsbemiddeling, zodat gebruik in het economisch verkeer niet voldoende aannemelijk was(641).

141. Verschillende rechtbanken hebben zich moeten uitspreken over de vraag of het registreren van een merk als domeinnaam onder „gebruik in het economisch verkeer” valt. Het louter registreren van de domeinnaam, zonder de bedoeling om die later voor een aanzienlijke financiële vergoeding te verkopen, is volgens sommige rechtspraak niet voldoende om te kunnen spreken van gebruik in het economisch verkeer(642). Het feit dat bij registratie voor de domeinnaam betaald moet worden, is niet voldoende om aan te nemen dat er gebruik is in het economisch verkeer(643).

Wanneer de geregistreerde domeinnaam gebruikt wordt voor één of andere commerciële activiteit dan is er wel gebruik in het economisch verkeer en eventueel merkinbreuk(644).

(640) Pres. Rb. Arnhem 24 december 1992, *I.E.R.* 1993, 56; *B.I.E.* 1993, 222.

(641) Pres. Rb. Rotterdam 16 april 1996, *Computerr.* 1997, 21, noot MEIJBOOM.

(642) Pres. Rb. Utrecht 24 februari 2000, *Mediaforum* 2000, 145, noot VISSER; *I.E.R.* 2000, 208, noot ARKENBOUT, maar op dit punt verbroken door Hof Amsterdam 7 december 2000, *I.E.R.* 2001, 66; *Mediaforum* 2001, 68, noot VISSER, over PASSIES.COM.

(643) Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, *I.E.R.* 2000, 150; *I.E.R.* 2000, 276, noot ARKENBOUT; *Mediaforum* 2000, 144 noot VISSER; *Computerrecht* 2000, 149, over ARIEL.NL.

(644) Zie hiervoor:

— Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, *I.E.R.* 1996, 227; *Computerr.* 1997, 26, noot MEIJBOOM, over OUDERS.NL.

— Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, *I.E.R.* 1997, 156 over de registratie van de domeinnamen van verschillende banken.

— Pres. Rb. Amsterdam 4 september 1997, *I.E.R.* 1997, 246 over MEATPOINT.COM.

— Pres. Rb. Arnhem 26 februari 1999, *B.I.E.* 2000, 111; *I.E.R.* 1999, 191, over KOERSWINST-STAPELAAR.NL.

— Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 augustus 1999, *B.I.E.* 2001, 310 over FIRSTALERT.NL.

— Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, *Computerr.* 2000, 53, noot VERKADE; *I.E.R.* 2000, 148; *B.I.E.* 2001, 238, over KLM-ALITALIA.COM.

— Pres. Rb. Amsterdam 23 december 1999, *B.I.E.* 2001, 359, over STAATSBLAD.NL.

— Rb. Alkmaar 18 februari 2000, *B.I.E.* 2000, 394, over SPEURDERS.NL. als inbreuk op het merkrecht van De Telegraaf op „speurders” voor zoekertjes.

— Pres. Rb. Zutphen 30 maart 2000, *Computerr.* 2000, 147; *Mediaforum* 2000, 179, noot VISSER, over WWWAD.NL en WWWNRC.NL.

— Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, *I.E.R.* 2000, 151; *B.I.E.* 2001, 457, over verschillende door Name Space geregistreerde merken van UNILEVER.

— Pres. Rb. Amsterdam 6 juli 2000, *B.I.E.* 2001, 319, over VALVOLINE.NL.

— Arrondrb. Luxemburg 20 oktober 2000, *Ing. Cons.* 2000, 406, over FIAT.LU, over LANCIALU en ALFAROMEU.LU.

— Hof Amsterdam 7 december 2000, *I.E.R.* 2001, 66; *Mediaforum* 2001, 68, noot VISSER, over PASSIES.COM.

142. Ook zonder winsttoegmerk kan men aan het economisch verkeer deelnemen. Dit is het geval bij het uitgeven van een obligatielening ten bedrage van f 500.000.000,-(645).

143. Het verzet tegen een overeenstemmend merk of teken moet betrekking hebben op een merk of teken zoals dit in feite wordt gebruikt. Als het beweerd overeenstemmend teken alleen nog maar is gedeponeerd en nog niet gebruikt kan nog geen verzet op grond van art. 13.A in de BMW worden aangetekend nu er nog geen beoordeling van het concrete gebruik van het teken mogelijk is. Art. 13 moet worden onderscheiden van de nietigheidsvordering op grond van art. 14 BMW(646).

3. Toepassingsvoorwaarde: gebruik ter onderscheiding

144. De BMW onderscheidt vier vormen van misbruik van iemands merk door een ander. Bij de drie eerste is men het er over eens dat het een gebruik „als merk” dient te betreffen, d.w.z. ter onderscheiding van een waar of een dienst.

Art. 5, leden 1 en 2 EMRL, en meteen ook de daarmee corresponderende art. 13. a, b en c, gelden slechts in de mate dat het merk wordt gebruikt „*ter onderscheiding* van de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming”(647) zodat, wat betreft art. 5, lid 1 EMRL „het gebruikte merk in het economisch verkeer als een aanduiding van *herkomst uit een bepaalde onderneming* wordt opgevat”. Het kan dus voorkomen dat een merkhouders niet kan beletten dat iemand in het kader van een commercieel contact verwijst naar het merk als dit gebeurt voor „louter *beschrijvende* doeleinden”. In deze zaak ging het om een diamanthandelaar die een bestelling voor geslepen edelsteen poogde in de wacht te slepen bij een juwelier met verwijzing naar een bepaalde, onder een merknaam gekende slijpvorm(648).

In de Benelux was deze gedachtegang al eens eerder verwoord door het Beneluxgerechtshof, op grond van het vroegere art. 13.A.1 BMW, nu art. 13.A.1 onder a en b. Het Hof stelde toen dat „de merkhouders zich niet ertegen kan verzetten dat een ander het woord in het economisch verkeer bezigt om daarmee aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten, maar niet hoeft te dulden dat dit aangeven op zodanige wijze geschiedt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van die waren of diensten”. Hier ging het om het merk POLYGLOT van een vertaalbureau, dat ter beschrijving van de kenmerken van een software

(645) Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 september 1994, *B.I.E.* 1996, 386.

(646) Voorz. Kh. Dendermonde 28 februari 1996, *I.R.D.I.* 1996, 229, over MINI FLAT.

(647) H.v.J. 23 februari 1999, BMW/Deenik, r.o. 38.

(648) H.v.J. 14 mei 2002, Hölterhoff/Freiesleben, nog niet gepubliceerd.

vertaalkpakket, door een ander was gebruikt(649). In navolging van het Polyglot-arrest oordeelde de President te Haarlem(650), dat een teken MEETING OF MINDS ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is onderscheidend vermogen heeft en toch door anderen gebruikt kan worden als beschrijving van waren of diensten.

In de zaak Hölterhoff/Freiesleben verwijst het Hof van Justitie wel naar „een situatie als beschreven door de verwijzende rechter” (r.o. 16). Daarbij stond vast dat het ging om louter mondelinge informatie aan een mogelijke cliënt die de kenmerken van de gemerkte edelsteen kende en goed op de hoogte was van het feit dat bij bestelling de aldus geslepen steen dan niet van de merkhouders zelf zou komen. Zoals Advocaat-generaal Jacobs in diezelfde zaak onderstreept (conclusie nrs. 38, 46 en 53) zou het in een verschillende context wel eens anders kunnen liggen. Zo zou er volgens hem bij verwijzing naar andermans merk op de waar, in facturen of in gedrukte reclame voor het niet specifiek geïnformeerde grote publiek toch wel eens onduidelijkheid over de herkomst kunnen ontstaan.

145. Een verder voorbeeld van een niet ter onderscheiding gebruikt teken vinden wij in een uitspraak van de President te 's-Gravenhage(651). Hierin werd de rode kleur van de hoogst betreedbare trede van de *Centrum* trappen getolereerd ondanks het bestaan van het beeldmerk van *Altrex*, gedeponneerd voor het bovengedeelte van ladders met de vermelding „*Een trede van de trap/ladder is rood*”. *Centrum* gebruikte haar rode trede inderdaad niet als teken ter onderscheiding van haar waren, maar als veiligheidswaarschuwing.

146. Hierbij dient men te noteren dat in sommige Lid-Statens, die gebruik hebben gemaakt van de optionele mogelijkheid voorzien in art. 5.5 EMRL, het mogelijk kan zijn om het merkenrecht toch in te zetten tegen een dergelijk gebruik van het teken „anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”. In de Benelux is dit inderdaad gebeurd in art. 13.A.1.d BMW (zie hierover verder onder nrs. 192 e.v.) Deze bepalingen gelden echter slechts als tevens het bewijs wordt geleverd dat door zo'n merkgebruik „zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. In de hierboven beschreven situaties lijkt dat evenmin het geval te zijn.

En mocht men desondanks oordelen dat een bepaalde situatie toch onder één van die rechten van de merkhouders zou vallen, dan moet men bovendien nog rekening houden met de uitzonderingen van art. 6.1 EMRL en art. 13.A.1.7 BMW die o.m. toestaan om, volgens de eerlijke gebruiken, in het econo-

(649) *BenGH 16 juni 1995*, Linguamatics/Stichting Polyglot, r.o. 13, *R.W.* 1995-96, 253; *Ing. Cons.* 1995, 243; *Benelux Jur.* 1995, 2; *B.I.E.* 1997, 290.

(650) Pres. Rb. Haarlem 10 december 1999, *B.I.E.* 2001, 357.

(651) Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 december 1997, *B.I.E.* 1998, 385, noot *QUAEDVLIEG*.

misch verkeer gebruik te maken van „aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging ...of andere kenmerken daarvan...voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel”(652).

4. Analyse van de mogelijke vormen van inbreuk

(a) Tekenen gelijk aan het merk, voor dezelfde waren of diensten (Art. 13.A.1.a BMW)

i. Algemeen

147. De eerste vorm van misbruik van iemands merk door een ander (art. 13.A.1.a samen met art. 39, in uitvoering van art. 5.1.a EMRL; verg. art. 9.1.a EMVO) treft men aan bij ieder ongevoegd gebruik dat van een teken wordt gemaakt dat *gelijk is aan het merk* én gebruikt wordt voor *dezelfde waren of diensten* als die waarvoor het merk ingeschreven is. Enkel het bewijs van identiteit tussen merk en teken en identiteit tussen de waren of diensten moet worden geleverd. Er is geen verdere discussie over overeenstemming of verwarring nodig. Tenzij er een beperking of uitzondering op het merkrecht zou kunnen worden ingeroepen staat de namaking dan vast en kan een veroordeling zonder meer volgen.

148. In vele gevallen zullen de conflicten ontstaan tussen marktdeelnemers die zich op dezelfde trap van het handelsverkeer bevinden, b.v. namaking van het merk van een warenproducent door een niet geautoriseerde concurrerende producent. De discussie kan echter evenzeer ontstaan op verschillende trappen, b.v. tussen een producent-merkhouders en een wederverkoper of hersteller van merkartikelen die gebruik maakt van het oorspronkelijke merk om zijn eigen activiteiten aan te duiden.

Zo heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 februari 1999, BMW/Deenik(653), vastgesteld dat een garagehouder die gebruik maakt van het merk om zijn tweedehandsverkoop, onderhoud en reparatie als „specialist in BMW” te adverteren hiermee een activiteit verricht die onder art. 5.1.a EMRL valt, wat overeenstemt met art.13.A.1.a BMW. Het gaat dan inderdaad „om een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten” (r.o. 38). Dit betekent dat, tenzij die wederverkoper of hersteller een beperkings- of uitzonderingsbepaling kan invoeren, voor dergelijke activiteiten in beginsel de toestemming van de merkhouders is vereist.

(652) Hierover advocaat generaal Jacobs in de zaak Hölterhoff/Freiesleben, nrs. 47 e.v. Zie ook verder in dit overzicht, nrs. 227 e.v.

(653) H.v.J. 23 februari 1999, *J.T. dr. eur.* 1999, 140; *Ing. Cons.* 1999, 311; *T.B.H.* 1999, 398, noot; *I.E.R.* 1999, 111, noot DE RANITZ; *I.R.D.I.* 2000, 219, noot JANSSENS; *Jur. H.v.J.* 1999, I, 905.

ii. Toepassingen

149. Er was sprake van inbreuk in de volgende zaken:

- CAMPRI voor parka's: het is niet aannemelijk dat de merkhouder het gebruik van het merk heeft vrijgegeven of dat de fabrikant uit de afwijzing van de partij parka's heeft mogen afleiden dat het gebruik van het merk voor de parka's was vrijgegeven(654).
- Loco-middel voor TIMOPTOL: wanneer een apotheker, in plaats van de op het recept vermelde merkgeneesmiddelen, een loco-middel meegeeft, dan moet hij dit duidelijk melden aan de consument. Bij gebrek hieraan is er sprake van inbreuk(655).
- INELCO voor elektronische bewakingsapparatuur. Het feit dat die naam wettelijk geheel of gedeeltelijk de maatschappelijke benaming uitmaakt van een buitenlandse vennootschap in haar land, geeft deze vennootschap niet het recht er in België gebruik van te maken op de manier die haar past(656).
- Het merk GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN, gedeponeerd voor kleding, aanbrenge op concurrerende boxer-shorts(657).
- ROOD-GROENE CAPSULE voor Oscorel: wordt ook gebruikt door de producent van de generische variant van het geneesmiddel. De vermelding van merk of soortnaam op de capsule neemt geen belangrijke plaats in zodat dit geen invloed heeft op de visuele overeenstemming(658).
- COTTAGE voor meubelen en interieurgoederen ook gebruikt door Ikea voor bewegwijzering in haar winkels en op de labels die vastzitten aan meubelen voor verkoop. Cottage heeft een kleine beschermingsomvang, maar er is inbreuk aangezien de overeenstemming vrijwel volledig is(659).
- SPIT: een verkoper heeft, zonder hiervoor de toestemming te hebben van de merkhouder, boren van het merk Spit in voorraad(660).
- Kleur GEEL van Automark voor het graveren van kentekens in autoruiten: Glasgarage gebruikt voor dezelfde diensten dezelfde kleur geel(661).
- WYBOROWA, wat in het Pools „eerste keuze” betekent, wordt door de tegenpartij niet gebruikt als kwaliteitsaanduiding voor de wodka, maar wel om het product te onderscheiden van andere waren(662).

(654) Pres. Rb. Haarlem 30 maart 1990, *B.I.E.* 1992, 117.

(655) Hof Leeuwarden 20 februari 1991, *I.E.R.* 1991, 37; *B.I.E.* 1992, 152.

(656) Brussel 15 september 1992, *T.B.H.* 1993, 22; *Ing. Cons.* 1992, 344.

(657) Pres. Rb. Haarlem 11 december 1992, *B.I.E.* 1994, 44.

(658) Hof 's-Gravenhage 7 juli 1994, *B.I.E.* 1995, 214.

(659) Pres. Rb. Arnhem 17 november 1994, *B.I.E.* 1997, 260; *I.E.R.* 1995, 9.

(660) Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 december 1994, *B.I.E.* 1997, 253.

(661) Pres. Rb. Breda 20 december 1994, *I.E.R.* 1995, 118.

(662) Brussel 22 februari 1995, *Ing. Cons.* 1995, 269.

- Zeshoekige vorm voor kaas van PASSENDALE: Coberco schakelt over van een andere vorm naar een zeshoek voor kaas en gebruikt deze ter onderscheiding van haar producten(663).
- CHIPPENDALES: het opvoeren van een parodiërende show met de naam „de Belgische Chippendales”(664).
- ZANTAC en AZANTAC: vermelding op een generisch geneesmiddel „ranit = Zantac” en „Azantac Tabl.”(665).
- HARD ROCK: de inbreukmaker stelde dat hij de naam „Hard Rock Café” gebruikt als handelsnaam en niet als dienstmerk. Het publiek zal die handelsnaam echter opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op de door de onderneming aangeboden diensten(666).
- HOLLAND-ON-LINE en HOLLAND ONLINE voor telecommunicatiediensten(667).
- OLIEPREFORM van Resilux en dezelfde preform van Johnson en Schmalach: de gebruikte vormgeving is identiek aan het gedeponeerde vormmerk van Resilux(668).
- MAGS: een verkoper vermeldt het merk MAGS op de kassabon bij de verkoop van schoenen van een ander merk. Dit kan niet beschouwd worden als een vergissing, o.a. omdat gebleken is dat de betreffende naam was ingevoerd in de software van de kassa(669).
- TATJANA: het niet toegestane gebruik op bierviltjes door World Online van een foto, de handtekening en de naam van Tatjana Simic, allen gedeponeerd als merk voor o.m. papier, karton en drukwerken(670).
- INTERMEDIAR: wanneer de gebruiker van de zoekmachine Vindex „Intermediair”, een merk van VNU, intikt, dan krijgt hij een advertentie te zien voor concurrent The Monster Board. Het verweer dat het de gebruiker is die de term intikt gaat niet op aangezien het systeem tevoren opgezet is om dat effect te bekomen(671).
- DE ECHTE BAKKER: gebruik van het teken „Echte Bakker” stemt overeen met het collectief merk De Echte Bakker(672).
- KAMELEON: de vermelding van het merk in een prijsopgave die via fax verstuurd wordt(673).

(663) Kh. Ieper 24 juni 1996, *Ing. Cons.* 1999, 442; *I.R.D.I.* 1997, 304.

(664) Antwerpen 10 november 1996, *I.R.D.I.* 1998, 372.

(665) Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 december 1996, *B.I.E.* 1997, 449, noot.

(666) Rb. Antwerpen 14 januari 1997, *B.I.E.* 1999, 258; *Ing. Cons.* 1997, 37.

(667) Rb. 's-Gravenhage 16 april 1997, *I.E.R.* 1997, 153.

(668) Kh. Brussel 8 juni 1998, *Ing. Cons.* 1998, 330.

(669) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 september 1998, *B.I.E.* 2000, 189.

(670) Pres. Rb. Dordrecht 1 juni 1999, *Mediaforum* 1999, 214; *B.I.E.* 1999, 455.

(671) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, *I.E.R.* 1999, 219, noot KABEL; *Mediaforum* 1999, 256, noot VISSER; *B.I.E.* 2000, 143.

(672) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1999, *B.I.E.* 2000, 26.

(673) Rb. 's-Gravenhage 13 oktober 1999, *B.I.E.* 2002, 299.

- PAS: het gebruik van het teken „Pas” in een handelsnaam, emailadres en Internet domeinnaam maakt inbreuk op het beeldmerk „Pas” van eiseres. De President meent dat het beeldmerk eveneens het woord „Pas” impliceert en dat hierdoor het beeldmerk tevens gezien kan worden als een woordmerk(674).
- WNB en WANNABEE, het gebruik van de merken door een verkoper zonder de toestemming van de merkhouder: diegene die zich beroept op het akkoord van de merkhouder om waren voorzien van zijn merk in het handelsverkeer te brengen, dient daarvan het bewijs te brengen, wat hier niet voldoende gebeurde(675).
- TOTAL: het gebruik van de merken van Totalfina door Transaco aan de ingang van haar servicestations en op haar depot(676).
- Het gebruik van het woord-/beeldmerk MUELLER, nadat de distributieovereenkomst ten einde is gekomen en dit zonder de toestemming van de merkhouder(677).
- VINDEN ZONDER ZOEKEN is gedeponeerd als woordmerk door Passepartout Internet Productions. KPN gebruikt in een reclamecampagne voor het net „vinden zonder zoeken” als thema(678).
- Afbeeldingen van de Joker op speelkaarten zijn slaafse kopieën van het beeldmerk van Carta Mundi(679).

150. Inbreuk werd niet aangenomen in:

- CSN, merk van Computer Software Nederland, werd ook gebruikt als handelsnaam door CCN Systems Nederland. Er werd niet aangetoond dat het teken door CCN Systems Nederland gebruikt werd voor waren en/of diensten(680).
- TELSTAR / DISKY: de vermelding „licensed from Telstar” kan niet worden opgevat als een teken dienend tot onderscheiding van de waar en evenmin als een aanduiding die betrekkelijk is tot of bevorderend voor de afzet van eigen producten(681).
- COLOR: het gebruik van het woord Color in „Persil Color” is geen inbreuk op het merk Color gezien de kleuren en de grafische voorstellingen en de bekendheid van het merk Persil, waarvan Color een specificatie is(682).

(674) Pres. Rb. 's-Gravenhage 18 februari 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 104.

(675) Voorz. Kh. Hasselt 17 maart 2000, *I.R.D.I.* 2000, 143.

(676) Voorz. Kh. Hasselt 24 maart 2000, *I.R.D.I.* 2000, 147.

(677) Pres. Rb. Rotterdam 4 april 2000, *B.I.E.* 2002, 8.

(678) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 juli 2001, *I.E.R.* 2001, 285.

(679) Antwerpen 29 januari 2001, *I.R.D.I.* 2001, 327.

(680) Pres. Rb. Amsterdam 25 oktober 1990, *Computerr.* 1991, 89.

(681) Hof Amsterdam 19 december 1991, *B.I.E.* 1993, 180.

(682) Brussel 16 juni 1992, *B.I.E.* 1994, 402.

- De vermelding van OLYMPIC op de uurwerken van Seiko is geen inbreuk, gezien het tijdelijke karakter van de verkoopactie, de gelimiteerde oplage en het feit dat „olympic” niet gebruikt werd om zich te onderscheiden van andere horloges maar slechts om aan te duiden dat zij sponsor is van de Olympische Spelen(683).
- Disney’s MULAN en FA MULAN: het teken „Disney’s Mulan” en „Fa Mulan” zijn niet (vrijwel) identiek(684).
- PROZAC-capsule en antidepressiva van Centrafarm: de Prozac-capsules zijn mintgroen- en crèmekleurig, terwijl de capsules van Centrafarm twee tinten groen gebruiken(685).

(b) Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten (Art. 13.A.1.b BMW)

i. Overeenstemming in het algemeen

151. De tweede vorm van namaking (art. 13.A.1.b samen met art. 39, in uitvoering van art. 5.1.b EMRL; verg. art. 9.1.b EMVO) treft men aan bij ieder onbevoegd gebruik dat van een teken wordt gemaakt dat *gelijk is aan of overeenstemt met het merk* én gebruikt wordt voor *dezelfde of soortgelijke waren of diensten* als die waarvoor het merk ingeschreven is.

152. Namaking veronderstelt in de eerste plaats een nabootsing door het voeren van een identiek of overeenstemmend teken. Gaat het om identiek dezelfde tekens dan is in ieder geval inbreuk mogelijk. Zijn de tekens niet geheel gelijk dan is alleen inbreuk mogelijk als zij „overeenstemmen”. Wanneer is dit het geval?

Er zal zeker van overeenstemming sprake zijn wanneer tussen de twee tekens *verwarring* dreigt te ontstaan bij het publiek.

In het vorige overzicht(686) werd beschreven hoe het arrest van 20 mei 1983 van het Benelux-Gerechtshof in de zaak UNION-SOLEURE(687) evenwel had geoordeeld, dat volgens de oude formulering van art. 13 BMW, ook reeds als overeenstemmend moest worden beschouwd een teken dat meer objectieve „*associaties*” wekte met het merk. Merk en teken moesten daarbij in hun geheel onderzocht worden(688).

(683) Pres. Rb. Rotterdam 7 augustus 1992, *B.I.E.* 1994, 322, noot STEINHAUSER.

(684) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 februari 2000, *I.E.R.* 2000, 164; *B.I.E.* 2001, 198.

(685) Hof 's-Gravenhage 30 november 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 164; *I.E.R.* 2001, 88, noot.

(686) VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak. 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nr. 179.

(687) BenGH 20 mei 1983 (Jullien/Verschuere), *R.W.* 1983/84, 153; *B.I.E.* 1984, 137.

(688) Verg. *Cass.* 21 januari 1988, *R.W.* 1988-89, 120; *Cass.* 29 september 1988, *R.W.* 1988-89, 849 en *Cass.* 2 december 1993, *Ing. Cons.* 1994, 25; *R.W.* 1994-95, 99; *Arr. Cass.* 1993, 1018; *Pas.* 1993, I, 1021.

153. De bestaande rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof heeft er toe geleid dat de Benelux wetgever in 1996, bij de omzetting van de Europese teksten, ten onrechte de nadruk is blijven leggen op het associatiecriterium alleen. Zowel art. 3.2.b BMW (nieuw) als art. 13.A.1.b BMW (nieuw) hebben het inderdaad alleen over „de mogelijkheid dat bij het publiek een associatie wordt gewekt” zonder het verwarringscriterium zelfs maar te vernoemen. In het licht van art. 4.1.b en art. 5.1.b. EMRL (verg. art. 9.1.b EMVO) kon dit eigenlijk niet meer, want deze teksten achtten de overeenstemming reeds aanwezig als „bij het publiek *verwarring* kan ontstaan, inhoudende het gevaar van *associatie* met het merk”.

Het mocht dan ook weinig verwondering wekken dat het Europese Hof van Justitie deze Benelux-transpositie impliciet veroordeeld heeft in het arrest *Sabel/Puma* van 11 november 1997, n.a.v. een prejudiciële vraag van het Duitse Bundesgerichtshof over de interpretatie van art. 4.1.b. EMRL. In deze zaak ging het om twee merken voor lederwaren met daarop telkens een springende roofkat, waarvan de afbeeldingen alleen conceptueel, qua thema, met mekaar overeenstemden, maar niet zodanig op mekaar leken dat het publiek erdoor in verwarring kon worden gebracht. Het Hof overweegt inderdaad (r.o.18) dat uit de richtlijn volgt dat „het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient ter precisering van de draagwijdte ervan”(689). Het Hof concludeert dan ook dat „reeds op grond van haar formulering deze bepaling derhalve niet toepasbaar is, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan”(r.o.18). Het verklaart tenslotte voor recht dat: „Het criterium „gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk”, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn ... aldus moet worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren”.

Deze oplossing geldt ook voor bekende merken. Verwarringsgevaar moet ook dan positief worden bewezen en kan niet worden vermoed op grond van een gevaar voor associatie met het bekende merk(690).

154. Het Benelux-Gerechtshof heeft zich bij die Europese interpretatie neergelegd en schuift, althans voor de periode na het verstrijken van de omzettingstermijn van de Richtlijn — dus na 31.12.92 — zijn vroeger arrest

(689) *H.v.J.* 11 november 1997, *Sabel/Puma*, *I.E.R.* 1997, 220, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 1997, 277; *B.I.E.* 1998, 64; *J.T.* 1998, 225, noot VAN BUNNEN; *T.B.H.* 1998, 310; *Jur. H.v.J.* 1997, 1, 6191; *Ing. Cons.* 1998, 15, noot VAN INNIS; *I.R.D.I.* 2000, 204. In dezelfde zin *H.v.J.* 22 juni 1999, *Lloyd/Klijnsen*, r.o. 17, *N.J.B.* 1999, 1326; *Ing. Cons.* 1999, 350; *I.E.R.* 1999, 241; *I.R.D.I.* 2000, 243, noot MAEYAERT en *H.v.J.* 22 juni 2000, *Marca/Adidas*, r.o. 34, *I.R.D.I.* 2000, 262; *S.E.W.* 2001, 118, noot VROOM-CRAMER; *I.E.R.* 2000, 239, noot DE RANITZ; *Bull. B.M.M.* 2000, 159; *B.I.E.* 2001, 40, noot SPOOR; *Ing. Cons.* 2000, 239.

(690) *H.v.J.* 22 juni 2000, *Marca/Adidas*.

UNION „niet langer als richtinggevend” naar voren(691). Het gaat er van uit dat de BMW ondanks zijn tekst richtlijnconform kan worden gelezen in de betekenis daaraan gegeven door het Hof van Justitie(692).

155. Een verdere verfijning van het verwarringscriterium geeft het Hof van Justitie in een arrest van 29 september 1998 in de zaak Canon/MGM(693). Uit r.o. 26 leren wij dat er van een verwarringsgevaar in de zin van de richtlijn sprake is, wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit laatste doet zich voor „wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn”(694).

Het feit dat het publiek weet dat de betrokken waren of diensten verschillende plaatsen van herkomst hebben (b.v. op verschillende plaatsen worden gefabriceerd) is op zich echter niet voldoende om een merkinbreuk uit te sluiten. Dat publiek kan dan immers nog steeds van oordeel zijn dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arrest Canon r.o. 30 met verklaring voor recht).

156. Sinds het JUICY FRUIT arrest van het Benelux-Hof van 5 oktober 1982 in de zaak Wrigley/Benzon(695) weten wij dat gelijkenissen in een later teken sneller tot een veroordeling wegens namaking kunnen leiden bij sterke of groeiende merken dan bij zwakke of verzwakkende merken.

Het Europese Hof van Justitie heeft in het arrest Sabel/Puma van 11 november 1997 in r.o. 24 eveneens gesteld dat „het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is”(696) en dat „merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, een ruimere bescherming (genieten) dan merken met een geringe onderscheidingskracht”(697), mits het gevaar voor verwarring positief wordt bewezen(698).

(691) BenGH 2 oktober 2000, Haacht/Grandes Sources Belges, *I.E.R.* 2000, 316; *I.R.D.I.* 2001, 156; *Benelux Jur.* 2000, 50; *Ing. Cons.* 2000, 361; *B.I.E.* 2001, 169, zaak VAL / VALVER(T) en, daarop aansluitend, *Cass.* 9 februari 2001, *I.R.D.I.* 2001, 160.

(692) BenGH 7 juni 2002, Marca/Adidas. In dezelfde zin *Cass.* 5 april 2001, „Vers l’avenir/L’avenir vert”, *A&M* 2001, 400.

(693) *H.v.J.* 29 september 1998, *S.E.W.* 1998, 481, noot SPEYART; *I.E.R.* 1998, 265, noot GIELEN; *T.B.H.* 1999, 110, noot PUTTEMANS; *I.R.D.I.* 1998, 362, noot MONTANGIE; *Ing. Cons.* 1998, 304; *Jur. H.v.J.* 1998, I, 5507; *I.R.D.I.* 2000, 214.

(694) Arrest Canon, r.o. 29; id. *H.v.J.* 22 juni 1999, Lloyd/Klijnsen, r.o. 17.

(695) BenGH 5 oktober 1982, *R.W.* 1982/83, 1299, besproken in het vorige overzicht VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, „Overzicht van rechtspraak. 1975-1990. Industriële eigendom, auteursrecht”, *T.P.R.* 1990, nr. 133 e.v.

(696) Id. *H.v.J.* 22 juni 1999, Lloyd/Klijnsen, r.o. 20 en *H.v.J.* 22 juni 2000, Marca/Adidas, r.o. 39.

(697) *H.v.J.* 29 september 1998, Canon, r.o. 18; *H.v.J.* 22 juni 1999, Lloyd/Klijnsen, r.o. 20.

(698) *H.v.J.* 22 juni 2000, Marca/Adidas, r.o. 39.

157. Op welk tijdstip dient men zich nu te plaatsen om het onderscheidend vermogen en dus de beschermingsomvang en dus de overeenstemming der tekens te bepalen? Een duidelijk antwoord op deze vraag werd gegeven in het JUICY FRUIT arrest: niet het tijdstip van het merkdepot, doch wel *het tijdstip van de merkinbreuk* moet in aanmerking worden genomen.

Wat echter als er een langer tijdsverloop is tussen het instellen van de vordering wegens merkinbreuk en de uitspraak van de rechter? De omstandigheden kunnen immers blijven evolueren. Mag de rechter b.v. rekening houden met een verzwakking van het merk ingetreden na het instellen van de vordering? Deze vraag was aan de orde in het arrest QUICK(699). Het Hof preciseert hier dat de rechter zich in beginsel moet richten naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek op het ogenblik waarop de aangeklaagde merkinbreuk *een aanvang nam*. De toestand op het moment van de uitspraak mag volgens hetzelfde arrest alleen dan in aanmerking worden genomen als de rechter zou kunnen vaststellen dat het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen op dat ogenblik zou hebben verloren „door toedoen of nalaten van de merkhouders”. Alleen in dat geval zou de rechter er niet toe gehouden zijn een gebruiksverbod uit te spreken. Het Hof komt tot dit resultaat op grond van „de belangenafweging zoals die tot uitdrukking komt in de bepalingen van de BMW, waaronder het bepaalde in artikel 5 aanhef en onder 4^o (*huidig artikel 5.2.b*)” (700).

158. In de recente en reeds hoger geciteerde arresten van het Hof van Justitie worden een aantal verdere regels geformuleerd — waarmee we in de Benelux weliswaar reeds vertrouwd waren — die bij de nadere beoordeling van de overeenstemming tussen merk en teken kunnen worden gehanteerd.

„Om de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van *visuele, auditieve en begripsmatige* gelijkenis ervan bepalen alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht” (701).

„Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een *begripsmatige* gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit” (702).

(699) BenGH 13 december 1994, Motorest/Hody, *R.W.* 1994-95, 979; *J.T.* 1995, 294, noot BRAUN; *Ing. Cons.* 1995, 28; *I.E.R.* 1995, 35; *Benelux Jur.* 1994, 56; *B.I.E.* 1995, 170, noot S.P.

(700) r.o. 17; zie ook Cass. 30 oktober 1995, *R.W.* 1996-97, 63; *Bull.* 1995, 961; *Arr. Cass.* 1995, 931; *Pas.* 1995, I, 961; Hoge Raad 16 april 1999, *I.E.R.* 1999, 161, noot GROSHEIDE.

(701) H.v.J. 22 juni 1999, Lloyd/Klijnsen, r.o. 27.

(702) H.v.J. 11 november 1997, Sabel/Puma, r.o. 24.

„De enkele *auditieve* gelijkenis tussen de merken (kan) verwarring doen ontstaan”(703).

„Voorts dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de *totaalindruk* die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en *dominerende* bestanddelen... De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan... Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de *gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument* van de betrokken soort producten... Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan *variëren naar gelang van de soorten waren of diensten* waarom het gaat”(704).

159. Uit dit alles kan alvast worden afgeleid dat de beoordeling van de overeenstemming telkens in concreto moet gebeuren, waarbij de rechter rekening zal houden met alle bijzondere omstandigheden van ieder geval.

Op dit hoofdbeginsel uit art. 13 onder A bestaat nochtans een uitzondering krachtens art. 13 onder C, eerste zin. Volgens deze tekst strekt het uitsluitende recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van de Benelux zich van rechtswege uit over zijn vertaling in één der andere Beneluxtalen. Zo strekt ILES DE PAIX zich van rechtswege uit tot VREDESEILANDEN. Het Hof leidt echter uit de omstandigheden van het geding af dat de merkhouders afstand gedaan heeft van zijn recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken(705).

Met art. 13 onder C, tweede zin keren wij echter terug naar de regel van de beoordeling in concreto. Het betreft hier de kwestie van de beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in talen die vreemd zijn aan het Beneluxgebied. Deze beoordeling „geschiedt door de rechter”. Zo oordeelde het Hof te Brussel in een arrest van 7 februari 1996(706) dat er tussen „*Always*” en „*Toujours*” of „*Siempre*” geen zodanige begripsmatige gelijkenis bestaat dat er bij het in aanmerking komend publiek associatiegevaar zou ontstaan.

(703) [H.v.J. 22 juni 1999](#), Lloyd/Klijnsen, r.o. 28 en verklaring voor recht.

(704) [H.v.J. 22 juni 1999](#), Lloyd/Klijnsen, r.o. 25-26. In die zin ook [BenGH 2 oktober 2000](#), Haacht/Grandes Sources Belges, *I.E.R.* 2000, 316; *I.R.D.I.* 2001, 156; *Benelux Jur.* 2000, 50; *Ing. Cons.* 2000, 361; *B.I.E.* 2001, 169, zaak VAL/VALVER(T).

(705) [Brussel 20 september 1995](#), *Ing. Cons.* 1996, 60; *I.R.D.I.* 1996, 169.

(706) *I.R.D.I.* 1996, 176, noot RAUS.

ii. Overeenstemming: toepassingen

160. Inzake woordmerken werd overeenstemming aangenomen in de volgende zaken. Het inbreukmakend teken wordt telkens als tweede vermeld.

- SONY en SONIK(707).
- RIAN RUCCI en LISA TUCCI voor schoenen(708).
- EUROGUM en ECOGUM(709).
- PANOXYL en PANNOGEL voor geneesmiddelen tegen acne, verkrijgbaar zonder doktersattest: overeenstemming mogelijk gezien het moeilijk fonetisch onderscheid, de treffende grafische gelijkheid en de verregaande soortgelijkheid. De producten worden aangekocht door een publiek van middelbare aandacht en zonder bijzondere kennis(710).
- DEGOL en DEXOL: transmissieolie en motorolie zijn soortgelijk. Auditief is er een niet onbelangrijk verschil maar visueel zijn de tekens zo gelijkend op elkaar dat, zelfs bij een gespecialiseerd publiek, verwarring mogelijk is(711).
- SWING en SWING ALONG: de toevoeging van „Along” doet geen afbreuk aan het onderscheidend kenmerk „Swing”(712).
- MY FIRST SONY, WALKMAN tegenover MY FIRST en WALKER(713).
- PROFIX en PROFEX AUTOMATISERING(714).
- ALPHABET’S en ABC voor diepgevroren aardappelproducten: begripsmatige associatie(715).
- MONDILEDER en MONDIALLEDER: de aanduiding Mondialleder wordt gebruikt op de plaats waar in het verleden krachtens een franchiseovereenkomst gehandeld werd in Mondileder-producten. Onder die omstandigheden is de verwantschap tussen merk en teken voldoende groot om het teken inbreukmakend te achten(716).
- CIRCUSTHEATER voor een theateractiviteit in Scheveningen kan opkomen tegen de benaming „Circustheater Zandvoort” voor de diensten van een pretpark(717).
- ESPRIT en ESPRIT D’EQUIPE(718).

(707) Kh. Antwerpen 23 februari 1990, *Ing. Cons.* 1990, 103; *B.I.E.* 1991, 159.

(708) Hof ’s-Hertogenbosch 7 maart 1990, *I.E.R.* 1990, 89; *B.I.E.* 1991, 36, noot V.N.H.

(709) Kort Ged. Kh. Verviers 12 maart 1990, *Ing. Cons.* 1990, 208.

(710) Brussel 2 mei 1990, *Ing. Cons.* 1990, 214; *B.I.E.* 1993, 178.

(711) Hof ’s-Gravenhage 17 mei 1990, *B.I.E.* 1991, 237.

(712) Rb. Dordrecht 27 juni 1990, *B.I.E.* 1991, 285.

(713) Pres. Rb. Haarlem 3 augustus 1990, *I.E.R.* 1990, 114; *B.I.E.* 1991, 329.

(714) Pres. Rb. ’s-Hertogenbosch 12 november 1990, *B.I.E.* 1992, 121.

(715) Kh. Brussel 19 oktober 1990, *Ing. Cons.* 1991, 31.

(716) Pres. Rb. Haarlem 27 november 1990, *B.I.E.* 1992, 90.

(717) Pres. Rb. Haarlem 18 december 1990, *B.I.E.* 1992, 15.

(718) Kh. Brussel 4 januari 1991, *B.I.E.* 1992, 90; *Ing. Cons.* 1991, 94.

- BÂTON DU BERGER en BÂTON DES FAGNES: door het gebruik van het woord „bâton” is er associatiegevaar. Hoewel volgens een onderzoek weinig mensen die met een van deze merken worden geconfronteerd, spontane associaties krijgen met het andere merk, sluit dit het associatiegevaar niet uit(719).
- INTER-AT en INTER ES voor dienstmerken: weinig visueel en auditief verschil. De twee merken worden gebruikt voor ongeveer dezelfde bedrijfsactiviteiten op nagenoeg dezelfde markt(720).
- BIOGERM en BIO GERMA voor dieetproducten: de tekens zijn overeenstemmend en worden gebruikt voor producten uit dezelfde klasse. De verkoop gebeurt op dezelfde plaatsen, wat verwarring met zich mee kan brengen(721).
- SWATCH en SWITCH(722).
- MILLET-M en IMAGINATION-M: het M-logo van Imagination, met opvallende I, lijkt heel sterk op de letter M van de Millet-vesten(723).
- BACH en NACH DR. BACH voor plantenextracten: het voorvoegsel Dr. neemt de visuele en auditieve overeenstemming niet weg(724).
- CLIEN tegenover GREEN CLEAN en URTEKRAM GREEN CLEAN: grote auditieve gelijkheid waardoor associatie mogelijk wordt. De consument kan denken dat „Green Clean” een milieuvriendelijke variant is van „Clien”(725). In 1995 oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Brussel echter dat „Clean” zo vaak voor schoonmaakproducten gebruikt wordt dat er geen reden is om te geloven dat het publiek bij confrontatie met „Cleanworks” aan „Clien” zal denken(726).
- ATHENA en ATHENE(727).
- MICROCLIMA en MICRONET voor schermnetten, bedoeld om een microklimaat te creëren: er is overeenstemming, waardoor associatiegevaar ontstaat. Dit wordt nog versterkt door de vroegere relatie tussen de partijen en de eerdere verkoop van het merkproduct door de namaaker(728).

(719) Kh. Brussel 7 januari 1991, *B.I.E.* 1994, 223; *Ing. Cons.* 1991, 361.

(720) Pres. Rb. Haarlem 25 januari 1991, *B.I.E.* 1991, 358.

(721) Kort Ged. Rb. Bergen 15 februari 1991, *Ing. Cons.* 1991, 447.

(722) Rb. 's-Gravenhage 27 februari 1991, *I.E.R.* 1991, 68; op dit punt bevestigd door Hof 's-Gravenhage 9 december 1993, *B.I.E.* 1996, 19.

(723) Gent 21 maart 1991, *Ing. Cons.* 1991, 366.

(724) Kort Ged. Kh. Brussel 17 april 1991, *Ing. Cons.* 1991, 290.

(725) Rb. 's-Gravenhage 29 mei 1991, *I.E.R.* 1991, 109; *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 2, 24; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 19 augustus 1993, *Bull. B.M.M.* 1993, afl. 3, 26; *I.E.R.* 1994, 55; *B.I.E.* 1994, 261.

(726) Kh. Brussel 10 mei 1995, *Ing. Cons.* 1995, 292.

(727) Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 juni 1991, *I.E.R.* 1991, 112; *B.I.E.* 1996, 95.

(728) Pres. Rb. Breda 14 augustus 1991, *B.I.E.* 1992, 150; *I.E.R.* 1991, 134.

- BUNNIES en BULLIES(729).
- MIXA / MIX'AGE en MIX'AGE JUNIOR(730).
- SPORTS & SPIRITS en THE SPIRIT OF SPORT: er is een duidelijke auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis, die niet ongedaan gemaakt wordt door de toevoeging van een afbeelding(731).
- PINOCCIO en PINOKKIO(732).
- LADY DE PARIS en LADY OF PARIS voor lingerie(733).
- TIKKELS en TIKKIS(734).
- GOLDEN AMERICAN en AMERICAN COAST: de totaalindruk van beide pakjes is zo gelijkend dat associatiegevaar mogelijk is(735). In GOLDEN AMERICAN / GOLDEN USA werd associatiegevaar, wegens het zwakke onderscheidend vermogen van het merk, niet aangenomen(736).
- FERRARI tegenover FERRARI CUVÉE en FERRARI ROSÉE voor luxeartikelen(737).
- RENAULT / REYNOCAR en REYNOTRADE, wat betreft de uitspraak in het Frans. In deze zaak beperkt de Nederlandse rechter het gebruiksverbod tot België en Luxemburg met uitzondering van Nederland(738).
- SINO SHOES en DINO SHOES voor schoenen(739).
- TIM WEAR en IN WEAR: het woord „wear” kan niet gemonopoliseerd worden aangezien het verwijst naar kledingstukken. De merken moeten echter in hun geheel bekeken worden waarbij blijkt dat er auditieve overeenstemming is door de gelijkenis van structuur van de merken(740).
- EL CHARRO en CHAPARRO: er is auditieve en visuele gelijkenis, o.a. door het gebruikte lettertype(741).
- RICE KRISPIES en POPS / RICE KROUSTIS en POP KROUSTIS: de merken van Kellogg hebben een zeer groot onderscheidend vermogen door langdurig

(729) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 20 augustus 1991, *B.I.E.* 1992, 192.

(730) *Kh. Brussel 4 november 1991, T.B.H.* 1993, 688.

(731) *Rb. Dendermonde 12 november 1991, Ing. Cons.* 1992, 50.

(732) Pres. Rb. Groningen 2 december 1991, *B.I.E.* 1993, 287, zaak Pinoccio/Pinokkio I; Hof Leeuwarden 10 februari 1993, *B.I.E.* 1993, 275, zaak Pinoccio/Pinokkio II.

(733) *Antwerpen 10 december 1991, B.I.E.* 1994, 97; *Ing. Cons.* 1992, 46.

(734) *Rb. Amsterdam 11 december 1991, B.I.E.* 1992, 325; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 20.

(735) Pres. Rb. Almelo 17 december 1991, *I.E.R.* 1992, 77; bevestigd door Hof Arnhem 29 juni 1993, *I.E.R.* 1993, 151.

(736) Hof 's-Hertogenbosch 5 juli 1996, *B.I.E.* 1999, 103.

(737) *Kh. Brussel 27 januari 1992, Ing. Cons.* 1992, 261; *B.I.E.* 1995, 344.

(738) Hof Arnhem 28 april 1992, *I.E.R.* 1992, 177; Hof Arnhem 22 december 1992, *I.E.R.* 1993, 55; *B.I.E.* 1993, 243; *NIPR* 1994, 312; Hof Arnhem 2 mei 1995, *I.E.R.* 1995, 190; *B.I.E.* 1996, 241, noot J.H.S.

(739) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 14 mei 1992, *B.I.E.* 1995, 27.

(740) *Brussel 19 mei 1992, Ing. Cons.* 1992, 328; *B.I.E.* 1994, 362.

(741) *Kh. Namen 23 december 1992, J.T.* 1993, 319.

- gebruik. Er is visuele en auditieve overeenstemming tussen merken en tekens(742).
- OMA'S CAKE en MAMA'S CAKE(743).
 - ELLE en LANCETTI-ELLE(744).
 - LIPTON en LONDON voor thee(745).
 - OZONEX en EXOZON voor apparaten die Ozon verwijderen(746).
 - BONUSAN en BIOTISAN voor homeopathische geneesmiddelen en fytotherapeutische preparaten: de merken en handelsnamen stemmen op verwarringscapende wijze met elkaar overeen. Toch wordt de verbodsvordering niet toegewezen omdat Kojacks kon aantonen dat ze van Bonusan de toestemming gekregen had om het merk en de handelsnaam te gebruiken(747).
 - GALLO en DON GALLO: de toevoeging van de woorden „Don” of „Ernest et Julio” zorgen er niet voor dat er geen risico is op associatie. De auditieve gelijkenis wordt hierdoor niet weggenomen. Een verbod wordt echter niet toegekend omdat waarschijnlijk is dat de rechter ten gronde het verval van het merk zal uitspreken(748).
 - MAXIS en MAXA(749).
 - QUICK en QUIQ(FRIT) voor snelbedieningsrestaurants(750).
 - PASCOFIX en LASCOFIX voor kleefstoffen(751).
 - HEARTBREAKERS en BREAKER'S(752).
 - DECAFÉ en DECAF: „Decaf” lijkt in spelling en klank op het, door de reclame-inspanningen van de merkhouder, sterke merk „Decafé”(753).
 - ANP en NPA voor persbureaus(754).
 - CONCORDE voor dure sportfietsen en CONDOR voor de alledaagse fiets: beide merken richten zich tot een ander publiek maar de kans bestaat dat de klant die een goedkope fiets wil kopen „Concorde” kent wegens de gevoerde reclame. Er is auditieve en visuele overeenstemming, wat voor

(742) [Brussel 8 februari 1993](#), *Ing. Cons.* 1993, 91.

(743) Pres. Rb. Utrecht 29 april 1993, *B.I.E.* 1994, 119.

(744) Pres. Rb. Amsterdam 29 april 1993, *B.I.E.* 1998, 124.

(745) [Voorz. Kh. Brussel 4 mei 1993](#), *I.E.R.* 1993, 143.

(746) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 juni 1993, *B.I.E.* 1995, 356.

(747) Hof 's-Gravenhage 6 mei 1993, *B.I.E.* 1994 (weergave), 227.

(748) [Voorz. Kh. Brussel 11 augustus 1993](#), *Ing. Cons.* 1994, 101, bevestigd door [Brussel 14 januari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 96, noot VAN BUNNEN.

(749) Hof Amsterdam 30 september 1993, *I.E.R.* 1993, 189; *B.I.E.* 1994, 330.

(750) [Kh. Antwerpen 14 oktober 1993](#), *Ing. Cons.* 1994, 52.

(751) Pres. Zutphen 2 november 1993, *B.I.E.* 1995, 346.

(752) Hof 's-Gravenhage 4 november 1993, *B.I.E.* 1995, 373.

(753) Rb. Dordrecht 2 februari 1994, *B.I.E.* 1995, 22.

(754) Pres. Rb. 's-Gravenhage 21 februari 1994, *B.I.E.* 1994, 324.

- associatiegevaar kan zorgen. Dit wordt niet weggenomen door het verschil in betekenis(755).
- PIZZA EXPRESS en JOHNNY'S PIZZA EXPRESS(756).
 - MEGAZONE en THE ZONE voor spellen met een laserpistool(757).
 - G 115 en G 150. De combinatie van G 150 met de woorden „biocure ginseng” neemt deze overeenstemming niet weg(758).
 - ENFALAC en ENSULAC(759).
 - FRISOLAC en PRIMOLAC(760).
 - RENTHOUSE INTERNATIONAL en RENTHOUSE NETHERLANDS(761).
 - ZENDIUM en SENSIM. In het merk „Sensim Methode Adams” overheerst het bestanddeel „Sensim” en te verwachten valt dat het publiek het merk tot „Sensim” zal afkorten. Hierdoor is er gevaar voor associatie, gezien de grote mate van gelijkenis tussen de beide klankbeelden(762).
 - KIJKSHOP en SAVALI AUTOKIJKSHOP(763).
 - NOW THIS IS ... MUSIC en NOW THIS IS ... CLASSIC voor CD's(764).
 - ATROVENT / ATROVIT en ATRUVIT: overeenstemming wegens de nadrukkelijke weergave van de tekens op de verpakkingen(765).
 - CONTACT en COMPACT voor etiketteertangen. Het teken „Compact” kan, gezien de stilerings ervan, niet gezien worden als een generieke aanduiding voor een compact apparaat(766).
 - MAASLANDER, ZANLANDER, LEKKERLANDER, ISSELLANDER, RESTLANDER, RIJNLANDER tegen EEMLANDER: er bestaat visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Het feit dat de merkhouder over een serie merken beschikt, waardoor het lijkt dat Eemlander daarbij hoort, wordt mee in overweging genomen(767).
 - McDUNCAN en DUNCAN voor kleding(768).
 - LINERA en LINER(769).

(755) Hof 's-Gravenhage 3 maart 1994, *I.E.R.* 1994, 124; *B.I.E.* 1996, 140.

(756) Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 maart 1994, *B.I.E.* 1996, 136.

(757) Hof Amsterdam 7 april 1994, *B.I.E.* 1995, 382.

(758) [Brussel 3 mei 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 258.

(759) Rb. Amsterdam 11 mei 1994, *B.I.E.* 1996, 203.

(760) Hof Arnhem 24 mei 1994, *B.I.E.* 1996, 201.

(761) Pres. Rb. Amsterdam 2 juni 1994, *B.I.E.* 1995, 386.

(762) Rb. Breda 14 juni 1994, *B.I.E.* 1996, 239.

(763) Hof Amsterdam 30 juni 1994, *B.I.E.* 1997, 257; in tegenstelling tot Rb. Haarlem 24 maart 1992, *B.I.E.* 1997, 256.

(764) Hof Amsterdam 11 augustus 1994, *B.I.E.* 1995, 162, noot V.N.H.

(765) Rb. Leeuwarden 3 november 1994, *B.I.E.* 1995, 377.

(766) Pres. Rb. 's-Gravenhage 8 november 1994, *B.I.E.* 1996, 91.

(767) Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 december 1994, *I.E.R.* 1995, 12.

(768) Hof Amsterdam 2 maart 1995, *B.I.E.* 1997, 385.

(769) [Antwerpen 4 april 1995](#), *I.E.R.* 1995, 144.

- 105 en 501(770).
- QUAKER CRUESLI en JORDANS FRUSLI(771).
- CONCERN / Concern Organisatie Advies(772).
- ATELIER en ATELIERS MAGAZINE voor tijdschriften(773).
- LACTACYD en LACTAL(774).
- T PALM en JEAN-LOUIS PALM(775).
- TENSION en EX-TENSION voor kleding(776).
- NOMAD / NOMADS en S/NOW/MAD(777).
- CHRONOTHERM en COMFORTHERM voor thermostaten(778).
- ALBONA en MILBONA(779).
- FLEXIFIT tegenover HUGGIES FLEXI-FIT en HUGGIES FLEXI-FORME(780).
- POLARPLUS en POLAR voor deuren voor koel- en vriestransport(781).
- INTEL en iNTAL voor computers en computeronderdelen(782).
- STICHTING WONINGBORG en STICHTING NATIONALE WONINGWAARBORG voor garantiediensten voor kopers van woningen(783).
- CHICKEN TONIGHT en CHICKEN CLASSIC: in tegenstelling tot de President is het Hof van oordeel dat er inbreuk gemaakt wordt op het woordmerk(784).
- BIO-SELENIUM en BIO-SELEEN voor voedings supplementen(785).
- IZARRA voor dranken en AZAURA voor dranken en horecadiensten: voldoende auditieve en visuele gelijkenis, ook al is er geen begripsmatige gelijkenis, waardoor associatie mogelijk is. Er is echter geen risico op associatie met betrekking tot de horecadiensten(786).
- PREDICTOR en PREVISOR voor zwangerschapstesten(787).

(770) [Brussel 8 juni 1995](#), *J.T.* 1996, 10.

(771) Rb. 's-Gravenhage 5 juli 1995, *B.I.E.* 1998, 22.

(772) Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 juli 1995, *B.I.E.* 1997, 127.

(773) Hof Amsterdam 27 juli 1995, *B.I.E.* 1998, 93.

(774) Pres. Rb. 's-Gravenhage 24 augustus 1995, *B.I.E.* 1997, 189.

(775) [Rb. Verviers 19 september 1995](#), *Ing. Cons.* 1995, 358.

(776) Hof Arnhem 10 oktober 1995, *B.I.E.* 1998, 305.

(777) Pres. Rb. Utrecht 9 januari 1996, *I.E.R.* 1996, 73.

(778) Pres. Rb. Rotterdam 6 februari 1996, *B.I.E.* 1999, 311.

(779) [Brussel 7 februari 1996](#), *T.B.H.* 1997, 431.

(780) Pres. Rb. Rotterdam 28 maart 1996, *I.E.R.* 1996, 162.

(781) Pres. Rb. 's-Gravenhage 29 maart 1996, *B.I.E.* 1997, 220.

(782) Hof 's-Hertogenbosch 15 april 1996, *B.I.E.* 1997, 339.

(783) Pres. Rb. Utrecht 17 mei 1996, *B.I.E.* 1999, 9.

(784) Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 147; *B.I.E.* 1997, 336; Hof 's-Gravenhage 6 maart 1997, *B.I.E.* 1997, 335.

(785) [Voorz. Kh. Brussel 20 augustus 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 308.

(786) [Gent 8 november 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 417.

(787) [Voorz. Kh. Charleroi 27 december 1996](#), *I.R.D.I.* 1997, 114.

- OMNIDATA en OMNIVOICE voor direct marketing. Ook het feit dat de merken van Omnidata (OmniDirect, OmniTools, OmniSupport en Omni-Nieuws) als een serie worden gepresenteerd speelt mee(788).
- BONBONBLOC en BONBONREEP voor met praline gevulde chocolade(789).
- TEXACO en TEX-OIL(790).
- HOLLAND-ON-LINE en HOLLAND ONLINE(791).
- BRADERIJE en BRADINE(792).
- KEURSLAGER en VERS KEUR(793).
- GOUDKUIPJIE en ZILVERKUIPJIE tegenover KAASKUIPJIE(794).
- PLANET HOLLYWOOD en HARD ROCK CAFÉ / PLANET HARD ROCK: de respectievelijke diensten zijn identiek, het gebruik gebeurt op dezelfde plaats waar voorheen de NV Hard Rock Café Antwerp een uitbating had, de merken zijn algemeen bekend, wat het associatiegevaar vergroot(795).
- RED ALERT voor een computerspel en READY & ALERT voor een uitbreiding voor het „Red Alert”-spel: er is auditieve en visuele gelijkenis, zodat er gevaar is voor associatie, wat nog versterkt wordt door de vermelding „extra levels & add ons for Red Alert” op de dozen van „Ready & Alert”(796).
- RENTHOUSE en RENTHOME(797).
- BOOSTER voor scooters en onderdelen en ROOSTER voor motorrijwielen: auditief en visueel overeenstemmend, wat niet weggenomen wordt door het conceptuele verschil tussen de twee tekens(798).
- AUSTRALIAN BY L’ALPINA en AUSTRALIAN BOY(799).
- 2B FIT en FUN 2BE FIT(800).
- VITASOYA en VITA(SOY): Nutricia was al verschillende keren met succes opgetreden tegen het gebruik van het merk „Vitasoy”. De merkhouder van „Vitasoy” is overgeschakeld op het merk „Vita”. De twee woordmerken zullen niet snel verward worden. Toch wordt een gebruiksverbod van drie jaar opgelegd wegens de voorgeschiedenis van inbreuken, het

(788) Rb. Amsterdam 22 januari 1997, *B.I.E.* 1999, 377.

(789) Pres. Rb. Haarlem 28 februari 1997, *I.E.R.* 1997, 110.

(790) [Brussel 21 maart 1997](#), *I.E.R.* 1997, 135.

(791) Rb. ’s-Gravenhage 16 april 1997, *I.E.R.* 1997, 153.

(792) Hof Amsterdam 24 april 1997, *B.I.E.* 1998, 424; Rb. ’s-Gravenhage 4 februari 1998, *B.I.E.* 1998, 427; *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 1, 34.

(793) Rb. ’s-Gravenhage 29 april 1997, *B.I.E.* 1997, 451, noot.

(794) Rb. Rotterdam 11 september 1997, *B.I.E.* 1999, 369.

(795) [Kort Ged. Kh. Antwerpen 19 december 1997](#), *I.R.D.I.* 1998, 88.

(796) Hof Amsterdam 12 maart 1998, *B.I.E.* 1998, 431.

(797) Hof Amsterdam 23 april 1998, *B.I.E.* 2000, 281, noot STEINHAUSER.

(798) [Kort Ged. Kh. Brussel 15 juni 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 250.

(799) Hof ’s-Gravenhage 2 juli 1998, *B.I.E.* 2000, 140.

(800) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 11 september 1998, *B.I.E.* 2000, 362, noot VERKADE.

doelpubliek en het feit dat de pakjes van gedaagde lijken op de pakjes van Nutricia(801).

- 1848 en 1887 voor zwarte chocolade: verwarringsgevaar is aanwezig want „1887” wordt gebruikt door de vroegere importeur van „1848”, het wordt verkocht in dezelfde winkels, waar „1887” de plaats van „1848” ingenomen heeft in de rekken en de verpakkingen lijken sterk op elkaar. De nieuwe verpakking mag twee jaar niet gebruikt worden wegens gevaar voor naverking(802).
- QUICK en t’ QUICKSKE: de gelijkenis tussen de handelsnaam en het merk wordt niet tenietgedaan door het feit dat t’ Quickske verwijst naar het personage van een stripverhaal (Quick en Flupke), dat afgebeeld staat op het uithangbord. Beide partijen zijn concurrenten in dezelfde activiteitensector, ondanks de verschillende grootte van hun bedrijven en de verschillende presentatie van hun zaak. Er is gevaar voor verwarring aangezien het publiek de indruk krijgt dat de partijen op één of andere manier met elkaar verbonden zijn(803).
- GOBELINS ART en NATHALIES GOBLINS, beide voor handtassen, geldbeu- gels of andere soortgelijke producten(804).
- COMPO voor mest en COMPOSTELLA voor turf als grondverbeteraar(805).
- ASTRA en ASTRA TELECOM voor satellietcommunicatie(806).
- WINNER TACO en EL-TACO voor ijs(807).
- MEXX tegenover KEUKENMAXX en MAXX XL voor meubelen(808).
- CONSULT en BEAPHAR CONSULT: binnen het beeldmerk Beaphar Consult is „consult” het meest onderscheidend en dominerend(809).
- VIAGRA voor een geneesmiddel en VIGRO-VIGORA voor een afrodisiacum: de producent van Viagra wil voorkomen dat zijn geneesmiddel als een afrodisiacum wordt beschouwd, wat kan gebeuren door associatie met Vigro en Vigora. Gezien de ruime beschermingsomvang van het merk Viagra en de totaalindrukken van merk en tekens is er sprake van overeenstemming. De bescherming van de merkhouder gaat echter niet zo ver dat hij het gebruik van blauwgekleurde capsules kan laten ver-

(801) Rb. 's-Gravenhage 28 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 71.

(802) Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 januari 1999, *I.E.R.* 1999, 122, noot GIELEN; *B.I.E.* 2000, 220.

(803) *Antwerpen 1 maart 1999*, *Ing. Cons.* 1999, 455.

(804) *Brussel 23 maart 1999*, *I.R.D.I.* 1999, 121; *Ing. Cons.* 1999, 589.

(805) *Kh. Mechelen 22 april 1999*, *Ing. Cons.* 1999, 369.

(806) Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 juli 1999, *B.I.E.* 2000, 287.

(807) Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 juli 1999, *B.I.E.* 2000, 356, noot SPOOR, bevestigd door Hof 's-Gravenhage 2 november 2000, *I.E.R.* 2001, 34.

(808) Hof 's-Gravenhage 29 oktober 1999, *B.I.E.* 2001, 311.

(809) Pres. Rb. Zwolle 17 november 1999, *B.I.E.* 2001, 208.

bieden. De aanduiding „de blauwe pil” is niet gaan dienen als synoniem voor Viagra als merk- of productaanduiding(810).

- SPORT CARE met „sport” in het blauw en „care” in het rood en SPORT SARE SERVE met „sport” in het zwart en „care” in het rood: normaal zou er, gezien de zwakte van het merk „Sport Care” geen sprake zijn van merkinbreuk. Door aanhaking en misleiding in het verleden en het onvoldoende afstand nemen om zo associatie te vermijden, wordt toch inbreuk aangenomen(811).
- EXAM en REXAM voor o.a. papierwaren(812).
- ZIZI COIN COIN en ZIZI PAN PAN voor cocktails op basis van citroensap en een alcoholische drank. De samenstellende fonemen van beide tekens hebben dezelfde ritmiek en passen in hetzelfde humoristisch concept. Dit wordt nog benadrukt door het visuele aspect: op de etiketten is het teken geschreven op dezelfde plaats en in dezelfde kleur(813).
- Woordmerk „FORMAAT” en de alfanumerieke nummers 0800- en 0900-FORMAAT(814).
- SPORTLIFE- en STIMOROL-verpakking: het gebruik van een schuine streep met daarin de vermelding van de merknaam kan voor verwarring zorgen. Bij impulsaankopen zal het publiek niet zoveel aandacht schenken aan de merknaam en slechts de grafische elementen waarnemen(815).
- VIRAX, samen met pijl in een cirkel en VIRA, samen met een pijl, beiden voor loodgieterij, chauffage, sanitair en bouw: de visuele gelijkenis zorgt er voor dat verwarring mogelijk is. Het feit dat deze tekens op dezelfde plaats op de producten aangebracht worden versterkt dit nog. De titularis van een merk kan zich niet verzetten tegen het aanbrengen van een teken op een product ter indicatie van de functie. Wanneer het teken niet overeenkomt met de traditionele voorstelling die men in de sector maakt, maar lijkt op een merk dan kan de merkhouder hier wel tegen opkomen(816).
- CASTILLO DE HOLANDA en EL CASTILLO SAN CRISTOBAL voor kaas bestemd voor uitvoer naar de Canarische Eilanden(817).

(810) Pres. Rb. Utrecht 28 december 1999, *I.E.R.* 2000, 152, noot KABEL.

(811) Pres. Rb. Rotterdam 4 april 2000, *B.I.E.* 2002, 8.

(812) Bergen 26 juni 2000, *J.T.* 2002, 135, noot L. VAN BUNNEN.

(813) Kort Ged. Kh. Luik 13 oktober 2000, *Ing. Cons.* 2001, 131.

(814) Pres. Rb. Amsterdam 7 december 2000, *Computerr.* 2001, 99.

(815) Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 juli 2001, *I.E.R.* 2001, 291.

(816) Brussel 20 september 2001, *Ing. Cons.* 2001, 363.

(817) Rb. Haarlem 12 maart 2002, *I.E.R.* 2002, 184.

161. Inzake woordmerken werd er geen overeenstemming gevonden bij:

- BIODYN / BIOBIM: Biodyn is een zwak merk. Binnen hun sector zijn er veel „bio-merken”. Onvoldoende visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming(818).
- STUDIO en STUDIO AMSTERDAM: door de toevoeging van de plaatsaanduiding Amsterdam is er een te grote afwijking van het zwakke merk „Studio” om van overeenstemming te kunnen spreken. De verschillende aard van de waren, nl. een landelijk wekelijks verschijnend omroepblad en een gratis regionaal maandblad, zorgt er voor dat niet te verwachten is dat het publiek de twee met elkaar zal associëren(819).
- BIOHORMA en BIO HARMONY: op de producten van Dr. Vogel staat „Biohorma” vermeld om de onderneming te identificeren, samen met een ander woord/beeldmerk. Bij de beoordeling van het geheel is „Biohorma” slechts een ondergeschikt onderdeel zodat er geen overeenstemming is tussen „Biohorma” en „Bio Harmony”(820).
- PIERO ERBACCI en „Pe Florence Piero Erbacci” tegenover BIRACCI(821).
- BAYER voor dieetproducten en BAYA voor saté’s(822).
- ANTAEUS en AMADEUS voor cosmetische producten(823).
- ONZE KRANT OP ZONDAG en DE KRANT OP ZONDAG: geen inbreuk gezien de mate van onderscheidend vermogen en de verschillen tussen de twee tekens(824).
- COMTEC/PR en ND COMTEC: de samenstelling uit gebruikelijke afkortingen, het professioneel en deskundig publiek en de specifieke schrijfwijze zorgen er voor dat er geen sprake is van overeenstemming(825).
- STOP SHOP tegenover LANAS STOP, STOP RENARD en STOP DURBAN: de delen „Lanas”, „Renard” en „Durban” hebben onderscheidend vermogen. Het ontbreken van figuratieve elementen bij de woordmerken „Lanas Stop”, „Stop Renard” en „Stop Durban” leidt niet tot de conclusie dat deze merken overeenstemmen met het merk „Stop”(826).
- EUROCOMP en SUNSITES / EUROSITES: er kan sprake zijn van een merkinbreuk wanneer een onderneming twee afzonderlijke merken voert en een concurrent bestanddelen van deze twee merken samenvoegt tot een nieuw merk. Er is slechts sprake van een merkinbreuk wanneer het gaat

(818) Rb. Amsterdam 24 januari 1990, *Bull. B.M.M.* 1990, 40.

(819) Pres. Rb. Amsterdam 22 maart 1990, *B.I.E.* 1991, 326.

(820) Pres. Rb. Amsterdam 12 april 1990, *I.E.R.* 1990, 88.

(821) Rb. Utrecht 2 mei 1990, *I.E.R.* 1990, 131; *B.I.E.* 1992, 336.

(822) Hof ’s-Hertogenbosch 16 juli 1990, *B.I.E.* 1991, 218.

(823) Rb. Breda 17 juli 1990, *B.I.E.* 1996, 138; bevestigd door Hof ’s-Hertogenbosch 3 november 1992, *B.I.E.* 1996, 138.

(824) Pres. Rb. Amsterdam 13 september 1990, *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 1, 30.

(825) Hof Amsterdam 8 november 1990, *B.I.E.* 1992, 8.

(826) Rb. Arnhem 17 januari 1991, *B.I.E.* 1993, 281.

om seriemerken met een telkens terugkerend bestanddeel dat door de concurrent wordt gebruikt om de indruk te wekken dat zijn merk in die serie thuishoort. Dit is hier niet het geval(827).

- NIJGH MEDIA HANDBOEK en ADFOMEDIA HANDBOEK(828).
- RUMMIKUB en RUMMY(829).
- À CAUSE DES GARÇONS ON S'HABILLE DE CETTE FAÇON en À CAUSE DES CALEÇONS(830).
- COLLÉGIEN en LES COLLÉGIENS DE MÉLANIE(831).
- SCHICK CONFORT PLUS en GILETTE CONTOUR PLUS(832).
- CSFB en CFB: het gaat te ver om een lettercombinatie die enkele, maar niet alle, letters met het merk gemeen heeft, als inbreukmakend aan te merken. Auditief valt het verschil tussen CSFB en CFB onmiddellijk op, terwijl er visueel naast het ontbreken van de letter „S” in het merk van geïntimeerde nog meerdere andere duidelijke verschillen bestaan(833).
- DUVELTJES of SUPER-DUVELTJES voor gekruide snacks stemt niet overeen met VLAMMETJES voor voedingswaren(834).
- THE EUROPEAN TIMES en THE EUROPEAN: naast de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming zijn er ook grote verschillen. Het logo van „The European Times” vertoont zo’n gelijkenis met het bekende logo van „The Times”, dat associatie met enig ander merk of teken daardoor slecht denkbaar is(835).
- SPA en SPARX(836).
- PLEASE AUTO LEASE en P-LEASE: weinig visuele gelijkenis door het gebruikte lettertype en het aantal woorden, weinig auditieve gelijkenis aangezien „P-Lease” uitgesproken zal worden als „Pé Lease” en niet als „Please”, enkel auditieve overeenstemming i.v.m. het woord „lease”, maar aangezien dit de bedrijfsactiviteit van de partijen is, is dit merkenrechtelijk niet relevant(837).
- SCAMPINO en SCARPISSIMA voor schoeisel(838).

(827) Pres. Rb. Amsterdam 11 april 1991, *B.I.E.* 1992, 116, noot S.B.

(828) Pres. Rb. 's-Gravenhage 21 mei 1991, *B.I.E.* 1993, 358.

(829) Hoge Raad 7 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 61.

(830) *Kh. Brussel 12 juli 1991*, *Ing. Cons.* 1991, 436; *T.B.H.* 1992, 536.

(831) *Kh. Brussel 5 september 1991*, *Ing. Cons.* 1992, 256; *B.I.E.* 1994, 200.

(832) Hof Amsterdam 16 januari 1992, *I.E.R.* 1992, 81; *B.I.E.* 1994, 28.

(833) Hof 's-Hertogenbosch 7 april 1992, *B.I.E.* 1993, 295.

(834) Hof 's-Hertogenbosch 8 april 1992, *I.E.R.* 1992, 126; *B.I.E.* 1993, 56; in tegenstelling tot wat de President oordeelde: Pres. Rb. Breda 11 december 1990, *I.E.R.* 1991, 39.

(835) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 april 1992, *I.E.R.* 1992, 143; *B.I.E.* 1994, 59.

(836) Rb. Utrecht 23 september 1992, *I.E.R.* 1992, 185; *B.I.E.* 1994, 202.

(837) Pres. Rb. Rotterdam 30 december 1992, *B.I.E.* 1996, 94; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 7 april 1994, *B.I.E.* 1996, 94.

(838) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 4 februari 1993, *B.I.E.* 1996, 66; bevestigd door Hof 's-Hertogenbosch 28 december 1993, *B.I.E.* 1996, 66.

- HAMKA'S en HAM-KAAS: er is begripsmatige en auditieve gelijkenis omdat beide tekens verwijzen naar de smaak van de zoutjes, wat niet gemonopoliseerd mag worden. Door verschillende schrijfwijze, lettertype, verpakking,... geen visuele gelijkenis(839).
- OCEAN STIX en SURIMI STICKS: in tegenstelling tot de President(840) is het Hof van oordeel dat er geen overeenstemming is tussen de merken van Affish en de tekens van Toorenburg voor visproducten. Vooral de bestanddelen „Ocean” en „Surimi” vallen op, terwijl aannemelijk is dat het publiek de bestanddelen „Stix”, „Sticks” en „Chunks” zal opvatten als aanduidingen van de vorm van de producten en de bestanddelen „Crablets” en „Crabbles” als aanduidingen van de hoedanigheid van de waar(841).
- RICORÉ en MOCCORÉ(842).
- SONY en SONIQUENCH: de rookgasconditioneerinstallaties van „Soni- quench” worden door een professioneel publiek gekocht, zodat er geen associatie zal gewekt worden met „Sony”. De bekendheid van het merk „Sony” verandert hier niets aan aangezien het om heel verschillende markten gaat(843).
- US BULL en US BASIC: het onderscheidend vermogen van „US Bull” is zwak en de punten van overeenstemming zijn van onvoldoende ge- wicht(844).
- ISOVER en ISOGLASS voor isolatiemateriaal: aangezien beide het beschrij- vend voorvoegsel „iso” gebruiken, is er een zekere auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis tussen het merk en het teken. Gevaar op asso- ciatie is er echter niet gezien de professionele kennis van de kopers(845).
- VAL, VAL FRUIT, VAL CITRON en VAL ORANGE / VALVERT en VALVER: geen overeenstemming op basis van een zuiver auditieve suggestie. „Val” wordt veelvuldig gebruikt (als voor- of achtervoegsel) in merken voor gelijkaardige producten(846). Deze zaak kwam voor Cassatie(847), waar besloten werd om een prejudiciële vraag te stellen aan het Bene-

(839) Pres. Rb. Utrecht 23 februari 1993, *B.I.E.* 1997, 446; bevestigd ten gronde Rb. Utrecht 22 maart 1995, *B.I.E.* 1997, 447, noot S.J.

(840) Pres. Rb. Rotterdam 21 oktober 1991, *B.I.E.* 1996, 93.

(841) Hof 's-Gravenhage 4 maart 1993, *B.I.E.* 1996, 93.

(842) [Brussel 9 maart 1993](#), *J.L.M.B.* 1993, 1176; *Ing. Cons.* 1993, 99.

(843) Rb. Rotterdam 26 maart 1993, *B.I.E.* 1995, 50.

(844) Pres. Rb. 's-Gravenhage 18 mei 1993, *B.I.E.* 1996, 310.

(845) [Antwerpen 1 juni 1993](#), *Ing. Cons.* 1993, 206; *B.I.E.* 1994, 356; bevestigd door [Cass. 30 mei 1996](#), Isover Saint-Gobain / Isoglass, *Pas.* 1996, I, 545; *R.W.* 1996-97, 433; *Arr. Cass.* 1996, 513; *Bull.* 1996, 545.

(846) [Rb. Leuven 7 september 1993](#), *Ing. Cons.* 1993, 313; bevestigd door [Brussel 15 december 1994](#), *Ing. Cons.* 1995, 112.

(847) [Cass. 29 oktober 1998](#), Brouwerij Haacht / Grandes Sources Belges, *Arr. Cass.* 1998, 1000; *Bull.* 1998, 1068; *T.B.H.* 1999, 407.

luxgerechtshof(848). Op basis van de uitspraak van het Beneluxgerechtshof wees Cassatie de voorziening af(849).

- ZILVEREN KRUIS en NOORDERKRUIS, beiden voor verzekeringen en financiën: aangezien „zilveren kruis” een zwak merk is en er in onderling verband beschouwd auditief, visueel en begripsmatig niet een zodanige gelijkenis bestaat, dat het publiek het teken met het merk zal associëren, is er geen sprake van merkinbreuk(850).
- CRABTREE & EVELYNE en MARILYN & ADAM’S(851).
- V-VLEESCHMEESTER en M-MEESTERLYCK-MAGISTRAL: geen begripsmatige of auditieve overeenstemming tussen de beide woordmerken. Evenmin is er visuele overeenstemming tussen de beeldmerken(852).
- IMN, merk van Interim Management Nederland en gebruikt als afkorting door Informatie Management Nederland: tussen de gebruikte afkorting en het woord-/beeldmerk „IMN” bestaat, o.a. door de gebruikte vormgeving, onvoldoende overeenstemming. Het feit dat het merk van appellante een zwak merk is met een geringe beschermingsomvang en dat diverse andere bedrijven een naam voeren die kan worden of wordt afgekort als IMN wordt mee in overweging genomen(853).
- VIDEOLAND en FILMLAND: begripsmatige gelijkenis maar gezien het geringe onderscheidend vermogen is er geen sprake van overeenstemming. Ook de beeldmerken verschillen onderling qua kleurstelling, lettertype,...(854).
- SONOPULS en PULSON voor ultrasone behandelapparatuur met koppen(855).
- SECUSTRIP en SAFETY STRIP: geen overeenstemming wegens het verschil van indruk die merk en teken geven. Dit wordt versterkt door verschillende schrijfwijze, vormgeving en verpakking(856).
- SABATASSO en GRAN SASSO voor o.a. pizza’s(857).
- HELLA en AUTOPAL: na de uitspraak in kort geding(858) werd het Autopal-teken alleen nog in rood/wit-uitvoering gebruikt. Er is geen auditieve, visuele of begripsmatige overeenstemming tussen de woorden „Hella” en „Autopal”, die de meest in het oog springende bestanddelen zijn van

(848) [BenGH 2 oktober 2000](#) *I.E.R.* 2000, 316; *I.R.D.I.* 2001, 156; *Benelux Jur.* 2000, 50; *Ing. Cons.* 2000, 361; *B.I.E.* 2001, 169.

(849) [Cass. 9 februari 2001](#), *I.R.D.I.* 2001, 160, noot MEYER; *T.B.H.* 2001, 238.

(850) Pres. Rb. Groningen 16 september 1993, *B.I.E.* 1996, 243.

(851) Pres. Rb. Breda 18 februari 1994, *B.I.E.* 1996, 181.

(852) [Brussel 29 juni 1994](#), *R.W.* 1994-95, 259.

(853) Hof Amsterdam 28 juli 1994, *B.I.E.* 1996, 244.

(854) Rb. ’s-Hertogenbosch 26 augustus 1994, *B.I.E.* 1995, 296.

(855) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 27 september 1994, *B.I.E.* 1995, 369.

(856) Pres. Rb. Haarlem 27 september 1994, *B.I.E.* 1997, 135.

(857) Hof Amsterdam 10 november 1994, *B.I.E.* 1996, 170.

(858) Pres. Rb. Breda 1 november 1991, *B.I.E.* 1993, 93; *I.E.R.* 1992, 25.

- de woord-/beeldmerken. De verschillende namen en gebruikte kleuren vallen meer op dan de gelijkenissen(859).
- MECCANO en REMCO voor constructiedozen(860). Ook het Hof te Arnhem oordeelde dat er geen overeenstemming is tussen de woord- en beeldmerken(861).
 - PIEDS DU MONDE en PIED À TERRE: de merkhouders slaagt er niet in om aan te tonen dat het teken „Pied à Terre” bij de consument hetzelfde idee van reizen oproept als zijn merk(862).
 - CLEANWORKS en CLIEN: er is slechts fonetische en begripsmatige gelijkheid indien de verbruiker „Clien” op zijn Nederlands en „Clean” op zijn Engels uitspreekt. „Clean” wordt in de Benelux zo vaak gebruikt voor schoonmaakproducten dat er geen reden is om te geloven dat het publiek bij confrontatie met „Cleanworks” aan „Clien” zal denken(863). In 1993 oordeelde het Hof te ’s-Gravenhage nog dat er wel een grote gelijkheid was tussen „Clien” en „Green Clean”. Er werd geoordeeld dat „Clien” onderscheidend was aangezien „clien” noch „clean” deel uitmaken van één van de Beneluxtalen(864).
 - INVESTMENT MANAGEMENT & CONSULTING GROUP en MANAGEMENT CONSULTANTS GROUP: de woorden „management”, „group”, „consultants” en „consulting” zijn beschrijvend van aard en algemeen gangbaar in het adviesjargon, zodat ze niet zorgen voor enig verwarringsgevaar. Het merk „IMCG” en de afkorting „MCG” verschillen zo weinig dat verwarringsgevaar mogelijk is. IMCG slaagt er echter niet in om aan te tonen dat ze het merk daadwerkelijk normaal gebruikt(865).
 - PAUWEL KWAK en KWAK / PEE KLAK voor bier(866).
 - VERS L’AVENIR en L’AVENIR VERT: in tegenstelling tot de Rechtbank te Namen die oordeelde dat de visuele gelijkenissen de indruk geven dat er een verband is tussen het dagblad „Vers l’Avenir” en de verkiezingscampagne van Ecolo, oordeelde het Hof te Luik dat de vermeldingen „Ecolo Namur”, „Edition spéciale” en „mars 1994” en de kopjes van de artikelen en de foto van een Europese volksvertegenwoordiger van Ecolo er voor zorgen dat een gewoon of gemiddeld oplettend lezer niet in

(859) Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 7 december 1994, *I.E.R.* 1995, 29.

(860) Voorz. Kh. Brussel 22 december 1994, *Ing. Cons.* 1996, 335; bevestigd door Brussel 24 augustus 1995, *Ing. Cons.* 1996, 323.

(861) Hof Arnhem 8 juli 1997, *I.E.R.* 1997, 177.

(862) Kh. Brussel 25 januari 1995, *T.B.H.* 1998, 318, noot.

(863) Kh. Brussel 10 mei 1995, *Ing. Cons.* 1995, 292.

(864) Hof ’s-Gravenhage 19 augustus 1993, *Bull. B.M.M.* 1993, afl. 3, 26; *I.E.R.* 1994, 55; *B.I.E.* 1994, 261, noot S.; bevestigde hiermee Rb. ’s-Gravenhage 29 mei 1991, *I.E.R.* 1991, 109; *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 2, 24.

(865) Rb. Amsterdam 10 mei 1995, *B.I.E.* 1996, 312.

(866) Gent 12 oktober 1995, *I.R.D.I.* 1996, 174; *R.W.* 1995-96, 862.

- verwarring zal worden gebracht. Het Cassatieberoep werd afgewezen(867).
- ESPRIT en THE SPIRIT — LEGENDS: de grafische voorstelling van „Legends” en „Esprit” lijken sterk op elkaar maar de toevoeging van het woord „The Spirit” in gewoon lettertype en de afbeelding van een wereldbol zorgen voor voldoende visuele onderscheiding(868).
 - ALWAYS / TOUJOURS en SIEMPRE: tussen het woord „Always” en de tekens „Toujours” en „Siempre” bestaat er ogenschijnlijk geen zodanige begripsmatige gelijkenis waardoor bij het in aanmerking komend publiek associatiegevaar ontstaat(869).
 - BOMENZAND 500 / STRAATBOMEN-ZAND(870).
 - DR. PEPPER en DR. FOOTS: tussen de woordmerken is er geen overeenstemming. De uitmonstering van de Dr. Foots producten werd wel inbreukmakend geacht(871).
 - ALLIANZ en ALLIANCE CAPITAL(872).
 - SHOE EXPRESS en SCHOEN EXPRES: gezien het zwakke onderscheidend vermogen van de woordcombinatie en de duidelijke verschillen in vormgeving is er geen gevaar voor associatie(873).
 - PETER’S MUSIC FACTORY en THE MUSIC FACTORY: noch tussen „PMF” en „TMF” noch tussen „Peter’s Music Factory” en „The Music Factory” is er een zodanige overeenstemming dat er gevaar voor associatie dreigt(874).
 - BRANTANO en BRANELLI voor schoenen(875).
 - ARENA / AMSTERDAM ARENA: het publiek zal bij het zien van het teken „Amsterdam Arena” de associatie maken met het stadion en niet met de kledij van de Arena Distribution, dat in de Benelux slechts geringe bekendheid heeft(876).
 - GOLDEN AMERICAN en GOLDEN USA: er is enige begripsmatige gelijkenis, maar gezien het zwakke onderscheidend vermogen van de woordcombinatie is associatiegevaar niet aanwezig. Van visuele of auditieve gelijkenis is in het geheel geen sprake(877). Tussen GOLDEN AMERICAN

(867) Rb. Namen 8 december 1995, *J.T.* 1996, 308; *Ing. Cons.* 1996, 54; Luik 6 oktober 1997, *Journ. proc.* 1997, afl. 336, 28; Cass. 5 april 2001, *I.R.D.I.* 2001, 323; *A&M* 2001, 400.

(868) Brussel 1 februari 1996, *Ing. Cons.* 1996, 67; ten gronde: Kh. Brussel 15 juli 1997, *Ing. Cons.* 1998, 49.

(869) Brussel 7 februari 1996, *I.R.D.I.* 1996, 176, noot RAUS.

(870) Rb. ’s-Gravenhage 28 februari 1996, *B.I.E.* 1998, 166.

(871) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 26 maart 1996, *I.E.R.* 1996, 110.

(872) Cass. Lux. 2 mei 1996, *Ing. Cons.* 1996, 260.

(873) Hoge Raad 31 mei 1996, *B.I.E.* 1997, 222; *N.J.B.* 1996, 979.

(874) Pres. Rb. Amsterdam 6 juni 1996, *B.I.E.* 1998, 303.

(875) Voorz. Kh. Dendermonde 26 juni 1996, *I.R.D.I.* 1996, 232.

(876) Hof Amsterdam 27 juni 1996, *B.I.E.* 1999, 20.

(877) Hof ’s-Hertogenbosch 5 juli 1996, *B.I.E.* 1999, 103.

- en AMERICAN COAST werd er, enkele jaren voor deze uitspraak, wel associatiegevaar aangenomen(878).
- NOVIO FORUM en WOONBOULEVARD NOVIVM NIJMEGEN: geen inbreuk gezien het zwakke onderscheidend vermogen en de verschillende aard van de ondernemingen en van het doelpubliek(879).
 - ROUTE 66 en ANDROUTE '96(880).
 - EURO 7 en SPORT 7 voor televisiezenders(881).
 - CLAIMCARE en EUROCLAIM(882).
 - RUNNERSWORLD en RUNNERS POINT(883).
 - NOVEM van Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu en de handelsnaam van verschillende vennootschappen, allen beginnende met „Novem” (Novem International, Novem Energie Saving,..): de partijen richten zich tot een ander deel van de markt. De merkhouder is niet commercieel en streeft naar een verbetering van het milieu en de energievoorziening, de tegenpartijen zijn commercieel, waarbij hooguit zijdelings energievoorziening en milieu aan de orde komen(884).
 - SPAR voor een supermarkt, waar onder andere ook vis verkocht wordt en SPARKLE voor visproducten(885).
 - STEP BEWEGINGSCONSULENT, STEP PREVENTIECONSULENT en STEP RUGSCHOOLCONSULENT / ARBO STEP: de merkhouder heeft het woord „Step” niet afzonderlijk als merk gedeponeerd. De toevoegingen die ze altijd gebruikt zorgen er niet voor dat het gaat om sterke merken. Daarom is de kans dat „Arbo Step” associaties wekt vrij klein(886).
 - KING voor pepermunt, drop, chocolade en suikerwerken en VICKING voor keelpastilles van Vicks(887).
 - R-CALM en NUICALM voor geneesmiddelen met sedatieve werking: de toevoegingen van de voorvoegsels zorgen er voor dat de auditieve en visuele gelijkenis die „calm” oproept volledig verdwijnt. Daarbij komt nog dat de waren enkel via apothekers worden verdeeld, waardoor de kans op associatie bij het publiek minder groot wordt(888).

(878) Pres. Rb. Almelo 17 december 1991, *I.E.R.* 1992, 77; bevestigd door Hof Arnhem 29 juni 1993, *I.E.R.* 1993, 151.

(879) Hof Amsterdam 22 augustus 1996, *B.I.E.* 2000, 186.

(880) Hof 's-Hertogenbosch 28 augustus 1996, *B.I.E.* 1999, 106.

(881) Hof Amsterdam 24 oktober 1996, *B.I.E.* 1999, 306.

(882) Hof Amsterdam 27 februari 1997, *B.I.E.* 1998, 378.

(883) Rb. Amsterdam 5 maart 1997, *B.I.E.* 1998, 95.

(884) Rb. Rotterdam 6 maart 1997, *B.I.E.* 1997, 304.

(885) Pres. Rb. Rotterdam 29 april 1997, *B.I.E.* 1998, 70.

(886) Pres. Rb. Amsterdam 7 mei 1997, *B.I.E.* 1999, 110.

(887) Hof 's-Gravenhage 5 juni 1997, *B.I.E.* 1999, 145.

(888) [Brussel 30 juni 1997](#), *I.R.D.I.* 1997, 288.

- ST-PAULI GIRL en ST. PAUL voor bier: de totaalindruk van de merken en tekens is niet van die aard om verwarring tweeweg te brengen. De toevoeging „girl” verwijst naar het joviale karakter van het merk St.-Pauli Girl, terwijl „St. Paul”, in combinatie met een afbeelding van een pater-abt, geassocieerd kan worden met de apostel(889).
- BRANDMEESTER’S KOFFIE en MEESTER KOFFIE’S: weinig associatiegevaar door zwakte van het merk. Daarbij komt nog dat door de gescheiden afzetkanalen het publiek niet of nauwelijks gelijktijdig met beide merken wordt geconfronteerd en de verpakkingen geheel verschillend zijn(890).
- SANEX en SENDIX: woordmerken niet auditief, visueel of begripsmatig overeenstemmend. Ook op het beeldmerk van Sanex wordt door de kleurstelling, vormgeving en overige uitmonstering van Sendix-verpakkingen geen inbreuk gemaakt(891).
- VITALIZEE en CENTRE DE VITALITÉ(892).
- BEEMSTERKAAS en BEEMSTERPOLDER: geen directe of indirecte verwarring tussen Beemster-merken en teken „Beemsterpolder” mogelijk. Het publiek zal in het teken niet meer zien dan een aanduiding van geografische afkomst, o.a. door de vermelding als onderdeel van een stafkaart(893).
- VIERDAAGSE-RADIO en VIERDAAGSE-OMROEP / 4DFM: gezien het zwakke onderscheidend vermogen van „Vierdaagse-radio” en „Vierdaagse-omroep” voor activiteiten rond een vierdaagse wandelmars, is er weinig gevaar voor reële verwarring(894).
- TEKNO en TECHNO HOBBY(895).
- SPA voor water en NUTRASPAA voor badolie(896).
- NEUTRAL en NEUTRALIA voor cosmetische producten(897).
- BECEL en BENECOL voor margarine(898).
- OPUS ONE voor exclusieve wijn en OPUS voor lentebier: duidelijk visueel en auditief verschillend. Ook het totaalbeeld van beide merken verschilt, waardoor er geen overeenstemming is(899).
- CAFÉ-RESTAURANT HET HAAGSCHE SCHOUW en TRANSFERIUM ’T SCHOUW A44: het element „TransFerium”, een overstapplaats van auto naar

(889) Kh. Brussel 17 juli 1997, *I.R.D.I.* 1999, 130, idem in Brussel 5 mei 1999, *Ing. Cons.* 1999, 361; *I.R.D.I.* 1999, 126.

(890) Pres. Rb. Utrecht 11 september 1997, *B.I.E.* 2000, 98.

(891) Pres. Rb. Haarlem 19 december 1997, *I.E.R.* 1998, 87.

(892) Pres. ’s-Gravenhage 13 februari 1998, *B.I.E.* 1999, 111.

(893) Hof ’s-Gravenhage 9 april 1998, *B.I.E.* 2000, 93.

(894) Pres. Rb. Arnhem 17 juli 1998, *B.I.E.* 1999, 223.

(895) Rb. ’s-Gravenhage 26 augustus 1998, *B.I.E.* 2001, 21.

(896) Luik 15 januari 1999, *Ing. Cons.* 1999, 73.

(897) Brussel 18 februari 1999, *I.R.D.I.* 1999, 113.

(898) Rb. ’s-Gravenhage 9 april 1999, *I.E.R.* 1999, 212; bevestigd door Hof ’s-Gravenhage 5 juli 1999, *Bull. B.M.M.* 1999, 99; *I.E.R.* 1999, 261; *B.I.E.* 1999, 495.

(899) Kh. Tongeren 29 april 1999, *I.R.D.I.* 1999, 132.

openbaar vervoer, dat geen associatie wekt met een horeca-onderneming, zorgt er voor dat er geen gevaar is voor verwarring(900).

- PARFUMMERKEN: het stelselmatig presenteren van goedkope kopiegeuren als namaak of „behorende tot de familie van” geeft geen aanleiding tot verwarring met bekende dure parfummerken op grond van art. 13.A.1.b omdat de kopieerder zelf duidelijk aangaf dat de namaakgeuren niet van de bekende merkhouders afkomstig waren. Bovendien is louter associatiegevaar niet voldoende voor inbreuk. De vraag of er een andere vorm van merkinbreuk in de zin van art. 13.A aanwezig is wordt open gehouden in het licht van een aan het Hof van Justitie te stellen prejudiciële vraag(901).
- not only ONE en ONE voor tijdschriften(902).
- CERES en MAXERES(903).
- BEETLE van Babydrome voor kindermeubels en -kleding en NEW BEETLE van Volkswagen: „Beetle” van Babydrome is geen sterk merk, wat wel het geval is bij „Beetle” voor een bepaald type wagen. Wegens die geringe bekendheid kan Babydrome zich alleen verzetten tegen het gebruik van „New Beetle” voor kleding. Tussen beide beeldmerken is er geen gelijkenis. Gezien het groot verschil in doelgroep en de wijze en schaal van verkoop is er geen verwarringsgevaar te vrezen(904).
- FA MULAN en Disney’s MULAN: er is een zekere visuele en auditieve gelijkenis. Gezien de bekendheid van de naam „Disney” en het feit dat het oudere merk „Fa Mulan” nog niet is gebruikt en nog geen bekendheid heeft gekregen, is er geen gevaar voor verwarring. De vermelding van de woorden „Disney’s Mulan” op merchandisingartikelen zal door het publiek niet opgevat worden als een verwijzing naar de herkomst van de waren, maar als een verwijzing naar de film of de figuur Mulan(905).
- HIJ en HEY MAN, voorgesteld met een hand tussen de twee woorden. „Hey Man” is de kreet van een Oostenrijkse popgroep, die ook voorkomt op de merchandiserartikelen van de groep. Door de toevoeging van de afbeelding van een hand is er slechts geringe visuele overeenstemming. De naam van de popgroep komt meestal op de voorgrond en de huisstijl is anders. Hij Mannenmode gebruikt bezittelijke voornaamwoorden, waarbinnen „hey” zou kunnen passen. Het merk „Hey Man” verwijst naar een groet, waardoor er geen begripsmatige overeenstemming is(906).

(900) Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 juli 1999, *B.I.E.* 2000, 145.

(901) Rb. 's-Gravenhage 21 juli 1999, *B.I.E.* 1999, 409; Rb. 's-Gravenhage 10 november 1999, *Bull. B.M.M.* 2000, 149.

(902) Hof Amsterdam 18 november 1999, *B.I.E.* 2002, 7.

(903) Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 december 1999, *B.I.E.* 2001, 278.

(904) Pres. Rb. Arnhem 24 december 1999, *I.E.R.* 2000, 131, noot DE WIT.

(905) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 februari 2000, *I.E.R.* 2000, 164; *B.I.E.* 2001, 198.

(906) Hof Amsterdam 17 februari 2000, *I.E.R.* 2000, 144.

- DE MUZE en RESTAURANT DE MUZE GASTRONOMICA BELGICA(907).
- HAWKS voor schoenen en ATLANTA HAWKS voor o.a. basketballschoenen: de schoenen met het „Atlanta Hawks”-merk worden op de markt gebracht door de NBA Properties Inc. zodat het merk meer zal verwijzen naar een sportclub in Atlanta dan naar een vogel, zodat er geen auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat. Ook de afbeeldingen verschillen voldoende om geen verwarring te veroorzaken(908).
- EUROCARD en THE EUROPEAN CARD: er is slechts auditieve gelijkenis. De verschillende figuratieve achtergrond zorgt er voor dat er geen gevaar is voor verwarring(909).
- KINDER van Ferrero en KINDER-COLA van Raak: Raak presenteert „Kinder” niet als afzonderlijk teken maar als bestanddeel van een woord, nl. een soortnaam. Ook in het beeldmerk neemt „Kinder” geen prominente plaats in. Het gebruik van „Kinder” gebeurt niet ter onderscheiding van de waren van Raak zodat er geen sprake is van een merkinbreuk(910).
- MOUTON CADET / DOMAINE DU MOUTON en ENCLAVE DU MOUTON: het woord „Mouton” alleen werd niet gedeponereerd zodat de appellanten geen aanspraak kunnen maken op een exclusief recht op dit woord wanneer het met andere woorden samenhangt(911).

162. Inzake vorm- of beeldmerken werd overeenstemming bevonden tussen:

- Achthoekige verpakkingen voor chocolade dozen van DROSTE en BARONIE(912).
- Beeldmerken van EL CHARRO en EL PASO(913).
- Verpakking BARBIE-DOOS en SINDY-DOOS(914).
- CIRKELVORMIG MERKTEKEN: zeer grote elementen van overeenkomst tussen beide tekens. Het feit dat verweester het teken gebruikt in combinatie met woorden of benamingen verandert hier niets aan(915).
- KRINGLOOPMERK: het gebruik van een pijlenmotief en een bijna identiek teken voor recycleerbare kunststof zakken vormt een inbreuk op het collectieve merk van het Verbond van Papier- en Kartonproducerende en -verwerkende Industrieën(916).

(907) Rb. Breda 29 februari 2000, *B.I.E.* 2002, 217.

(908) Hof Amsterdam 18 januari 2001, *B.I.E.* 2002, 86.

(909) [Brussel 6 maart 2001](#), *I.R.D.I.* 2001, 340.

(910) Rb. Utrecht 14 maart 2001, *I.E.R.* 2001, 241.

(911) [Brussel 13 september 2001](#), *J.T.* 2001, 861.

(912) Rb. 's-Gravenhage, 17 januari 1990, *I.E.R.* 1990, 41; *B.I.E.* 1991, 191; Hoge Raad 2 maart 1990, *I.E.R.* 1990, 64; *B.I.E.* 1990, 199, noot V.N.H.

(913) [Kh. Brussel 4 april 1991](#), *Ing. Cons.* 1992, 162.

(914) Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 1990, *I.E.R.* 1990, 56; bevestigd door [Hoge Raad 21 februari 1992](#), *I.E.R.* 1992, 89, noot QUÆDVLIËG; *B.I.E.* 1993, 246.

(915) [Kort Ged. Kh. Brussel 2 mei 1990](#), *Ing. Cons.* 1990, 220.

(916) Hof Amsterdam 12 juli 1990, *I.E.R.* 1990, 109, noot ChG.

- SANEX- en SANICUR-beeldmerken voor douchegels: door gebruik van dezelfde kleuren, lay out en vermeldingen, waaronder „Dermoprotector” en een naam beginnend met „san-”, krijgen beide flessen een totaalindruk die visueel zo overeenstemmend is dat associatie mogelijk wordt(917).
- SAFARI en KENIA: de vormmerken stemmen overeen door de vorm en de kleur van de flessen en de etiketten en de impressie die de afbeeldingen oproepen. Beide worden gebruikt voor dezelfde soort drank(918).
- SUN-verpakking en CALGONIT-verpakking voor machinevaatwasmiddelen: De verpakkingen stemmen sterk overeen, wat niet weggenomen wordt door de verschillende etiketten(919).
- HELLA en AUTOPAL: het beeldmerk Autopal haakt onnodig aan bij het blauw/gele beeldmerk van Hella. Over de vraag of er ook overeenstemming is met het beeldmerk uit 1971, dat zonder kleuraanduiding gedeponeerd werd, is er teveel onzekerheid om in kort geding uitspraak te doen(920).
- V-MERKEN van VIKAN en UNIMOP: sterke visuele gelijkenis tussen het eerste deel van het merk van Unimop en het merk van Vikan. Aangezien beiden hun producten op de markt brengen in een wit-blauwe uitvoering, had Unimop in het door hem gebruikte merk meer afstand tot het beeldmerk van Vikan moeten nemen(921).
- CURAÇAO-FLES: de combinatie van tekens en de verschillende onderdelen op zichzelf genomen zijn overeenstemmend met de Curaçao-fles(922).
- Verpakkingen van scheerzeep(923).
- Het bloemenmotief gebruikt door GB-Inno-BM lijkt op het figuratief stuk van het complex merk El Charro(924).
- De uitmonstering van de verfpotten HISTOR en MASTER: de blikken verf lijken sterk op elkaar door de overname van kleuren en andere toevoegingen, nog versterkt door het gebruik van dezelfde letters „...st.r”(925).

(917) Pres. Rb. Breda 18 januari 1991, *I.E.R.* 1991, 40; *B.I.E.* 1994, 365.

(918) [Luik 28 maart 1991](#), *B.I.E.* 1992, 326; *Ing. Cons.* 1991, 284.

(919) Pres. Rb. Dordrecht 13 juni 1991, *I.E.R.* 1991, 108; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 24 september 1992, *I.E.R.* 1992, 175.

(920) Pres. Rb. Breda 1 november 1991, *B.I.E.* 1993, 93; *I.E.R.* 1992, 25.

(921) Hof 's-Hertogenbosch 19 november 1991, *B.I.E.* 1993, 357.

(922) [Brussel 27 november 1991](#), *Ing. Cons.* 1992, 123; *B.I.E.* 1994, 60.

(923) Kh. Brussel 23 december 1991, *Ing. Cons.* 1992, 175, bevestigd door [Brussel 2 februari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 41, noot CORNU.

(924) [Kort Ged. Kh. Brussel 28 februari 1992](#), *Ing. Cons.* 1992, 181.

(925) Pres. Rb. Amsterdam 6 augustus 1992, *I.E.R.* 1993, 21; *B.I.E.* 1994, 321.

- HOEGAARDEN-GLAS en GLAS VAN DE RIDDER(926); HOEGAARDEN-GLAS en GLAS VAN DE RAAF(927); HOEGAARDEN-GLAS en GLAS VAN MATER(928).
- Wapenschilden van PISA en SPEE: met uitzondering van de letters is het teken van Spee visueel gelijk aan het beeldmerk van Pisa. Het lettergedeelte van het teken is typografisch op dezelfde wijze uitgevoerd als bij Pisa en in dezelfde verhoudingen tot het kroontje erboven en het voetsukje eronder(929).
- HELLO! in witte letters in gekleurd vierkant en HALLO! in roodgekleurd kader: sterk op elkaar gelijkende klank, terwijl ook visueel de punten van overeenstemming sterker opvallen dan de punten van verschil(930).
- VERITAS en MERCERIE SERVICE-logo(931).
- ALWAYS- en REGINA-verpakkingen: ondanks de verschillende woordmerken op de verpakkingen is er een sterk gelijkend totaalbeeld(932).
- VIENNETTA van Iglo-Ola en VALENCIA van Campina Melkunie: bij zowel de taarten zelf als bij de dozen vallen de gelijkenissen meer op dan de verschillen. Ook de namen van de taarten stemmen overeen want ze verwijzen beide naar zuidelijke streken(933).
- BECEL-fles en SENSE-fles, beide voor eetbare oliën en vetten: de flessen lijken sterk op elkaar. Ook m.b.t. de kleur van de flessen is associatiegevaar mogelijk(934).
- CESAR- en JAMES-verpakking: gezien de bijzonderheden van het geval, zoals de aard van de hondenaafbeeldingen, het gebruikte lettertype en kleuren, de uitstralingen van de woorden Cesar en James, die beide exclusiviteit en chic uitstralen, is er overeenstemming tussen het Cesar-beeldmerk en de James-verpakking(935).
- Whiskyflessen van J&B en NY: de flessen van NY lijken, globaal gezien, door de gebruikte kleuren, op de flessen van J&B(936).
- Fles en etiket van MANDARINE NAPOLÉON en fles en etiket van JOSÉPHINE NAPOLÉON(937).

(926) Rb. Breda 17 november 1992, *I.E.R.* 1993, 52; *B.I.E.* 1994, 12, noot S.B.

(927) Rb. Amsterdam 16 december 1992, *B.I.E.* 1994, 15.

(928) [Brussel 20 september 1995](#), *I.E.R.* 1996, 33; *I.R.D.I.* 1996, 171.

(929) Hof 's-Hertogenbosch 25 november 1992, *B.I.E.* 1994, 257.

(930) Pres. Rb. Utrecht 11 februari 1993, *B.I.E.* 1993, 360.

(931) [Voorz. Rb. Hasselt 26 maart 1993](#), *I.R.D.I.* 1996, 181; bevestigd door [Antwerpen 19 oktober 1994](#), *I.R.D.I.* 1996, 166, noot PONET.

(932) [Brussel 27 mei 1993](#), *I.E.R.* 1993, 112 met noot.

(933) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 8 november 1993, *I.E.R.* 1994, 16; bevestigd ten gronde Rb. Rotterdam 3 april 1997 en Hof 's-Gravenhage 4 juni 1998, *I.E.R.* 1998, 193.

(934) Pres. Rb. Utrecht 25 januari 1994, *I.E.R.* 1994, 79; *B.I.E.* 1995, 304.

(935) Pres. Rb. Zwolle 9 februari 1994, *I.E.R.* 1994, 87.

(936) [Voorz. Kh. Charleroi 11 februari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 249.

(937) [Kh. Charleroi 16 maart 1994](#), *Ing. Cons.* 1995, 282.

- Etiketten van BRU en TOP: wanneer merk en teken bestaan uit een combinatie van verbale en beeldelementen, dan is het louter verschil tussen de verbale elementen niet voldoende om associatie uit te sluiten. De consument kan denken dat de watersoorten identieke eigenschappen vertonen, dezelfde smaak hebben of nog dat ze dezelfde producent hebben(938).
- SHEBA en SHEETA voor kattenvoeding: gelijkenis tussen de merknaam en het teken. De verschillen tussen de twee tekens, namelijk de houding van de afgebeelde kat en de tekening van het silhouet, zijn niet zo opvallend dat ze het gevaar voor associatie wegnemen(939).
- CHANEL-LOGO (twee in elkaar gestrengelde c's in een cirkel) en GIAN-CLAUDIO-LOGO (in elkaar gestrengelde c en g in een ovaal): het merk van verweerder is van aard om, „in abstracto”, een gevoel van „dèjà connu” op te wekken door de verwijzing naar het merk van Chanel. Dit komt door de grafische vormgeving van de in tegengestelde zin in elkaar overlopende letters en hun omcirkeling(940).
- Verpakkingen van POISON en FAHRENHEIT tegenover de verpakkingen van PASSIE, DEADLY PASSION, RED HEAT en RED NIGHT: door de gebruikte kleuren is er visuele associatie tussen de Dior-verpakkingen en de verpakkingen van de andere merken(941).
- BECEL / LIGHT: Het etiket op de slaolieflles voor Light stemt visueel overeen met het etiket van Becel, dat als merk werd gedeponeerd(942).
- ARCUATE van LEVI'S en SIGNOLES: de stiksels op beide broeken stemmen visueel overeen(943). ARCUATE van Levi Strauss en Diesel: het stiksel op de achterzakken van de Diesel-jeans lijken sterk op die van Levi Strauss(944). Later kwam opnieuw de ARCUATE (meeuwvormig stiksel op broekzak) en ARCUATE (lipje aan de zijkant van de achterzak) van LEVI'S ter sprake in zaken tegen een detailhandelaar die broeken verkocht van het merk „Rodi”, met tab en arcuate en „West Atlantic”, met arcuate en vermelding 0510. Op 14 mei 1999 oordeelde de Voorzitter dat er gevaar voor verwarring was(945). Eerder hadden twee andere Voorzitters in gedingen tussen Levi's en de detailhandelaar(946) en Levi's en de leverancier(947) geoordeeld dat het gevaar voor verwarring uitvoerig

(938) Kh. Verviers 25 april 1994, *Ing. Cons.* 1994, 117; bevestigd door Luik 25 april 1996, *Ing. Cons.* 1996, 243.

(939) Kh. Leuven 26 april 1994, *Ing. Cons.* 1994, 344.

(940) Brussel 12 januari 1995, *Ing. Cons.* 1995, 107.

(941) Hof 's-Hertogenbosch 14 februari 1995, *I.E.R.* 1995, 136.

(942) Antwerpen 4 april 1995, *I.E.R.* 1995, 144.

(943) Brussel 8 juni 1995, *J.T.* 1996, 10.

(944) Kh. Brussel 25 oktober 1996, *Ing. Cons.* 1996, 409.

(945) Voorz. Kh. Brussel 14 mei 1999, *I.R.D.I.* 1999, 190.

(946) Voorz. Kh. Brussel 8 maart 1999, *I.R.D.I.* 1999, 185.

(947) Voorz. Kh. Brussel 6 april 1999, *I.R.D.I.* 1999, 188.

- en ernstig genoeg betwist werd om de vordering niet toe te kennen. De uitspraak van 8 maart 1999 werd hervormd door het Hof te Brussel dat oordeelde dat er wel degelijk gevaar voor verwarring aanwezig was(948).
- QUORUM-model van AGU / FAST RIDER- en KYOSO-model van Hesling, allen voor fietszakken en geldbeugels. Het gebruik van overeenstemmende tekens en de visueel vergelijkbare plaatsing ervan zorgt voor een zodanige gelijkenis dat associatie mogelijk wordt(949).
 - LICHTBLAUW-WITTE RAND voor ansichtkaarten: de lichtblauw-witte rand van de ansichtkaarten van Paper Mill Cards en de rand op de kaarten van Rat Productions lijken zo sterk op elkaar dat er sprake is van een overeenstemmend teken(950).
 - DR. PEPPER en DR. FOOT'S: tussen de woordmerken is er geen overeenstemming. De uitmonstering van de Dr. Foot's producten, in het bijzonder de opdruk van de blikjes en etikettering van de flessen, maakt echter wel inbreuk uit op de ingeroepen merkrechten van Dr. Pepper(951).
 - Schuinspuitende flessen van GLORIX en CROFTY: in tegenstelling met de President(952), oordeelt het Hof dat de totaalindruk van de schuinspuiters zo gelijkend is dat er gevaar voor verwarring bestaat(953).
 - Etiketten van Chicken Tonight en van Chicken Classic(954).
 - AMARETTO DI SARONNO-fles en AMARETTO DELLA DUCHESSA-fles: het gebruik van een grote donkere dop in combinatie met een breed geschouderde fles, wat bij drankflessen niet vaak voorkomt, zorgt voor visuele gelijkenis en mogelijkheid van associatie(955).
 - CHARLES DE NAVARRE en NAPOLEON DE NAVARRE: de gebruikte etiketten zijn, met uitzondering van de vermelde naam, volledig gelijk. Het volstaat niet om een klein onderdeel van een gecombineerd merk te veranderen om overeenstemming uit te sluiten(956).
 - Verpakkingen voor shampoo van GUHL en van TREKPLEISTER(957).
 - Flesvorm van YAKULT en DANONE(958).
 - DRIE STREPEN-merk van Adidas: in de Appel's-winkels werden kleren verkocht met een drie-strepen teken. Het feit dat de strepen niet over het hele kledingstuk lopen is niet relevant aangezien ook het gebruik van niet

(948) [Brussel 23 december 1999](#), *I.R.D.I.* 2000, 48.

(949) Pres. Rb. Haarlem 13 juni 1995, *I.E.R.* 1995, 185.

(950) Pres. Arrondrb. Amsterdam 9 november 1995, *B.I.E.* 1996, 348, noot STE.

(951) Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 maart 1996, *I.E.R.* 1996, 110.

(952) Pres. Rb. Rotterdam 12 september 1995, *I.E.R.* 1995, 215.

(953) Hof 's Gravenhage 6 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 187, noot CHG; *B.I.E.* 1997, 79, noot STE.

(954) Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 juni 1996, *I.E.R.* 1996, 147; *B.I.E.* 1997, 336; Hof 's-Gravenhage 6 maart 1997, *B.I.E.* 1997, 335.

(955) Rb. Rotterdam 21 november 1996, *B.I.E.* 1998, 277.

(956) [Voorz. Kh. Hasselt 14 maart 1997](#), *I.R.D.I.* 1997, 122.

(957) Pres. Rb. Rotterdam 23 september 1997, *B.I.E.* 1998, 128.

(958) Pres. Rb. 's-Gravenhage 13 februari 1998, *I.E.R.* 1998, 118.

identieke tekens merkinbreuk kan uitmaken(959). Fitnessworld mocht wel gebruik maken van twee strepen(960).

- LES MISÉRABLES: het gebruik van een affiche die lijkt op die van de voorstellingen van Les Misérables, in dezelfde sector als de merkhouder, maakt associatie mogelijk. In tegenstelling tot het auteursrecht kent het merkenrecht geen uitzonderingen voor karikatuur, parodie of pastiche(961).
- BUDGET- en SIXT-logo: het logo van Sixt stemt, behoudens de naam, volledig overeen met het logo van Budget door het gebruikte lettertype, de kleur en de vermelding „rent a car”(962).
- BRILJANTVORM van Dion Cosmetics en Lancaster, beide voor parfum: door de totaalindruk van beide flesjes bestaat de kans dat merk en teken met elkaar verward worden(963). Tussen het flesje van Dion en van Sanofi werd geen gevaar voor verwarring aangenomen wegens het verschil in totaalindruk(964).
- De vroegere importeur van „1848” chocolade verkoopt nu „1887” chocolade in een sterk gelijkende verpakking. De nieuwe verpakking mag twee jaar niet gebruikt worden wegens gevaar voor nawerking(965).
- K van Keurslagers en K van Konmar: visuele overeenstemming is er enkel wanneer Konmar haar logo op een zodanige manier gebruikt dat het lijkt te zijn gevat in een rechthoekige of vierkante begrenzing. Alleen zo'n gebruik wordt verboden(966).
- Mayonaiseverpakking van UNILEVER en PAUWELS(967).
- EURO 2000 van UEFA en EUROPEAN TICKETS 2000: het logo van European Tickets 2000 vertoont auditieve, visuele en begripsmatige gelijkenis met de UEFA-merken waardoor indirecte verwarring kan ontstaan. Het publiek kan denken dat European Tickets 2000 economisch met de organisatie van EURO 2000 verbonden is en aldus deel uitmaakt van de officiële verkoopkanalen(968).
- PASSENDALE en BOERENGOUTKAAS: de vorm van de Boerengoudkaas lijkt qua vorm, korst- en gaatjesstructuur en kleur sterk op de kaas van Passendale. Het woord „Boerengoud” lijkt niet op „Passendale” maar door het gebruik van dezelfde soort gotische letters waardoor een zeer

(959) Kh. Brussel 6 maart 1998, *I.R.D.I.* 1998, 252, noot.

(960) Hof Arnhem 18 augustus 1998, *I.E.R.* 1998, 270, noot GIELEN; *Bull. B.M.M.* 2000, 147.

(961) Kort Ged. Rb. Antwerpen 3 juli 1998, *I.R.D.I.* 1998, 388; *A&M* 1999, 70.

(962) Hof Amsterdam 27 augustus 1998, *B.I.E.* 2002, 128.

(963) Pres. Rb. Breda 7 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 28.

(964) Rb. Breda 12 februari 2002, *I.E.R.* 2002, 181.

(965) Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 januari 1999, *I.E.R.* 1999, 122, noot C. GIELEN, *B.I.E.* 2000, 220.

(966) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 februari 1999, *B.I.E.* 2000, 442.

(967) Kort Ged. Kh. Antwerpen 23 april 1999, *I.E.R.* 2000, 95.

(968) Pres. Rb. 's-Gravenhage 12 mei 2000, *I.E.R.* 2000, 216.

grote beeldgelijkenis ontstaat, is er toch sprake van overeenstemming(969).

- SLANKIE-kuipje van Frico voor smeerkaas en MAGERE SMEERKAAS-kuipje van Lidl: overeenstemming op gebied van vorm, kleur, afbeeldingen, lettertype en smaakvarianten. Deze visuele overeenstemming kan verwarrend veroorzaken(970).

163. Inzake vorm- of beeldmerken werd de overeenstemming afwezig geacht tussen:

- Etiketten van SPA en SOURCY: het meest in het oog springend bestanddeel van de etiketten is de naam „Spa”, resp. „Sourcy”, die in geen enkel opzicht enige gelijkenis vertonen(971).
- REDERIJVLAG van Raab en Linde: de kleuren en de aangebrachte letters op de vlaggen verschillen. Raab kan zich er niet met een beroep op haar merk over beklagen dat onder bepaalde weersomstandigheden Linde’s vlag soms, wat de kleuren betreft, eenzelfde indruk wekt als die van Raab(972).
- Etiketten van PRESTIGE DU CHEF van Geens en SÉLECTION DU BARON JEAN van Rabotvins: het feit dat beide etiketten een vergulde boord of golvende bovenrand hebben is niet voldoende om overeenstemming aan te nemen. Dit zijn totaal bijkomstige en decoratieve elementen van het etiket en ze komen dus niet voor bescherming in aanmerking(973).
- YOFRESH en YELLOW & BLUE: de kleurencombinatie geel/blauw, gebruikt in beide beeldmerken, komt vaak voor bij halfvolle geelsausen. Aangezien de overige elementen van de merken weinig of geen gelijkenis vertonen is van overeenstemming geen sprake(974).
- WAJANG- en BRIO-verpakkingen voor ongezouten plantaardige margarienes: de op de verpakkingen vermelde merknamen bepalen in belangrijke mate het beeld van de verpakkingen. Ook de gebruikte achtergrondkleuren staan overeenstemming in de weg(975).
- DURACELL- en PHILIPS-verpakkingen voor batterijen: beide producenten gebruiken rood en/of oranje voor hun verpakkingen. Toch stemt het totaalbeeld van de Philipsverpakking niet overeen met dat van Duracell, zodat er geen sprake is van merkinbreuk(976).

(969) Kort Ged. Kh. Dendermonde 17 mei 2000, *I.E.R.* 2000, 260.

(970) Pres. Rb. Zwolle 19 december 2000, *I.E.R.* 2001, 237.

(971) Hof Amsterdam 4 januari 1990, *I.E.R.* 1990, 36; *B.I.E.* 1990, 313.

(972) Hof ’s-Hertogenbosch 19 december 1990, *B.I.E.* 1992, 189.

(973) Brussel 19 september 1991, *T.B.H.* 1993, 686.

(974) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 11 mei 1992, *I.E.R.* 1992, 118; *B.I.E.* 1994, 255.

(975) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 15 juni 1992, *I.E.R.* 1992, 139; *B.I.E.* 1994, 260.

(976) Pres. Rb. Breda 28 oktober 1992, *I.E.R.* 1993, 10; bevestigd door Hof ’s-Hertogenbosch 30 maart 1993, *B.I.E.* 1994, 56. In DURACELL / PANASONIC kwam het tot dezelfde uitspraak (Hof ’s-Gravenhage 1 november 2001, *I.E.R.* 2002, 86, noot HMHS).

- BULLDOG-MERKEN: geen voldoende begripsmatige gelijkenis tussen het beeldmerk (een cartoonachtige bulldog) en het teken (een levensechtere voorstelling) te vinden en al evenmin tussen teken en het woordmerk „The Bulldog”(977).
- MUST DE CARTIER-verpakking en HEAVEN-verpakking(978).
- UNIEKAAS en CANTENAAR: het merk van Uniekaas en het logo van Cantenaar hebben een aantal gelijke bestanddelen, o.a. de afbeelding van een boer. De boerenafbeeldingen zijn niet identiek en het gebruik van een afbeelding van een boer kan niet gemonopoliseerd worden. De kenmerkende bestanddelen van merk en logo zijn verschillend waardoor er geen gevaar voor associatie is(979).
- LIPMERK van LEVI'S en GAPSTAR: geen gevaar voor associatie want het lipje van Gapstar is op een andere plaats en op een andere wijze vastge-maakt(980).
- Etiketten voor fritessaus van MAD SAUCE en GOUDA'S GLORIE: ondanks de punten van gelijkenis, nl. het gebruik van de Amerikaanse vlag, met een ovaalvormig of rond vlak met gedeeltelijk in het Engels weergegeven vermeldingen, is de totaalindruk van het merk en het etiket voldoende verschillend om geen merkinbreuk uit te maken(981).
- De logo's van „Ster Videotheek” en „Video Plaza” gebruiken dezelfde driehoek en dwarsbalk, maar de verschillen zijn zo groot dat er geen gevaar voor associatie is(982).
- Verpakkingen van het Mentos- en King-merk. De vermelding „*chew-mints*” is niet inbreukmakend op het weinig onderscheidend „The Chewy Mint”(983).
- De verpakking van „De Lucia” maakt geen inbreuk op de verpakking van Galbani waar de aanduiding „Santa Lucia” weinig opvallend is en een duidelijk ondergeschikte betekenis heeft(984).
- TOBLERONE-chocolade in driehoekige vorm en ALPINCHOC-chocolade-vorm, bestaande uit twee rijen afgeknotte piramides(985).
- M&M-verpakking en SMARTIES-verpakking: geen overeenstemming want de M&M-verpakking van Mars is kort en gedrongen en heeft een

(977) Hof Amsterdam 14 januari 1993, *B.I.E.* 1994, 54.

(978) Hof Amsterdam 27 januari 1994, *B.I.E.* 1996, 167.

(979) Pres. Rb. Amsterdam 9 februari 1994, *I.E.R.* 1995, 114.

(980) Rb. Amsterdam 16 februari 1994, *I.E.R.* 1994, 85.

(981) Pres. Rb. Utrecht 30 juli 1996, *I.E.R.* 1996, 194.

(982) Pres. Rb. Almelo 18 november 1998, *B.I.E.* 1999, 150, noot SPOOR.

(983) Pres. Rb. Breda 13 januari 1999, *I.E.R.* 1999, 119.

(984) Rb. 's-Gravenhage 28 april 1999, *B.I.E.* 1999, 493.

(985) *Kh. Brussel 28 mei 1999, I.R.D.I.* 2000, 59, noot MEYER.

scharnierend dekseltje, wat niet het geval is voor de Smarties-verpakking van Nestlé(986).

- TEAMCITY van Schoenreus en VICTORY van Van Haren: het Hof oordeelde, in tegenstelling tot de Rechtbank(987) dat er geen overeenstemming was tussen de V-merktekens aangezien ze steeds samen met de woordmerken werden gebruikt(988).
- Gestreepte tandpasta van AQUAFRESH en van SIGNAL(989).
- Beeldmerken van ROOBOL en van RIJNMOND(990).
- Flessen bierglazenreiniger van CALGONIT en van SUN(991).
- PROZAC-capsule en antidepressiva van Centrafarm: de Prozac-capsules zijn mintgroen- en crèmekleurig, terwijl de capsules van Centrafarm twee tinten groen gebruiken. Door deze verschillen blijft er een verschillende indruk achter. De medicijnen zijn slechts op doktersvoorschrift te verkrijgen en het in aanmerking komende gespecialiseerde publiek zal nauwlettender de waren bekijken, waardoor er geen gevaar is voor verwarring(992).
- Verpakkingen van PARMALUX en van TREKPLEISTER-verpakking: er is geen verwarringsgevaar te duchten omdat de producten van beide ondernemingen nooit tegelijkertijd aan het publiek worden aangeboden. Met betrekking tot een bekend merk zou verwarring toch mogelijk zijn maar dit is niet het geval(993).
- De Targa beeldmerken van Porsche voor auto's en van Fiat voor autoverzekeringen zijn zeer verschillend. De beperkte soortgelijkheid en de auditieve overeenstemming zijn onvoldoende om verwarring te schep-
pen(994).
- MEDITERRANA-fles van Brinkers en BAKKEN EN BRADEN-fles van Remia, voor olijfolie: aangezien de gebruikte kleuren onderscheidend vermogen missen kan op basis hiervan geen verwarring ontstaan. Bovendien verschillen de gebruikte kleuren zodat een verschillende uitstraling ontstaat(995).
- BRILJANTVORM van Dion Cosmetics en Sanofi, beide voor parfum: geen gevaar voor verwarring aangenomen wegens het verschil in totaalin-

(986) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 juni 1999, *I.E.R.* 1999, 281; *B.I.E.* 2000, 360.

(987) Rb. Amsterdam 25 maart 1998, *Bull. B.M.M.* 2000, 26.

(988) Hof Amsterdam 2 december 1999, *Bull. B.M.M.* 2000, 27.

(989) Hof 's-Gravenhage 29 juni 2000, *I.E.R.* 2000, 292; *B.I.E.* 2002, 97.

(990) Hof 's-Gravenhage 14 september 2000, *B.I.E.* 2001, 235.

(991) Pres. Rb. Utrecht 21 november 2000, *I.E.R.* 2001, 73.

(992) Hof 's-Gravenhage 30 november 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 164; *I.E.R.* 2001, 88, noot.

(993) Pres. Rb. 's-Gravenhage 2 maart 2001, *Bull. B.M.M.* 2001, 70.

(994) Rb. 's-Gravenhage 4 juli 2001, *B.I.E.* 2002, 302; *I.E.R.* 2001, 287.

(995) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 mei 2001, *I.E.R.* 2001, 246.

druk(996). Tussen de flesjes van Dion en Lancaster werd wel verwarringsgevaar aangenomen(997).

iii. Soortgelijkheid van waren of diensten in het algemeen

164. Bij de behandeling van de verkrijging van het merkenrecht kwam de soortgelijkheid reeds ter sprake, maar ook hier is die van belang. De merkhouder kan opkomen tegen het gebruik van een overeenstemmend teken op soortgelijke waren en diensten. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid is beslissend in hoeverre het publiek de waren of de diensten als naar hun aard commercieel, technisch of anderszins verwant met de waren of diensten van de merkhouder beschouwt(998). Daarbij is het volgens het Hof van Justitie in de zaak Canon/MGM vereist dat het publiek riskeert in verwarring te worden gebracht, en wel over de herkomst van de betrokken waren of diensten(999). Zoals wij hoger bij de studie van de basisvereisten van het merkenrecht in nr. 85 reeds hebben beschreven, brengt de leer van diezelfde Canon/MGM zaak tevens mee dat sterk onderscheidende merken sneller tot de aanvaarding van de soortgelijkheid der betrokken waren of diensten kunnen leiden dan zwakke. Bovendien moeten wij ook hier rekening houden met de JUICY FRUIT-leer van het Benelux-Gerechtshof van 5 oktober 1982(1000) die tot gevolg heeft dat die sterkte of zwakte van het betrokken merk een fluctuerend gegeven is (zie hoger nrs. 69 e.v.).

iv. Soortgelijkheid van waren of diensten: toepassingen

165. Soortgelijk werden geacht:

- Dames- en herenschoenen zijn soortgelijke waar, ook al worden ze in verschillende winkels verkocht(1001).
- Bouwprocedures en bouwpanelen of plans, zaak *Home Systems*(1002).
- Transmissieolie en motorolie(1003).
- Porno tijdschriften en porno telefoonlijnen: voor de beoordeling van de vraag of waren en diensten soortgelijk zijn moeten de diensten, voorzien van het aangevochten teken, niet worden vergeleken met de (algemene

(996) Rb. Breda 12 februari 2002, *I.E.R.* 2002, 181.

(997) Pres. Rb. Breda 7 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 28.

(998) BenGH 16 juni 1995, *Linguamatics/Polyglot*, *R.W.* 1995-96, 253; *Ing. Cons.* 1995, 243; *Benelux Jur.* 1995, 2; *B.I.E.* 1997, 290.

(999) H.v.J. 29 september 1998, *S.E.W.* 1998, 481, noot SPEYART; *I.E.R.* 1998, 265, noot GIELEN; *T.B.H.* 1999, 110, noot PUTTEMANS; *I.R.D.I.* 1998, 362, noot MONTANGIE; *Ing. Cons.* 1998, 304; *Jur. H.v.J.* 1998, I, 5507; *I.R.D.I.* 2000, 214.

(1000) BenGH 5 oktober 1982 (zaak Wrigley/Benzon), *R.W.* 1982-83, 1299.

(1001) Hof 's-Hertogenbosch 7 maart 1990, *I.E.R.* 1990, 89; *B.I.E.* 1991, 36, noot V.N.H.

(1002) Kort Ged. Rb. Luik 18 april 1990, *Ing. Cons.* 1990, 172.

(1003) Hof 's-Gravenhage 17 mei 1990, *B.I.E.* 1991, 237.

- categorie van) waren, waarvoor het merk is gedeponeerd, maar met de waren waarvoor het merk feitelijk is gebruikt, zaak *Seventeen*(1004).
- Leren kinderschoenen en stoffen pantoffels(1005).
 - Kinderkledij en zonnebrillen voor kinderen, zaak *Kid Cool*(1006).
 - Dienstverlening in restaurant of pizzeria en dienstverlening bij afhaling en/of bezorging van pizza's(1007).
 - Drop en speculaas(1008).
 - Luxe herenbrillen, aanstekers, uurwerken, enz. en eaux de toilette en parfums voor mannen, zaak *Ferrari*(1009).
 - Exclusieve dameskleding en bedrijfskleding en uniformen zijn soortgelijk aangezien zij in de ogen van het publiek dezelfde herkomst kunnen hebben(1010).
 - Parfum en eau de toilette zijn soortgelijk aan kleding, beauty cases, make-up etuis en parfumverstuivers aangezien deze waren vaak in dezelfde zaken verkocht worden, zaak „*Elle*” en „*Lancetti-Elle*”(1011).
 - Bewerkte pinda's en andere noten en pinda's zijn soortgelijke waren(1012).
 - Reinigingsmiddelen voor natuurlijke tanden en gebitsprothesereini-ger(1013).
 - Voedingsmiddelen kunnen als soortgelijk met geneesmiddelen be-schouwd worden door de wijze van voorstelling van de voedingsmidde-len(1014).
 - Zachte repen van muesli en ontbijtproducten van knapperige muesli zijn soortgelijk(1015).
 - Niet-metalen bouwmaterialen en kunststof netten wegens de met elkaar overeenkomende toepassingen, ook al zijn ze voor verschillende waren-lassen gedeponeerd(1016).
 - Computers en computeronderdelen(1017).

(1004) Hof Arnhem 18 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 328.

(1005) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 20 augustus 1991, *B.I.E.* 1992, 192.

(1006) [Kh. Brussel 31 oktober 1991](#), *Ing. Cons.* 1992, 168; *B.I.E.* 1997, 265, noot.

(1007) Pres. Rb. Groningen 2 december 1991, *B.I.E.* 1993, 287, zaak *Pinoccio/Pinokkio I*; Hof Leeuwarden 10 februari 1993, *B.I.E.* 1993, 275, zaak *Pinoccio/Pinokkio II*.

(1008) Rb. Amsterdam 11 december 1991, *B.I.E.* 1992, 325; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 20.

(1009) [Kh. Brussel 27 januari 1992](#), *Ing. Cons.* 1992, 261; *B.I.E.* 1995, 344.

(1010) Hof 's-Hertogenbosch 25 november 1992, *B.I.E.* 1994, 257.

(1011) Pres. Rb. Amsterdam 29 april 1993, *B.I.E.* 1998, 124.

(1012) Hof 's-Gravenhage 4 november 1993, *B.I.E.* 1995, 373.

(1013) Rb. Breda 14 juni 1994, *B.I.E.* 1996, 239.

(1014) Rb. Leeuwarden 3 november 1994, *B.I.E.* 1995, 377.

(1015) Rb. 's-Gravenhage 5 juli 1995, *B.I.E.* 1998, 22.

(1016) Rb. 's-Gravenhage 17 januari 1996, *B.I.E.* 1997, 181, inzake TENAX.

(1017) Hof 's-Hertogenbosch 15 april 1996, *B.I.E.* 1997, 339.

- Bromfietsen en scooters(1018).
- Grondverbeteraar en mest(1019).
- Medicinale diervoeding tegenover vlooienbestrijdingsmiddelen en jeukstillende shampoos voor huisdieren(1020).
- Verwarmings- en sanitaire toestellen zijn soortgelijke waar aangezien heel wat fabrikanten van verwarmingstoestellen zowel verwarmingsketels als systemen voor sanitaire warmwatervoorziening en speciaal voor de badkamer bestemde radiatoren in de handel brengen(1021).
- Auto's en autoverzekeringen(1022).

166. Als niet soortgelijk werden beschouwd:

- Parfum en schoenen(1023).
- Materialen van glas en isolerende beglazing tegenover coatings die glasdeeltjes of glasvezel bevatten(1024).
- Spouwmuurisolatiemateriaal en wanddecoratiemateriaal(1025).
- Sauna's en pretparken(1026).
- Sojaproducten, waaronder sojamelk en industriële toestellen voor het computergestuurd melken, de melkmeting en het voeren van melkvee(1027).
- Parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk en bodycream enerzijds en tandenborstels, nagelknippers en tandpasta anderzijds zijn niet soortgelijk(1028).
- Tijdschriften over auto's met vierwielaandrijving en een specifiek op watersporters gericht kortingssysteem. Het feit dat, in het kader van de behandeling van activiteiten die samengaan met het bezit van een four wheel-drive, zoals het vervoer van boottrailers, ook watersport een enkele keer in het tijdschrift aan bod komt verandert hier niets aan. Zaak *Captain*(1029).
- Vertaaldiensten en reisgidsen. Zaak *Polyglot*(1030).

(1018) [Kort Ged. Kh. Brussel 15 juni 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 250.

(1019) [Kh. Mechelen 22 april 1999](#), *Ing. Cons.* 1999, 369.

(1020) Pres. Rb. Zwolle 17 november 1999, *B.I.E.* 2001, 208.

(1021) [Brussel 29 juni 2000](#), *Ing. Cons.* 2000, 370.

(1022) Rb. 's-Gravenhage 4 juli 2001, *B.I.E.* 2002, 302; *I.E.R.* 2001, 287.

(1023) Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 december 1991, *I.E.R.* 1992, 49; *B.I.E.* 1993, 123.

(1024) Hof 's-Gravenhage 19 november 1992, *B.I.E.* 1995, 211.

(1025) Pres. Rb. Zutphen 26 augustus 1993, *B.I.E.* 1996, 147.

(1026) Rb. 's-Gravenhage 9 maart 1994, *I.E.R.* 1994, 147; *B.I.E.* 1996, 65.

(1027) [Kh. Brussel 22 maart 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 138.

(1028) Hof Arnhem 18 maart 1997, *B.I.E.* 1998, 154.

(1029) Pres. Rb. Leeuwarden 14 augustus 1997, *B.I.E.* 1999, 108.

(1030) Pres. Rb. 's-Gravenhage 21 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 37.

- Water en cosmeticaproducten(1031).
- Wijn en bier(1032).
- Diensten i.v.m. toegang tot het internet en handel in hardware(1033).
- Hondenvoer en dierenverzekeringen(1034).

(c) Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten (Art. 13.A.1.c BMW)

i. Algemeen

167. Aan de hand van art. 13.A.1.a of b kan men niet optreden tegen merkmisbruik buiten de beschermde sector, d.i. voor andere producten dan „de waren waarvoor het merk is ingeschreven” alsmede de „soortgelijke waren” (of voor soortgelijke diensten, cfr. art. 39 BMW). Art. 13.A.1.c BMW heeft echter gebruik gemaakt van de door art. 5.2 EMRL geboden optie om ook voor niet soortgelijke waren of diensten bescherming te bieden tegen overeenstemmend merkgebruik (verg. art. 9.1.c EMVO).

Ook hier is vooreerst vereist dat het inbreukmakende teken gelijk is aan of „overeenstemt” met het oudere merk. Het Hof van Justitie heeft echter aangestipt dat hier geen verwarringsgevaar hoeft te worden bewezen(1035).

Er moeten daarentegen wel drie bijkomende voorwaarden worden aangetoond die niet vereist waren voor 13.A.1.a of b: het aanvallende merk moet „binnen het Beneluxgebied bekend” zijn, er moet een risico van schade zijn en de gebruiker moet handelen „zonder geldige reden”.

168. De eerste bijkomende voorwaarde is dat de eerstgekomene die om bescherming op alle terreinen verzoekt vooraf met zijn kenteken enige bekendheid op de markt moet hebben verkregen. Men wil vermijden dat een obscuur handelszaakje in een totaal andere bedrijfstak het in zijn macht zou hebben om een met duur geld verspreid merk van een niet concurrerende markt te verdrijven. Artikel 13.A.1.c. vereist evenwel niet dat het om een „beroemd” merk of om een „algemeen bekend merk” (in de zin van het Unieverdrag) zou gaan. Een zekere bekendheid in een land van de Benelux kan volstaan.

(1031) [Luik 15 januari 1999](#), *Ing. Cons.* 1999, 73.

(1032) [Kh. Tongeren 29 april 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 132.

(1033) Gerechtshof Amsterdam 3 juni 1999, *B.I.E.* 2001, 455.

(1034) Hof 's-Gravenhage 18 november 1999, *B.I.E.* 2001, 280.

(1035) [H.v.J. 11 november 1997](#), Sabel/Puma, r.o. 20, *I.E.R.* 1997, 220, noot GIELEN; *I.R.D.I.* 1997, 277; *B.I.E.* 1998, 64; *J.T.* 1998, 225, noot VAN BUNNEN; *T.B.H.* 1998, 310; *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6191; *Ing. Cons.* 1998, 15, noot VAN INNIS; *I.R.D.I.* 2000, 204; *Jur.* 1997, I, 6191 en [H.v.J. 22 juni 2000](#), Marca/Adidas, r.o. 36, *I.R.D.I.* 2000, 262; *S.E.W.* 2001, 118, noot VROOM-CRAMER; *I.E.R.* 2000, 239, noot DE RANITZ; *Bull. B.M.M.* 2000, 159; *B.I.E.* 2001, 40, noot SPOOR; *Ing. Cons.* 2000, 239.

Op vraag van de Handelsrechtbank te Doornik heeft het Hof van Justitie in een arrest van 14 september 1999(1036), de situatie van de Beneluxmerken t.a.v. de richtlijn in die zin ook gepreciseerd: „Artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn”.

In de overwegingen preciseert het Hof nog dat „een zekere mate van bekendheid” volstaat en dat „de letter noch de geest” van de richtlijn een aanknopng bieden voor het vereiste, dat het merk bekend zou moeten zijn bij een bepaald percentage van het publiek waarop het merk is gericht.

169. Ten tweede moet de merkhouders aantonen dat hij door het gebruik van het teken schade kan ondervinden. Mogelijke schade wordt door art. 13.A.1.c bepaald als „ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Het is volgens de Beneluxtekst niet vereist dat de schade actueel is. De merkhouders kan reeds optreden als hij aantoon dat schade dreigt. Het woordje „kan” dat tot deze conclusie leidt in art. 13.A.1.c BMW komt evenwel niet voor in het overigens corresponderende art. 5.2 EMRL.

Volgens het Hof van Justitie geldt in verband met die schade alvast als regel dat: „hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld”(1037).

170. Tenslotte zal er slechts tot inbreuk kunnen worden besloten indien de gebruiker handelt „zonder geldige reden”. M.a.w. de beweerde namaker krijgt hier de kans om zijn optreden te verantwoorden.

ii. Toepassingen

171. Er was sprake van inbreuk in de volgende zaken. Het inbreukmakend teken wordt als tweede vermeld.

— Beroemde wijnmerknamen zoals „Château Léoville Las Cases”, „Château Montrose”, „Château Cheval Blanc”, „Château Palmer”, „Château

(1036) H.v.J. 14 september 1999 (General Motors/Yplon), *Ing. Cons.* 1999, 555; *T.B.H.* 2000, 259, noot MONTANGIE; *Bull. B.M.M.* 2000, 147; *I.R.D.I.* 2000, 257; *I.E.R.* 1999, 267, noot GIELEN; *J.T.* 1999, 732.

(1037) H.v.J. 14 september 1999 (General Motors/Yplon), r.o. 30.

Pavie”, „Château Cos d’Estournel”, „Château La Lagune”, „Château Margaux” en „Petrus” zonder toestemming gebruiken voor het oprichten van flatgebouwen aan de Kust heeft duidelijk de bedoeling om faam te trekken uit de hoge kwaliteit die de wijnen van de merkhouders genieten. Hierdoor wordt de exclusiviteitswaarde en de aantrekkingskracht van de merken aangetast en dreigen ze te verworden tot banale merken, terwijl bovendien het publiek de indruk kan krijgen dat eiseressen op een of andere wijze bij de flatgebouwen betrokken zijn of de hoge kwaliteit van die gebouwen garanderen(1038).

- Het zeer bekende FA merk van Henkel voor zeep, parfum, e.d. kan schade lijden door verwarring als een ander later FA deponereert en gebruikt voor kleding. Het gebeurt immers vaker dat ondernemingen dergelijke waren onder één merk op de markt brengen, waardoor het publiek kan denken dat dit ook hier het geval is, ook al werden de waren niet in dezelfde winkels op de markt gebracht(1039).
- SABATINI voor schoenen en GABRIELA SABATINI voor parfum: het Sabatini schoenenmerk heeft een niet te verwaarlozen bekendheid verworven. De dreigende schade door het verschijnen van een overeenstemmend parfummerk is die van de verwatering van het schoenmerk. Het feit dat het parfummerk de naam draagt van een beroemde tennisspeelster is geen geldige reden, zelfs niet door te stellen dat dit voor haar de enige manier is om haar persoonlijke goodwill te gelde te maken(1040).
- POLYGLASS voor materialen van glas en isolerende beglazing en POLYGLASS voor coatings die glasdeeltjes of glasvezel bevatten: geen soortgelijke waren maar aangezien de markten niet zo ver van elkaar verwijderd zijn bestaat de kans dat het, zelfs deskundige publiek, in verwarring wordt gebracht en een relatie zal veronderstellen tussen de ondernemingen. De coating-fabrikant slaagt er niet in om een geldige reden aan te brengen, nu hij geen redelijke noodzaak tot het gebruik van dezelfde naam kan aantonen. Noch de internationale bekendheid van de coating producten onder die naam, noch de afwezigheid van enig conflict tot dan toe leveren een zodanige noodzaak op(1041).
- De gedeponeerde merknaam GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN van de bekende televisieserie gebruiken op glazen is profiteren van de bekendheid en kan bij het publiek de onterechte indruk wekken dat het om ”merchandising” uitgaande van de oorspronkelijke merkhouders zou gaan(1042).
- AGIO voor sigaren en AGIO UITZENDBUREAU: het gebruik van Agio voor uitzendarbeid kan afbreuk doen aan de uniekheid, exclusiviteit en werf-

(1038) Kh. Brugge 5 september 1991, *B.I.E.* 1995, 350.

(1039) Hof ’s-Gravenhage 21 november 1991, *B.I.E.* 1993, 53; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 18.

(1040) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 11 december 1991, *I.E.R.* 1992, 49; *B.I.E.* 1993, 123.

(1041) Hof ’s-Gravenhage 19 november 1992, *B.I.E.* 1995, 211.

(1042) Pres. Rb. Haarlem 11 december 1992, *B.I.E.* 1994, 44.

kracht van het algemeen bekende sigarenmerk en kan er voor zorgen dat het publiek een onterecht verband legt tussen beide ondernemingen(1043).

- DUNHILL-verpakking voor sigaretten en FREESTYLE-verpakking voor condooms: de in Bourgondisch rood en goud uitgevoerde verpakking voor condooms zal bij het publiek associaties oproepen aan de zeer bekende Dunhill-verpakking die als beeldmerk is gedeponeerd. Schade is mogelijk aangezien beide producten via de tabaksspecialzaken verkocht worden, wat een aantasting van de aantrekkingskracht van het merk met zich mee kan brengen(1044).
- BARCLAYS voor sigaretten en DE BARCLAYS als naam voor een discotheek. Het ter beschikking stellen van promotiemateriaal kan niet gezien worden als een instemming met het gebruik van het merk als naam voor een discotheek. Er is geen geldige reden voor dit gebruik in het economisch verkeer. Dit gebruik kan afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of aan de bekendheid van het merk(1045).
- COCA-COLA: de handel in vervormde Coca-Cola flesjes als decoratiestukken maakt een ander gebruik van het merk uit in de zin van art. 13.A.2 (oud) BMW(1046).
- ROLLS ROYCE: het gebruik in een reclamebrochure voor exclusieve stropdassen van Rogers & Hamilton van een rechthoekig schildje met de naast elkaar geplaatste krulletters „R” en „H” en de afbeelding van een figuurtje op een motorkap, die bij nadere bestudering een gedrapeerde stropdas voorstelt, maakt inbreuk op de merken van Rolls Royce. Dit kan leiden tot uitholling van de onderscheidende kracht en de aantrekkelijkheid van die merken(1047).
- KING, zeer bekend merk voor pepermint, en KING voor condooms: het doelpubliek overlapt voor een stuk, zodat deze consumenten met beide merken zullen geconfronteerd worden. Pepermunt is bestemd voor menselijke consumptie. Producten waarbij de smaakwaarneming belangrijk is, zijn zeer gevoelig voor aantasting van de reputatie door associatie met producten met een negatieve connotatie(1048).
- Het Italiaanse ANTINORI merk voor wijn als naam gebruiken voor een restaurant „Villa Antinori” kan het publiek doen geloven dat het restau-

(1043) Hof Arnhem 23 februari 1993, *I.E.R.* 1993, 187, noot GIELEN; *B.I.E.* 1995, 218.

(1044) Pres. Rb. Amsterdam 11 maart 1993, *I.E.R.* 1993, 120; *B.I.E.* 1996, 97; bevestigd door Hof Amsterdam 9 september 1993, *B.I.E.* 1996, 97.

(1045) Voorz. Kh. Mechelen 21 oktober 1993, *B.I.E.* 1997, 186; *Ing. Cons.* 1994, 110.

(1046) Voorz. Kh. Brugge 3 november 1994, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1994, 476.

(1047) Rb. Rotterdam 13 januari 1995, *B.I.E.* 1996, 72.

(1048) Rb. Leeuwarden 6 maart 1996, *I.E.R.* 1996, 158; *B.I.E.* 1997, 267.

rant wordt beheerd of gecontroleerd door de houder van het merk „Antinori”(1049).

- Het in Nederland bekende merk KATJA voor drop kan in zijn reputatie worden aangetast door het depot van een gelijknamig merk voor zepen, parfumerieën, etherische oliën, etc., door de mediafiguur Katja Schuurman. Merken van waren voor menselijke consumptie zijn immers gevoelig voor associaties met zeep en parfum(1050).
- XS4all voor provider diensten i.v.m. internet / XS4Components en XS4Dealers voor handel in hardware: geen soortgelijke waren en diensten. Sterke auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming door de nadruk die valt op de aanduiding „XS4”. Deze tekens hebben een functionele betekenis i.v.m. de activiteiten van de merkhouder, nl. toegang voor iedereen. Bij XS4Components en XS4Dealers is dit niet het geval. Het gebruik van XS4 lijkt hier alleen te gebeuren om aan te haken bij en voordeel te halen uit het imago, de reputatie en de goodwill van het merk(1051).
- Champagneflessen MOËT & CHANDON en SHAMPERS badschuimfles: de totaalindruk van de flessen badschuim stemt geheel overeen met de flessen zoals afgebeeld in de merken van Moët. Door het gebruik van de gewraakte flessen badschuim kan ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Moët(1052).
- Champagneflessen MOËT & CHANDON en XENOS-kaarsen: de kaarsen hebben de vorm van een champagnefles en zijn voorzien van soortgelijke halslabels, kleuren en zegels als het beeldmerk van Moët, zodat er sprake is van een met het beeldmerk overeenstemmend teken. Hierbij wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk(1053).
- WE voor kledij en ME voor een tv-zender van RTL Veronica: auditieve en visuele overeenstemming die afbreuk kan doen aan het onderscheidend vermogen van het merk „We”(1054). Na de beslissing in hoger beroep beslist RTL Veronica „Yorin” te gebruiken voor de nieuwe televisiezender. „Me” zal alleen gebruikt worden voor een „thematisch televisiekanaal achter de decoder”. Het Hof te Amsterdam oordeelt dat er hierbij geen afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van „We”(1055).

(1049) Voorz. Kh. Luik 23 april 1996, *Ing. Cons.* 1996, 250.

(1050) Rb. Utrecht 9 april 1997, *B.I.E.* 1997, 414.

(1051) Gerechtshof Amsterdam 3 juni 1999, *B.I.E.* 2001, 455.

(1052) Rb. 's-Gravenhage 8 november 2000, *B.I.E.* 2001, 304.

(1053) Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 december 2000, *I.E.R.* 2001, 62, noot DE WIT.

(1054) Pres. Rb. Utrecht 23 maart 2001, *I.E.R.* 2001, 138.

(1055) Hof Amsterdam 27 september 2001, *I.E.R.* 2001, 298.

172. De vordering op grond van art. 13.A.1.c BMW werd afgewezen in:

- DINO-MUSIC en DINO: het gebruik van de naam „Dino”, in combinatie met een karikaturale afbeelding van een dinosaurus, voor vuilzakken zorgt er niet voor dat het kooplustwekkend vermogen van een merk van geluidsdragers wordt aangetast. Het gaat nl. niet om waren die worden geconsumeerd of die het publiek uit haar aard aan of op het lichaam gewaar wordt(1056).
- IPC, merk van Industrie Producten Compagnie, dat ook gebruikt wordt door de importeur: de waren zijn afkomstig van een verschillende industrietak, worden niet in dezelfde winkels verkocht en worden met een ander gebruiksdoel aangeschaft, waardoor ze niet als soortgelijk kunnen beschouwd worden. Er is kans op verwatering van het merk van IPC, maar op grond van een belangenafweging, waarbij rekening wordt gehouden met de tot dan geldende gedoogregeling, wordt het verbod tot merkgebruik afgewezen(1057).
- COUNTDOWN voor een radioprogramma van Veronica en COUNTDOWN, gebruikt in een reclamecampagne: het gebruik van „countdown” voor een reclamecampagne voor kopieapparaten vormt geen inbreuk op het merk aangezien de activiteiten waarop de merken betrekking hebben geen raakpunten hebben en gericht zijn op een andersoortig publiek(1058).
- RED HOT voor kleding en voor frikadellen: het is onvoldoende aannemelijk dat door een associatie met frikadellen, de aantrekkingskracht van het merk voor kleding vermindert, zodat er geen sprake is van mogelijkheid van schade(1059).
- POLYDEK voor spouwmuurisolatiemateriaal en POLYDEC voor wanddecoratiemateriaal: de waren waarvoor merk en teken gebruikt worden zijn niet soortgelijk. Het is niet aannemelijk dat het publiek aan deze waren dezelfde herkomst zal toekennen. Aangezien beide partijen op verschillende markten opereren is het niet aannemelijk dat het gebruik van het teken Polydec schade zal veroorzaken voor de houder van het merk Polydek(1060).
- NAI, gebruikt door het Nederlands Arbitrage Instituut: het Nederlands Architectuurinstituut gebruikt ook de afkorting NAI of Nai. Het is niet aannemelijk dat door het gebruik van de letters NAI of Nai door het Nederlands Architectuurinstituut, in het kader van activiteiten die verband houden met architectuur, aan de merkhouders schade zou toegebracht worden(1061).

(1056) Hof Amsterdam 3 mei 1990, *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 1, 37; *B.I.E.* 1992, 46.

(1057) Pres. Rb. Arnhem 5 maart 1991, *B.I.E.* 1992, 295, noot STE.

(1058) Pres. Rb. Amsterdam 4 oktober 1991, *B.I.E.* 1992, 298; *I.E.R.* 1992, 25.

(1059) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 17 februari 1992, *I.E.R.* 1992, 113; *B.I.E.* 1995, 133.

(1060) Pres. Rb. Zutphen 26 augustus 1993, *B.I.E.* 1996, 147.

(1061) Rb. Rotterdam 4 januari 1994, *B.I.E.* 1996, 105; bevestigd door Hof 's-Gravenhage 2 februari 1995, *B.I.E.* 1996, 105.

- SPLASH als beeldmerk van Splash Sauna en als naam van een attractie in een pretpark: aangezien exploitanten van sauna's en pretparken zich richten tot een ander publiek en andere diensten aanbieden, is er geen soortgelijkheid van waren. Een overeenstemmend teken wordt gebruikt. Toch is er geen inbreuk: het woord Splash komt in heel wat andere merken voor en wordt voor allerlei producten gebruikt, zodat van schade door verwatering geen sprake is(1062).
- KRASREIZEN en KRASLOTERIJ: geen soortgelijke diensten. De woorden „kraslot” en „krasloterij” maken deel uit van de Nederlandse woordenschat, waardoor er een geldige reden is voor het gebruik van die woorden als aanduiding van de activiteiten en de loten(1063).
- Het ALPRO merk voor sojaproducten, waaronder sojamelk, kan niet in zijn kooplustwekkend vermogen worden getroffen door de ALPRO industriële toestellen voor het computergestuurd melken, de melkmeting en het voeren van melkvee(1064).
- CORVETTE voor auto's en voor kledij: de merkhouder moet aantonen dat zijn merk voor auto's heel gekend is. Indien hij hier niet in slaagt dan toont hij het verwarringsgevaar dat zou ontstaan bij gebruik van het teken voor kledij niet aan(1065).
- XLINK voor diensten van een acces provider en XXLINK voor de diensten van een information provider: de enige overeenstemming tussen de diensten van de bedrijven is dat beide verband houden met het elektronisch netwerk. Dit is niet voldoende om te spreken van soortgelijke diensten. Het gebruik van XXLINK gebeurt niet om voordeel te trekken van de reputatie van XLINK en er is geen risico op afbreuk van het onderscheidend vermogen. Het zwakke onderscheidend vermogen wordt hier in overweging genomen(1066).
- CARON en CARO: parfums, eaux de toilette, bad- en doucheschuim, zeep, bodymelk en bodycream enerzijds en tandenborstels, nagelknippers en tandpasta anderzijds zijn niet soortgelijk. Schade ontstaat niet uit het loutere feit dat hetzelfde teken gebruikt wordt. Daarvoor zijn er speciale omstandigheden nodig, wat hier niet het geval is(1067).
- MYSTERY CONCERT en MYSTERY DRINKS: Mystery Concert wordt niet aanzien als een bekend merk aangezien het nog niet gebruikt werd. De

(1062) Rb. 's-Gravenhage 9 maart 1994, *I.E.R.* 1994, 147; *B.I.E.* 1996, 65.

(1063) Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 juli 1994, *B.I.E.* 1995, 316.

(1064) *Kh. Brussel 22 maart 1996*, *Ing. Cons.* 1996, 138.

(1065) *Voorz. Kh. Brussel 5 februari 1996*, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1996, 501, noot VAN BUNNEN; bevestigd door *Brussel 4 juni 1998*, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1998, 490, noot VAN BUNNEN.

(1066) Pres. Rb. Amsterdam 29 augustus 1996, *Computerr.* 1997, 24, noot A. MEIJBOOM, *I.E.R.* 1997, 18; bevestigd door Hof Amsterdam 29 mei 1997, *Computerr.* 1997, 170; *I.E.R.* 1997, 181.

(1067) Hof Arnhem 18 maart 1997, *B.I.E.* 1998, 154.

merkhouder kan zich dus niet op grond van art. 13.A.1.c BMW verzetten tegen het gebruik van Mystery Drinks(1068).

- BOB: het gebruik van de naam „Speedy Bob” op een reclameaffiche voor een attractie in Bobbejaanland trekt geen ongerechtvaardigd voordeel uit, en het maakt geen inbreuk op het weinig onderscheidende dienstmerk „Bob” voor een campagne inzake verkeersveiligheid(1069).
- E-BUSINESS-logo van E Technologies Associates en IBM: geen soortgelijke waar. Geen inbreuk want het beeldmerk, bestaande uit een @-teken maar met een „e” in de cirkel, is geen in de Benelux bekend merk. Bovendien heeft het beeldmerk tegenover het algemeen gekende teken @ weinig onderscheidend vermogen en gebruikte IBM het logo uitsluitend in combinatie met haar merk IBM of de woorden e-business(1070).
- OPUS ONE voor exclusieve wijn en OPUS voor een lentebier: de waren zijn niet soortgelijk. De merkhouder kan niet aantonen dat het merk Opus One bekend is binnen het Beneluxgebied, aangezien slechts een beperkte doelgroep beoogd wordt. Aangezien beide merken een eigen doelgroep hebben en de kans op verwarring vrij klein is, is de kans op schade door het gebruik van het merk Opus vrij klein(1071).
- VOLA merk voor een financieringsmaatschappij tegen VOLA SANITAIR en NOLA NEDERLAND als handelsnaam voor een sanitairzaak: er is een geldige reden voor gebruik van een handelsnaam met „Vola” in aangezien dit de afkorting is van de naam van de fabrikant. De zaken bestaan al jaren zonder enige schade aan te brengen aan elkaar. De merkhouder heeft niet voldoende aangetoond dat er ongerechtvaardigd voordeel gehaald wordt uit het gebruik van „Vola”. Er is geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(1072).
- PLUTO voor hondenvoer en PLUTO PLUS POLIS voor dierenverzekeringen: geen soortgelijke producten aangezien ze via verschillende kanalen aan het publiek worden aangeboden. Er is geen kans op afbreuk van het onderscheidend vermogen van „Pluto” voor hondenvoer: het merk „Pluto” heeft uit zichzelf weinig onderscheidend vermogen voor waren en diensten die met honden verband houden. Het is niet aannemelijk dat aan de reputatie van het merk van appellante afbreuk kan worden gedaan door de negatieve gedachte aan de sterfelijkheid van het huisdier, die zou worden opgeroepen door de crematiepolissen voor huisdieren(1073).

(1068) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 juli 1997, *B.I.E.* 1999, 18.

(1069) *Kort Ged. Kh. Brussel 1 oktober 1998*, *I.R.D.I.* 1998, 391; *Kh. Brussel 19 juli 1999*, *I.R.D.I.* 1999, 134.

(1070) Hof Amsterdam 25 februari 1999, *I.E.R.* 1999, 187, noot DE WIT.

(1071) *Kh. Tongeren 29 april 1999*, *I.R.D.I.* 1999, 132.

(1072) Pres. Rb. Amsterdam 7 oktober 1999, *I.E.R.* 2000, 278.

(1073) Hof 's-Gravenhage 18 november 1999, *B.I.E.* 2001, 280.

- KINDER van Ferrero en KINDER-COLA van Raak: Ferrero heeft niet kunnen aantonen dat „Kinder” een bekend merk met grote beschermingsomvang geworden is(1074).
- WE en ME: de President te Utrecht had eerder geoordeeld dat RTL Veronica „ME” niet mocht gebruiken als merk voor een nieuw televisiestation omdat dit afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen van het merk „WE” voor kleding(1075). Na de beslissing in hoger beroep beslist RTL Veronica „Yorin” te gebruiken voor de nieuwe televisiezender. „Me” zal alleen gebruikt worden voor een „thematisch televisiekanaal achter de decoder”. Het Hof te Amsterdam oordeelt dat er hierbij geen afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van „WE”. Van zeer intensief gebruik van „ME” zal nu nl. geen sprake zijn. Bovendien richten beide merkhouders zich niet langer tot hetzelfde doelpubliek(1076).
- HONDENKLUIF-vorm voor banketbakkerswaren en voor dierenvoeding: geen soortgelijke waren. Er is geen gevaar voor verwatering want de merkhouder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vorm enige bekendheid geniet in de Benelux(1077).

(d) Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten (Art. 13.A.1.d BMW)

i. Algemeen

173. Art. 13.A.1.d BMW heeft de door art. 5.5 EMRL gelaten mogelijkheid benut om bescherming te blijven bieden tegen het gebruik van een merk of een overeenstemmend teken „anders dan ter onderscheiding van waren of diensten”. Een dergelijke bescherming bestond ook reeds vroeger in de Benelux.

Deze mogelijkheid is echter onderworpen aan twee van de voorwaarden die wij ook al in art. 13.A.1.c hebben ontmoet. Vooreerst moet mogelijke schade aannemelijk gemaakt worden, die ook door art.13.A.1.d bepaald wordt als „ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”. Actuele schade uit zulke handelwijze moet worden vergoed. De merkeigenaar kan evenwel reeds vroeger optreden. Voldoende is dat normaal voor schade kan worden gevreesd. Verder moet de gebruiker handelen „zonder geldige reden”. M.a.w. de beweerde namaker krijgt ook hier de kans om zijn optreden te verantwoorden.

(1074) Rb. Utrecht 14 maart 2001, *I.E.R.* 2001, 241.

(1075) Pres. Rb. Utrecht 23 maart 2001, *I.E.R.* 2001, 138.

(1076) Hof Amsterdam 27 september 2001, *I.E.R.* 2001, 298.

(1077) Hof Arnhem 11 december 2001, *I.E.R.* 2002, 142.

174. Gebruik van het merk „anders dan ter onderscheiding van waren of diensten” valt in feite verder uiteen in twee mogelijke categorieën. Het kan gaan ofwel om handelingen die geen betrekking hebben op „waren of diensten”, ofwel om handelingen die daar wel betrekking op hebben, maar niet „ter onderscheiding” ervan. De eerste categorie kan het gebruik van merken omvatten in handelsnamen, in reclame, in boeken of andere publicaties en op het internet. De tweede categorie betreft bijvoorbeeld merkgebruik ter versiering van onder een eigen merk verhandelde waar of om zijdelings aan te haken bij een bekend merk.

ii. Aantasting van merken door handelsnamen of uithangborden

175. Soms kan al art. 13.A.1.a of b BMW een remedie bieden tegen een latere identieke of overeenstemmende handelsnaam, in de mate dat deze als identificatiemiddel op of bij gelijke of soortgelijke waren of diensten wordt aangebracht of in onmiddellijk verband ermee gebruikt wordt. Aldus ook Beneluxgerechtshof 20 december 1996(1078), over het toenmalige art. 13.A onder 1 BMW.

Zo werd de latere gebruiker van de handelsnaam HARD ROCK veroordeeld wegens inbreuk op het gelijknamige oudere merk op grond van art. 13.A.1.a BMW, omdat het publiek dit zal opvatten als een gebruik dat onmiddellijk betrekking heeft op de door de onderneming aangeboden diensten(1079).

176. In de overige gevallen kan het gebruik van een handelsnaam of van een uithangbord dat overeenstemt met een eerder merk worden bestreden, vroeger op grond van art. 13.A.2 BMW, nu op grond van art. 13.A.1.d (en 39) BMW en art. 5.5 EMRL.

Zo werd de latere handelsnaam of uithangbord veroordeeld in:

- PROFIX en PROFEX AUTOMATISERING B.V.(1080).
- Het merk CIRCUSTHEATER voor een theateractiviteit in Scheveningen kan opkomen tegen de handelsnaam „Circustheater Zandvoort” voor een pretpark. De verwijzing naar de vorm van het dak en het „circusachtig gebeuren” zorgen er niet voor dat er voor deze laatste een geldige reden is om de term circustheater te gebruiken(1081).
- CREDIFOON, merk van Ippa-Bank en DE CREDIFOON(1082).
- Beeldmerk van EL CHARRO gebruikt in een overeenstemmend uithangbord van EL PASO(1083).

(1078) [BenGH 20 december 1996](#) (Europabank/Banque pour l'Europe), *I.E.R.* 1997, 71; *R.W.* 1996-97, 1215; *Ing. Cons.* 1997, 9, noot E.C.; *Benelux Jur.* 1997, 41; *Bull. B.M.M.* 2001, 111.

(1079) [Rb. Antwerpen 14 januari 1997](#), *B.I.E.* 1999, 258; *Ing. Cons.* 1997, 37.

(1080) Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 12 november 1990, *B.I.E.* 1992, 121.

(1081) Pres. Rb. Haarlem 18 december 1990, *B.I.E.* 1992, 15.

(1082) [Kh. Veurne 8 februari 1991](#), *T.B.H.* 1992, 526, noot DE CALUWE.

(1083) [Kh. Brussel 4 april 1991](#), *Ing. Cons.* 1992, 162.

- „J.D.” staat in de kapperswereld voor Jacques Dessange. Een ander kapperssalon gebruikt de handelsnaam en het uithangbord J.D. als afkorting van Jong & Dynamisch, wat inbreukmakend is. De toevoeging „Jong & Dynamisch” en „hair-group” in het teken „J.D.” volstaat niet om de gelijkenis met het merk weg te nemen(1084).
- ROLLS-ROYCE gebruikt in de handelsnaam Rolls Men’s Club(1085).
- Het merk HEARTBREAKERS kan opkomen tegen de handelsnaam Breakers. Het merk Heartbreakers zal aan onderscheidende kracht inboeten, terwijl bij consumenten de mogelijkheid bestaat van verwarring(1086).
- Het beeldmerk van THOMAS COOK zonder toestemming plaatsen op grote borden aan de gevel van een wisselkantoor doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk. Het wisselkantoor kan op een minder prominente wijze kenbaar maken dat zij reischeques van Thomas Cook accepteert(1087).
- HOLLAND-ON-LINE en HOLLAND ONLINE(1088).
- Later gebruik van het gedeponeerde merk „AJAX” van de voetbalclub door een SIGARENMAGAZIJN EN SPORTSHOP AJAX(1089).

177. Er was daarentegen geen inbreuk op grond van het vroegere art. 13.A.2, nu art. 13.A.1.d BMW, in het geval van:

- CALOR merk en THERMO-CALOR handelsnaam: „Thermo-Calor” is, gelet op het weinig onderscheidend vermogen van het woord „Calor”, niet als overeenstemmend te beschouwen met het merk Calor. Er is verschil in cliënteel en activiteiten(1090).
- IMAGE merk voor kleding en kledingverkoop en de handelsnaam THE NEW IMAGE, gebruikt als aanduiding van een gedeelte van een kledingwinkel, omdat geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan de reputatie van het zeer zwakke merk is aangetoond(1091).
- HOTELS VAN ORANJE voor hotels en RÉSIDENCE ORANJE voor een wooncomplex voor bejaarden: voor zover er sprake is van gebruik van de aanduiding „Oranje” in de zin van art. 13.A.1.d BMW, gebeurt dit niet op een manier die ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk „Hotels van Oranje”(1092).

(1084) *Gent 21 januari 1994, Ing. Cons.* 1994, 162.

(1085) Pres. Rb. Maastricht 6 november 1992, *I.R.D.I.* 1996, 114, noot PONET.

(1086) Hof ’s-Gravenhage 4 november 1993, *B.I.E.* 1995, 373.

(1087) Pres. Rb. Amsterdam 7 maart 1996, *B.I.E.* 1998, 309.

(1088) Rb. ’s-Gravenhage 16 april 1997, *I.E.R.* 1997, 153.

(1089) Hof Amsterdam 6 november 1997, *B.I.E.* 2000, 146.

(1090) *Voorz. Kh. Dendermonde 30 april 1991, Ing. Cons.* 1991, 305; *B.I.E.* 1994, 30.

(1091) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 25 april 1997, *B.I.E.* 2000, 182.

(1092) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 4 september 1998, *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 3, 37; *B.I.E.* 1999, 225.

- Het oudere merk TOTAL DESIGN kan niet opkomen tegen de handelsnaam TOTAL SIGN want het onderscheidend vermogen is zwak en het publiek bestaat uit zakelijke afnemers die zich beter dan de gemiddelde consument zullen realiseren om welk soort bedrijf en waren of diensten het gaat en voor wie het gebruik van de Engelse taal gewoner is. Er is een duidelijk verschil in betekenis tussen „design” en „sign” en dus ook ten aanzien van de samengestelde namen(1093).

iii. Aantasting van merken in reclame

178. Een gebruik „anders dan voor waren of diensten” in de zin van artikel 13.A.1.d BMW kan ook ontstaan door het vermelden van een merk in reclame.

In sommige gevallen is het nochtans mogelijk om het gebruik van een merkteken in reclame reeds onder het toepassingsgebied van art. 13.A.1.a of b BMW te doen vallen.

Dit is o.m. het geval als de reclame in feite als identificatiemiddel dient doordat zij op de waren zelf of op hun verpakking is aangebracht, of als deze onmiddellijk diensten begeleidt. In die gevallen dient men toch toepassing te maken van art 13.A.1.a of b BMW.

Zo heeft het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 februari 1999(1094) gesteld dat een garagehouder die reclame voert voor zijn tweedehandsverkoop, onderhoud en reparatie als „specialist in BMW” hiermee een activiteit verricht die onder art. 5.1.a EMRL valt, wat overeenstemt met art. 13.A.1.a BMW. Het gaat dan inderdaad „om een gebruik van hetzelfde merk ter onderscheiding van de betrokken waren als het object van de door de adverteerder verleende diensten” (r.o. 38).

In dit verband lijkt de beslissing van de President te 's-Gravenhage(1095), minder gelukkig. Ondanks het bestaan van een ouder merkrecht van KPN op het woordmerk „IK BEN KPN” voor telecommunicatie past hij op de slagzin „IK BEN BEN” in de reclamecampagne van een concurrent voor mobiele telefonie de test van art. 13.A.1.b BMW niet toe. In de plaats wendt hij zich tot art. 13.A.1.d BMW omdat de slagzin „Ik ben Ben” bedoeld zou zijn om het merk „Ben” te introduceren en dus niet gebruikt zou zijn als een onderscheidingsmiddel voor waren of diensten. Dit laat de President vervolgens toe daarin een „geldige reden” te vinden en te oordelen dat die slagzin ook geen afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk van KPN of aan de reputatie van KPN. Wat van dit laatste ook moge zijn, lijkt het hoe dan ook moeilijk in te zien dat beide concurrenten met hun

(1093) Hof Arnhem 17 augustus 1999, *B.I.E.* 2000, 23, noot SPOOR.

(1094) *H.v.J. 23 februari 1999* (BMW/Deenik), *Ing. Cons.* 1999, 311; *T.B.H.* 1999, 398; *I.E.R.* 1999, 111, noot DE RANITZ; *I.R.D.I.* 2000, 219, noot JANSSENS; *Jur. H.v.J.* 1999, 1, 905.

(1095) Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 mei 1999, *I.E.R.* 1999, 171; *B.I.E.* 1999, 450.

vergelijkbare slogans niet dezelfde diensten zouden hebben aangeboden, in de zin van art. 13.A.1.b BMW.

179. In andere gevallen werd echter, eerst op grond van het oude art.13.A.2, later op grond van het nieuwe art. 13.A.1.d BMW, een veroordeling uitgesproken:

- AIR MILES: het vermelden van het merk „Air Miles” in een advertentie om te pleiten voor een directe korting op vluchttickets is schadelijk in de zin van art. 13.A.2 (oud) BMW. Omdat men zich afzet tegen het concept van sparen voor vluchtmijlen dreigt er afbreuk aan de reputatie van het merk, verlies aan exclusiviteit en onderscheidend vermogen(1096).
- GILLETTE: de mededeling van Hermans „Deze scheermesjes passen op het sensor apparaat van Gillette” en „Gillette en Sensor zijn geregistreerde handelsmerken van The Gillette Company” (een zogenaamd „trademark credit”) is gebruik zoals bedoeld in art. 13.A.1.d BMW, zonder dat er hiervoor een geldige reden of rechtvaardiging is(1097).
- In een reclameslogan „501 JEANS AAN 501 BEF” de valse indruk wekken dat het gaat om jeans van het bekende 501 merk van Levi Strauss is een gebruik zonder geldige reden anders dan ter onderscheiding van eigen producten. Er is dus inbreuk volgens art. 13.A.1.d BMW(1098).
- Het gebruik van het merk „GIANT” van Quick op menu’s, uithangborden en in reclame van restaurant „Het Gondeltje” maakt misbruik van de wervende kracht van het merk(1099).

Er was geen reden om te veroordelen in:

- EURO 2000 en 2000 EURO: de reclamecampagne van Daewoo, waarbij een extra inruilvoordeel gegeven wordt bij de aankoop van een wagen en waarin de tekst „Daewoo sponsert 2000 EURO” gebruikt wordt, maakt geen inbreuk op het zwakke merk EURO 2000(1100).

180. Gaat het meer specifiek om *vergelijkende reclame* dan vindt men rechtspraak die de enkele vermelding van andermans merk reeds als een schadelijk gebruik veroordeelt op grond van het vroegere art. 13.A.2., nu art.13.A.1.d BMW, zonder dat daartoe als „geldige reden” enige noodzaak kan worden aangetoond. Men kan inderdaad zijn eigen waren of diensten ook zonder uitdrukkelijke vergelijkingen aanprijzen. Dit was het geval in:

- Het gebruik van de merken DFC COMFORT en TEMPUR voor matrassen van het type „trage foam” bij prijsvergelijkende reclame is „ander ge-

(1096) Rb. Haarlem 3 januari 1995, *I.E.R.* 1995, 30; bevestigd door Hof Amsterdam 13 april 1995, *B.J.E.* 1996, 375, noot S.B.

(1097) Pres. Rb. ’s-Gravenhage 14 februari 1996, *I.E.R.* 1996, 75; [Hoge Raad 6 oktober 2000](#), *N.J.B.* 2000, 1882; *I.E.R.* 2001, 134.

(1098) [Kh. Nijvel 29 mei 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 256.

(1099) [Voorz. Kh. Veurne 2 december 1998](#), *Ing. Cons.* 1999, 68.

(1100) Pres. Rb. Amsterdam 26 juni 2000, *I.E.R.* 2000, 275.

bruik” in de zin van art. 13.A.2 BMW waarvoor geen geldige reden bestaat(1101).

181. De toestand is op dit vlak echter gewijzigd. De Gemeenschapswetgever heeft namelijk in een buiten het merkenrecht gelegen regeling de vergelijkende reclame binnen zekere grenzen als mogelijkheid opgelegd. Dit gebeurde via de „richtlijn 97/55 van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen”(1102). Hierin wordt reclame waarin wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken, waaronder de prijs, worden vergeleken als een gewettigd middel beschouwd om de consumenten voor te lichten. Uitdrukkelijk voegt r.o. 13 hier aan toe dat dit ook geldt als daarbij producten of diensten van een concurrent worden aangeduid door vermelding van diens merk omdat dit „voor een doeltreffende vergelijkende reclame noodzakelijk kan zijn”. R.o. 14 stelt dan ook dat een dergelijk gebruik van andermans merk „voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde”.

Bijgevolg zal men voortaan de rechtmatige vergelijkende reclame als „geldige reden” in de zin van art. 13.A.1.d moeten aanvaarden, ofwel, wat op hetzelfde neerkomt, de uit vergelijkende reclame voortvloeiende schade niet meer zien als een „ongerechtvaardigd” voordeel volgens art. 13.A.1.d.

182. Om geldig te zijn mag de vergelijkende reclame volgens die richtlijn echter niet misleidend of verwarrend zijn (art. 3*bis* en r.o. 5). Bovendien moet zij voldoen aan de volgende specifieke voorwaarden:

- Men mag de goede naam niet schaden of zich kleinerend uitlaten over het concurrerende merk (art. 3*bis*.e).
- Men mag geen oneerlijk voordeel verkrijgen ten gevolge van de bekendheid van het concurrerende merk (art. 3*bis*.g).
- Men mag geen goederen of diensten voorstellen als een imitatie of namaak van goederen of diensten die aangeboden worden onder een concurrerend merk (art. 3*bis*.h en r.o. 19). Hierbij kan men denken aan vermeldingen zoals „type Dinitrol” of „systeem Windows”.

Om die reden kan een deel van de oudere rechtspraak die vergelijkende reclame op de grond van het vroegere art. 13.A.2, nu art. 13.A.1.d BMW, veroordeelde toch nog door de beugel. Dit geldt met name voor de volgende gevallen:

(1101) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 augustus 1993, *B.I.E.* 1994, 404.

(1102) Richtlijn 97/55 van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 84/450 inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen, *Publ. L* 290/18 van 23 oktober 1997, in België omgezet door de wet van 25 mei 1999 die o.m. een nieuw art. 23*bis* in de Wet Handelspraktijken heeft ingevoegd, *B.S.* 23 juni 1999.

- Allergan gebruikte het merk DYMED van Bausch en Lomb zonder geldige reden en op een schadelijke wijze in het economische verkeer, nl. in een onrechtmatige vergelijkende reclame, waarin het product van Bausch en Lomb werd zwartgemaakt(1103).
- In het hierboven vermelde geval waarbij de merken DFC COMFORT en TEMPUR gebruikt waren in prijsvergelijkende reclame voor matrassen van het type "trage foam", werd het goedkopere product daarnaast ook ten onrechte voorgesteld als kwalitatief evenwaardig(1104).
- PAMPERS en HUGGIES: het gebruik van Pampers-merken in een vergelijkende reclame van Huggies die moet aantonen dat deze laatste dunner en droger zijn gebeurt op een misleidende en denigrerende wijze(1105).
- Pelikan vergelijkt haar inktcartridge systeem voor Inkjet printers met dat van HP en HEWLETT-PACKARD: haar bewering dat haar systeem milieuvriendelijker en goedkoper zou zijn is onjuist en misleidend(1106).
- In een vergelijking van hormoonpreparaten voor onvruchtbaarheidsbehandelingen het eigen merk „Metrodin” promoten door het concurrerende merkproduct „Menogon” van Ferring voor te stellen als „onzuiver” en als „een behandeling van dertig jaar geleden” is een misleidende en denigrerende advertentie. Er bestaat hiervoor geen geldige reden terwijl dit gebruik afbreuk doet aan de reputatie van Ferring(1107).

iv. Aantasting van merken in boeken of andere publicaties

183. Wanneer een merk op een voor de titularis actueel of potentieel schadelijke manier in boeken of in andere communicatiemediën wordt aangehaald kan de benadeelde daartegen opkomen op grond van artikel 13.A.1.d BMW van zodra het bestreden gebruik heeft plaatsgevonden „zonder geldige reden in het economische verkeer”.

Een geldige reden kan er hierin bestaan dat het aanhalen van een merk in boeken, in woordenboeken of in wetenschappelijke werken, in tijdschriften of in kranten nodig of zelfs maar nuttig is voor de uiteenzetting.

184. Anders is het echter met vermeldingen in boeken of pers die geen noodzakelijke informatie overbrengen en hoogstens waarde hebben als bijkomend lokmiddel. Hiertegen kan het oude art. 13.A.2, nu art. 13.A.1.d BMW wél worden ingezet.

- Zo kon ROLLS-ROYCE opkomen tegen de benaming „ROLLS NOISE” voor een jongeren-muziekkrubriek in de Morgen: er is gebruik zonder geldige

(1103) Pres. Rb. Utrecht 20 december 1990, *B.I.E.* 1991, 269.

(1104) Pres. Rb. 's-Gravenhage 9 augustus 1993, *B.I.E.* 1994, 404.

(1105) Pres. Rb. Breda 24 februari 1994, *B.I.E.* 1996, 420; bevestigd in beroep en door [Hoge Raad 15 december 1995](#) op andere gronden.

(1106) Hof Amsterdam 12 december 1996, *B.I.E.* 1998, 354.

(1107) Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 januari 1998, *B.I.E.* 1999, 189.

reden in het economisch verkeer. Het onderscheidend vermogen van het merk kan hierdoor geschaad worden. Door de verwijzing naar lawaai wordt de aantrekkingskracht van het merk geschaad(1108).

- NATUURLIJK GEZOND als merk voor een tijdschrift van de „Vereniging Natuurlijk Gezond” belet later gebruik van dezelfde benaming als titel voor een boek uitgegeven door Reader’s Digest(1109).
- AGUSTA: de reclamecampagne van de krant Le Soir, waarbij op affiches een krantenkop wordt afgebeeld met de vermelding „Le marché Agusta falsifié acte ou accusation injuste?” maakt inbreuk op het merk want gebeurt buiten elke context van informatie aan het publiek om en in omstandigheden die het gebruik van het merk een pejoratief aspect geven(1110).

185. De merkhouder kan ook opkomen tegen de vermelding van zijn merk in andere soorten drukwerken indien dit schade met zich mee kan brengen. Dit is het geval wanneer een vragenlijst bij het publiek wordt verspreid waarin het merk wordt vermeld met de bedoeling het cliënteel van „La Redoute” op te sporen. In zulk geval volstaat reeds de mogelijkheid dat hierdoor schade kan intreden om op grond van het vroegere art. 13.A.2 BMW op te treden(1111). De schade kan er dan in bestaan dat het marketingbureau de zo verkregen klantgegevens aan concurrenten zou kunnen doorspelen(1112).

Eerst op grond van het oude art. 13.A.2, later op grond van het nieuwe art. 13.A.1.d BMW werd verder nog een veroordeling uitgesproken in de volgende gevallen:

- Parfummerken van CHANEL: het gebruik van de parfummerken van Chanel in een „vertrouwelijk handboek voor consulenten” ter vergelijking met de eigen koopwaar vormt een inbreuk. Het is geen intern gebruik want iedereen kan consulent worden. Er is ook geen geldige reden aangezien verwijzing naar geurenfamilies ook kan dienen om de waren aan de man te brengen(1113).
- Brussel 4 november 1993(1114) bevestigde de in het vorige overzicht(1115) vermelde uitspraak van Kh. Brussel 17 juni 1987(1116) die

(1108) Kh. Brussel 2 september 1992, *Ing. Cons.* 1992, 321; *R.W.* 1993-94, 367.

(1109) Pres. Rb. Amsterdam 27 januari 1994, *I.E.R.* 1994, 91; *B.I.E.* 1996, 409.

(1110) Voorz. Kh. Brussel 27 juni 1994, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1994, 343.

(1111) Cass. 28 november 1997, *Arr. Cass.* 1997, 1243; *Bull.* 1997, 1302; *J.L.M.B.* 1998, 580.

(1112) Zie het arrest van het Hof van Beroep in deze zaak: Brussel 19 januari 1996, *Ing. Cons.* 1996, 38; *I.R.D.I.* 1996, 224; *T.B.H.* 1997, 23, noot PUTTEMANS; *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1996, 425.

(1113) Hof Arnhem 18 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 216; *I.E.R.* 1991, 111.

(1114) Brussel 4 november 1993, *Ing. Cons.* 1994, 352.

(1115) *T.P.R.* 1990, p. 1902, nr. 216.

(1116) Kh. Brussel 17 juni 1987, *Ing. Cons.* 1987, 145.

overeenstemmingstabellen had veroordeeld waarin eigen parfums werden vergeleken met bij name genoemde bekende parfummerken.

- De onjuiste vermelding in een folder waarin een obligatielening wordt aangekondigd, dat „Crédit Lyonnais Bank Nederland” zich garant zou hebben gesteld is een onrechtmatig merkgebruik(1117).

Er was daarentegen geen reden om een veroordeling uit te spreken in:

- EUROPLANNER, merknaam voor een routeplanner op CD-rom en de titel „De europaanner” voor twee bankbrochures met advies i.v.m. de invoering van de euro: voor een bank is er een geldige reden in de zin van art. 13.A.1.d BMW om een gangbaar Nederlands woord als „planner” te gebruiken in de context van de naderende invoering van de euro(1118).

v. Aantasting van merken op internet

186. Wat het ongeoorloofd gebruik van andermans merk als een domeinnaam op Internet betreft moet men drie situaties onderscheiden die in de rechtspraak niet steeds goed uit mekaar worden houden.

Art. 13.A.1.a of b BMW kunnen in aanmerking komen wanneer zowel de oorspronkelijke merkhouders als de latere domeinnaamgebruikers activiteiten ontwikkelen waarbij ze identieke of gelijksoortige waren of diensten aanbieden (b.v. boekwinkel vs. virtuele boekhandel).

Dit was inderdaad het geval in:

- FIRST ALERT voor rookmelders en FIRSTALERT.NL voor site waarop die merkproducten door een ander worden aangeboden: het gereserveerd houden van die domeinnaam is aan te merken als gebruik voor de waren waarvoor het merk First Alert is ingeschreven(1119).
- KLM en ALITALIA kunnen op grond van art. 13.A.1.a BMW opkomen tegen een domeinnaam KLM-ALITALIA.COM die een toekomstige spaarpuntenactie zal ondersteunen bij de verkoop van juwelen en uurwerken en in dat verband vliegtickets van en naar Italië zal aanbieden. Het gereserveerd houden van de domeinnaam is gebruik van de merken, ook al staat er voorlopig nog niets op de site. Door dit gebruik wordt er afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk en kunnen de merkhouders zelf geen gebruik maken van de internationale website-namen, wat bij internationaal opererende bedrijven wenselijk is(1120).
- SPEURDER(S).NL: De Telegraaf had het merk „Speurders” gedeponereerd voor een advertentierubriek. Later registreert Bakker Dijk de domeinnaam „speurder.nl” voor een website met advertentieruimte. Inbreuk op art. 13.A.1.a of b BMW, en, zoniet, op 13.A.1.d BMW. Stopzetting van

(1117) Pres. Rb. 's-Gravenhage 27 september 1994, *B.I.E.* 1996, 386.

(1118) Pres. Rb. 's-Gravenhage 22 april 1998, *B.I.E.* 2000, 329.

(1119) Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 augustus 1999, *B.I.E.* 2001, 310.

(1120) Pres. Rb. Arnhem 25 oktober 1999, *Computerr.* 2000, 53, noot Verkade; *I.E.R.* 2000, 148; *B.I.E.* 2001, 238.

gebruik en overdracht domeinnaam bevolen. Het is niet aannemelijk dat de inbreukmaker op onaanvaardbare wijze wordt gefrustreerd in zijn bedrijfsvoering indien hem het recht op het gebruik van de omstreden domeinnaam wordt ontzegd(1121).

- BEURSPLEIN 5 en BEURSPLEIN5.NL: De Nederlandse centrale beursorganisatie deponeert in 1987 het merk „Beursplein 5” voor financiën en diensten op de openbare kapitaalmarkt en gebruikt de naam voor een tijdschrift. Later registreert Blue 7 de domeinnaam „Beursplein5.nl” voor een website die geschikt is voor een digitaal beurstijdschrift en ruimte biedt voor diensten van financiële informatieverstrekking. Inbreuk op art. 13.A.1.a of b BMW, en, zoniet, op 13.A.1.c BMW. Stopzetting van gebruik en overdracht domeinnaam bevolen(1122).
- T-ONLINE en T-ONLINE.NL of TONLINE.NL: Deutsche Telekom bezit een merk „T-Online” voor o.m. internetdiensten voor het winkelen en het boeken van reizen. Check Mate richt zich nadien met de domeinnamen „T-online.nl” en „tonline.nl” op de on line handel van o.m. tickets, techniek en reizen. Inbreuk op art. 13.A.1.b BMW. Stopzetting van gebruik en schraping domeinnaam bevolen(1123).

Verder werd art. 13.A.1.b BMW eveneens toegepast in de zaak OUDERS VAN NU, de oudere merknaam voor een klassiek tijdschrift, tegen OUDERS ONLINE, naam voor een elektronisch tijdschrift, bereikbaar onder „www.ouders.nl”: er was inderdaad sprake van gebruik voor soortgelijke waar. De vordering werd hier echter afgewezen omdat „Ouders” in grote mate beschrijvend werd geacht voor de inhoud van het tijdschrift en het publiek waarop het was gericht, zodat de beschermingsomvang gering was. Bovendien accentueerden de tekens „Ouders Online” en „www.ouders.nl” het verschil tussen beide tijdschriften, nl. een elektronisch tegenover een klassiek tijdschrift(1124). Het Hof bevestigde dit en voegde er nog aan toe dat het merk „Ouders van Nu” wel onderscheidend vermogen gekregen had door inburgering maar dat niet aannemelijk was gemaakt dat dit ook gold voor het bestanddeel „ouders”(1125).

In de volgende gevallen nam de rechter een onnodige omweg langs art. 13.A.1.d, daar waar hij, wegens de identiteit of de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten onmiddellijk op grond van art. 13.A.1.a of b BMW had kunnen veroordelen:

- Onder het vroegere art. 13.A.2 BMW was al geoordeeld dat de registratie als domeinnamen van de merknamen van banken en verzekeringsonder-

(1121) Rb. Alkmaar 18 februari 2000, *B.I.E.* 2000, 394.

(1122) Hof Amsterdam 27 juli 2000, *Computerr.* 2000, 253; *I.E.R.* 2000, 303; *Bull. B.M.M.* 2000, 161.

(1123) Pres. Rb. 's-Gravenhage 4 augustus 2000, *B.I.E.* 2002, 297.

(1124) Pres. Rb. Amsterdam 20 september 1996, *I.E.R.* 1996, 227; *Computerr.* 1997, 26, noot MEIJBOOM.

(1125) Hof Amsterdam 24 april 1997, *Computerr.* 1997, 120; *B.I.E.* 1998, 70.

nemingen zoals „labouchere”, „snsbank”, „staalbankiers”, „deltalloyd”, „ohra” en „vsbbank” om via deze sites advies te kunnen geven over beleggingsproducten gebruik vormt zonder geldige reden in het economisch verkeer. Er is kans op schade omdat de raadpleger van de sites kan denken dat de daar te vinden informatie van de merkhouder afkomstig is. Ook kan de merkhouder niet zelf een website onder de weergegeven namen openen(1126). Financieel advies is minstens een soortgelijke activiteit, zodat toepassing van art. 13.A.1.a of b BMW hier zeker had gekund.

- Het merk DEUTZ, bekend voor zijn fabricage en reparatie van scheepvaart motoren, werd door een onafhankelijk reparateur ADT gebruikt in een website „www.deutz.nl” om klanten aan te trekken naar de eigen onderneming, wat Deutz bovendien belet om zelf haar merk als domeinnaam te registreren(1127). In dit geval had de rechter, gezien de concurrerende reparatie-activiteiten, evengoed art. 13.A.1.a of b BMW kunnen toepassen.
- KOERSWINSTSTAPELAAR: het registreren door een eenmansbedrijf voor financieel advies van de domeinnaam „koerswinststapelaar” is gebruik in de zin van art. 13.A.1.d BMW van het gelijknamige merk van de NV Groeivermogen. Aangezien de url, ten tijde van het geding nog steeds op naam van de verweerder stond, was schade nog steeds mogelijk. De info was dan wel van het net gehaald maar deze kon er elk moment terug op gezet worden(1128). Gezien de gelijkaardige financiële activiteiten had de rechter hier evengoed een beroep kunnen doen op art. 13.A.1.a of b BMW.

187. Met art. 13.A.1.c BMW zou de houder van een bekend merk een latere commerciële domeinnaam te lijf kunnen gaan die ter onderscheiding van waren of diensten in een andere sector wordt gebruikt van waaruit schade voor het oorspronkelijke merk kan voortvloeien (b.v. eerder merk voor voedingsproduct vs. latere overeenstemmende domeinnaam voor een site waarlangs insecticiden worden gecommmercialiseerd).

Zo kon de merkhouder van Meatpoint, een in Nederland gevestigde vleesverwerkende onderneming van aanzienlijke omvang, MEATPOINT.COM als domeinnaam voor een pornosite doen veroordelen. Het gebruik doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen, de merkhouder kan zelf zijn merk niet als internationale websitenaam gebruiken en het type site is slecht voor de reputatie van het merk(1129). De Voorzitter neemt als rechtsgrond art. 13.A.1.d, maar zou beter art. 13.A.1.c hebben genomen, nu het hier

(1126) Pres. Rb. Amsterdam 15 mei 1997, *I.E.R.* 1997, 156.

(1127) Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, *B.I.E.* 1999, 171; *Computerr.* 1999, 190.

(1128) Pres. Rb. Arnhem 26 februari 1999, *B.I.E.* 2000, 111; *I.E.R.* 1999, 191.

(1129) Pres. Rb. Amsterdam 4 september 1997, *I.E.R.* 1997, 246.

wel degelijk gaat om gebruik van een bekende merknaam voor het onderscheiden van waren en diensten die niet soortgelijk zijn.

188. Fungeert de gebruikte domeinnaam daarentegen helemaal niet als een onderscheidend teken voor de eigen activiteiten, maar dient hij louter als lokmiddel om wie inklikt op een bekend merk naar een onverwachte site te lokken, dan is de relevante wettekst die van art. 13.A.1.d BMW.

Onder die situatie werden de volgende gevallen veroordeeld:

- Name Space had verschillende merken van Unilever als domeinnaam geregistreerd. De op deze adressen te vinden websites gaven alle toegang tot de eigenlijke website van Name Space, waarop zij informatiediensten en advertentieruimte aanbood aan de gebruikers van internet. Er was daar inderdaad wel sprake van schadelijk gebruik in het economisch verkeer, zonder dat hiervoor een geldige reden was, maar de domeinnamen zelf dienden niet rechtsreeks tot het onderscheiden van de eigen activiteit. Het lijkt dan ook minder gelukkig dat de President te Amsterdam(1130) hier koos voor toepassing van art. 13.A.1.c BMW.
- De geregistreerde merknaam PTT Telecom als domeinnaam „ptt-telecom.com” registreren voor het opzetten van een „klachtensite” over de PTT is een merkinbreuk. Dit geldt ook dan als de site op non-actief is geplaatst omdat dit op ieder moment ongedaan kan worden gemaakt. Door de registratie kan PTT de domeinnaam ook niet zelf registreren. Stopzetting gebruik en overdracht domeinnaam bevolen(1131).
- Als een advocaat de bestaande merken of merkaanvragen „staatsblad”, „staatscourant”, „staatsalmanak” en „wettenbank” als domeinnaam registreert om er zijn diensten mee via het internet aan te bieden, dan is dit een gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer volgens art. 13.A.1.d BMW, zelfs als er (nog) geen websites aan zijn gekoppeld. Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken omdat de merkhouders haar merknamen niet als websitesnamen kan gebruiken(1132).
- HORSELOVER, merk van Hyporama voor ruitersportartikelen, wordt zonder toestemming door concurrent Divoza geregistreerd als domeinnaam HORSELOVER.NL. Dit is gebruik zonder geldige reden in het economisch verkeer volgens art. 13.A.1.d BMW. Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk nu de merknaam niet als websitesnaam in Nederland kan gebruikt worden. De rechter maakt ook melding van art. 13.A.1.b BMW, wat aangewezen is nu het ging om concurrerende commerciële activiteiten in paardensportartikelen(1133).

(1130) Pres. Rb. Amsterdam 7 april 2000, *I.E.R.* 2000, 151; *B.I.E.* 2001, 457.

(1131) Pres. Rb. Amsterdam 5 februari 1998, *B.I.E.* 1998, 429; *Computerr.* 1998, 184.

(1132) Pres. Rb. Amsterdam 23 december 1999, *B.I.E.* 2001, 359.

(1133) Pres. Rb. Groningen 25 februari 2000, *B.I.E.* 2001, 134.

- Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad bezitten merkrecht op hun benaming evenals domeinnaam registraties voor „ad.nl”, resp. „nrc.nl”. Kijkenvergelijk registreert latere domeinnamen „wwwad.nl”, resp. „wwwnr.c.nl”. Wie dit intypt krijgt een mededeling dat de bezoeker waarschijnlijk op zoek was naar de website van Algemeen Dagblad of NRC Handelsblad. Na informatie over de dienstverlening van Kijkenvergelijk kan de bezoeker dan kiezen tussen een hyperlink naar de originele sites of een hyperlink naar de website van Kijkenvergelijk. Hierop aangesproken voert Kijkenvergelijk daarbij het schijnheilige verweer dat zij altruïstisch handelt „om de verdwaalde internetter die, op zoek naar de sites van Algemeen dagblad c.s., een punt vergeet te typen, de goede kant op te helpen”. De doorklikmogelijkheid naar een eigen website met eigen producten evenals de indruk die ontstaat dat beide ondernemingen met mekaar gelieerd zijn volstaan echter om vast te stellen dat hier gebruik wordt gemaakt van de naambekendheid van de merken en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen(1134).
- De registratie van FIAT.LU, LANCIA.LU en ALFAROMEU.LU is een aantasting van deze merken in de zin van art. 13.A.1.d BMW. Het feit dat een vennootschap concessiehouder is brengt niet met zich mee dat een inschrijving als domeinnaam van deze merken toegelaten is(1135).

Er werd daarentegen geen veroordeling uitgesproken voor:

- De registratie door een erkende dealer van meerdere domeinnamen waarin het merk werd gebruikt van de firma voor muziekinstrumenten ROLAND. Dit is geen merkinbreuk omdat die registratie nodig zou zijn om aan de consument mee te delen welke producten op de website van de verdeler worden aangeboden. Wel is het onrechtmatige mededinging ten overstaan van andere ROLAND dealers die aldus dezelfde naam niet kunnen gebruiken voor hun domeinnaam. Daarom beveelt de rechter staking van gebruik en voegt er aan toe dat de domeinnaam wel toelaatbaar zou worden als de dealer in zijn internetadres zijn eigen naam zou koppelen aan die van de merkhouder, wat alle dealers op gelijke voet zou plaatsen(1136). Merkenrechtelijk is deze beslissing voor kritiek vatbaar omdat men niet inziet welke dwingende geldige reden er voor de dealer bestaat om de merknaam in zijn domeinnaam te integreren, daar waar hij kan volstaan met een registratie van zijn eigen naam als domeinnaam en voor het overige de merknaam van de verkochte waren kan vermelden op zijn site zelf.
- BRAVILOR: de President haalt uitputting aan in een zaak over een domeinnaam. Bouman, erkend dealer van de Bravilor koffiezetmachines, mag

(1134) Pres. Rb. Zutphen 30 maart 2000, *Computerr.* 2000, 147; *Mediaforum* 2000, 179, noot VISSER.

(1135) Arrondrb. Luxemburg 20 oktober 2000, *Ing. Cons.* 2000, 406.

(1136) Voorz. Kh. Oudenaarde 23 september 1999, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1999, 737.

bij de wederverkoop van de door Bravilor in het verkeer gebrachte waren ingevolge art. 7 EMRL en art. 13.A.1.8 (nu art.13.A.1.9) BMW gebruik maken van het merk „Bravilor”, zodat het gebruik als domeinnaam toegelaten is(1137). Ook deze uitspraak is voor kritiek vatbaar omdat het bezetten van een domeinnaam met andermans merk nog heel wat anders is dan het gewone adverteren op een eigen site met de merken die men verkoopt.

- IDNL.NL: Hovius maakt door het gebruik van de domeinnaam „idnl.nl” geen inbreuk op het merk „ID-NL” van de Stichting Innovatiecentrum voor Uitvindingen. Aangezien „idnl” bij het relevante publiek veeleer bekend staat als de vroegere naam van de Nederlandse organisatie voor de registratie van domeinnamen, en niet als een verwijzing naar „ID-NL” zal er niet zo snel enige verwarring optreden. Hierbij wordt ook geen afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk(1138).

189. Ook het geval waarin de domeinnaam wordt geregistreerd om hem, zo snel mogelijk of later, tegen grof geld aan de merkhouder te kunnen doorverkopen („Domain name grabbing”) valt onder art. 13.A.1.d BMW.

- Een onderneming die zich als „domeinmakelaar” profileert houdt zich in feite bezig met het gereserveerd houden als domeinnamen van bekende bedrijfsnamen met de bedoeling ze door te verkopen. Slachtoffer was de eigenaar van het bekende merk voor smeermiddelen en roestwerende middelen VALVOLINE, die moest constateren dat de domeinnaam VALVOLINE.NL reeds door de „domeinmakelaar” was benomen, evenwel zonder er een website aan te koppelen(1139). De rechter analyseert deze praktijk als het nastreven van een ongerechtvaardigd voordeel in het economisch verkeer. Er wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk en de merkhouder kan zijn merknaam niet als websitenaam gebruiken.
- De familie Passies, een bekende internationale verhuisfirma deponeert het merk PASSIES. Later registreert Goos ditzelfde teken als de domeinnaam PASSIES.COM, zonder hieraan een eigen website te koppelen. Goos verklaart zich bereid te praten over een overdracht mits daar tegenover staat de betaling van een aanzienlijke som. Deze registratie levert merk-inbreuk op de merknaam op. In tegenstelling tot de President oordeelt het Hof dat er wel degelijk sprake is van gebruik in het economisch verkeer aangezien een domeinnaam een commerciële functie heeft(1140).

(1137) Pres. Rb. Amsterdam 10 augustus 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 110, noot BUS; *Computerr.* 2001, 31, noot HUGENHOLTZ; *Mediaforum* 2001, 74, noot WEFERS BETTINK.

(1138) Hof 's-Gravenhage 22 november 2001, *Computerr.* 2002, 41.

(1139) Pres. Rb. Amsterdam 6 juli 2000, *B.I.E.* 2001, 319.

(1140) Hof Amsterdam 7 december 2000, *I.E.R.* 2001, 66; *Mediaforum* 2001, 68, noot VISSER.

- Het aanhouden door GAOS van de domeinnaam NEXT.NL, zonder enige inhoudelijke informatie, is een inbreuk op het eerdere merk „NEXT” van Elsevier, gedeponneerd voor papieren en digitale uitgeefactiviteiten. Overdracht domeinnaam bevolen(1141).

Daarentegen kan het ook voorkomen dat een niet concurrerende buitenstaander met legitieme bedoelingen toevallig de overeenstemmende naam van een firma als domeinnaam in zijn bezit verkreeg. Men kan hem dan ook niet zomaar veroordelen zoals het geval was in:

- ARIEL.NL: het bedrijf Magenta heeft de domeinnaam „Ariel.nl” geregistreerd voor één van zijn medewerkers. Het feit dat Magenta voor de registratie van de domeinnaam heeft betaald is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat de domeinnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer. De medewerker gebruikt de site voor privé-activiteiten, zonder dat hij hiermee enig economisch voordeel beoogt. De joodse medewerker vindt „ariel”, wat in het Hebreeuws „leeuw van god” betekent, namelijk een bijzonder mooie naam om te chatten. Er is derhalve geen sprake van inbreuk op het merk Ariel voor waspoeder van Procter & Gamble. Er is ook geen sprake van domeinnaamkaping aangezien de betrokkenen duidelijk te kennen hebben gegeven dat ze niet bereid zijn om de domeinnaam over te dragen, ook niet tegen betaling. De enkele omstandigheid dat Procter & Gamble de domeinnaam ariel.nl niet kan gebruiken is onvoldoende om een verbod op te leggen of te bevelen dat de domeinnaam zou worden overgedragen(1142).
- GARNIER.NL: de merkhouders van Garnier voor cosmetische producten wil opkomen tegen het gebruik van de domeinnaam „garnier.nl” door Roos Automatisering. Die wil deze domeinnaam echter gebruiken om een site te maken over elektronische muziekstromingen. Aangezien de domeinnaam verwijst naar Laurent Garnier is er een geldige reden om het teken „Garnier” te gebruiken(1143).

190. Een verder geval van ongeoorloofd gebruik van oudere merknamen op internet kan zich voordoen wanneer het merk niet voorkomt in een latere domeinnaam maar wel in de verdoken sleutelwoordinformatie die bij een site als een „metatag” wordt gevoegd om zoekmachines naar die site aan te trekken. Vermits de hoofdbedoeling ook hier niet is om met de merknaam eigen activiteiten te onderscheiden, maar wel om zoveel mogelijk „hits” te scoren, zal het opnieuw aangewezen zijn om hier art. 13.A.1.d BMW te hanteren.

(1141) Hof Amsterdam 11 januari 2001, *Computerr.* 2001, 94, noot HUGENHOLTZ.

(1142) Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, *I.E.R.* 2000, 150; *I.E.R.* 2000, 276, noot ARKENBOUT; *Mediaforum* 2000, 144 noot VISSER; *Computerrecht* 2000, 149.

(1143) Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober 2000, *Mediaforum* 2001, 72, noot VISSER; *I.E.R.* 2001, 32.

- ADT, een onafhankelijk reparateur van scheepvaartmotoren, had het merk DEUTZ, bekend voor fabricage en reparatie van zulke motoren, als metatag gekoppeld aan haar website www.adtbv.nl. Veroordeling op grond van art. 13.A.1.d BMW(1144).
- EUROSENSE: het gebruik op de website www.aerodata-surveys.com van de metatag „Eurosense”, waardoor geïnteresseerden die op het internet op zoek gaan naar informatie over Eurosense op de site van een concurrent terecht komen, doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk en zorgt er voor dat het publiek kan denken dat er een band is tussen beide ondernemingen(1145).

191. Merkengegevens worden zonder toestemming van de rechthebbenden op een website geplaatst door ondernemingen met basis in Liechtenstein en The Isle of Man. Deze website wordt voorgesteld als een „merkenregister” en merkhouders worden in een mailing aangespoord om zich tegen betaling van f 861,60 daarin te laten opnemen, zodat de indruk wordt gewekt dat het hier om een noodzakelijke officiële inschrijving of verlenging van merk-rechten ging. Ook dit is een onrechtmatig gebruik van merken in het economisch verkeer, met de duidelijke bedoeling inkomsten te genereren. Dit levert een gebruik op als bedoeld in art. 13.A.1.d BMW, zonder dat daarvoor een geldige reden is. Het feit dat de openbaar gemaakte informatie ook te vinden is in verschillende merkenbladen verandert hier niets aan(1146).

vi. Gebruik anders dan ter onderscheiding

192. Wordt andermans merk of een overeenstemmend teken op een andere wijze voor de eigen waar of diensten gebruikt dan ter onderscheiding ervan, dan is alleen art. 13.A.1.d BMW bruikbaar (vroeger art. 13.A onder 2). Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een gebruik in het economisch verkeer waarvan de merkhouders de mogelijkheid tot schade zal moeten aantonen en dat de gebruiker kan pogen een „geldige reden” als tegenbewijs aan te voeren.

193. Volgens het Benelux-Gerechtshof valt aldus onder art. 13.A onder 2 (nu art. 13.A.1.d), het gebruik van andermans merk niet ter onderscheiding, doch louter ter *versiering* van onder een eigen merk verhandelde waren(1147). Vermits in dit geval een dergelijke versiering helemaal niet noodzakelijk lijkt, zal de gebruiker wellicht geen geldige reden voor zijn handelwijze kunnen inroepen.

(1144) Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, *B.I.E.* 1999, 171; *Computerr.* 1999, 190.

(1145) Voorz. Kh. Antwerpen 16 maart 2000, *Computerr.* 2001, 81; *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2000, 101; *T.B.H.* 2001, 408, noot EVRARD; bevestigd door Antwerpen 9 oktober 2000, *R.W.* 2000-01, 1093; *Computerr.* 2001, 83; *T.B.H.* 2001, 407, noot EVRARD.

(1146) Hof Amsterdam 14 september 2000, *B.I.E.* 2001, 239.

(1147) BenGH 23 december 1985, Adidas/De Laet, zie vorig overzicht VAN HECKE, GOTZEN en VAN HOOF, *T.P.R.* 1990, nr. 227.

Aldus kon ROLLS-ROYCE opkomen tegen het gebruik van haar beeldmerken als „versieringen” in een bedrijfspand. Nu de aankleding van belang is voor de aantrekkingskracht op de klanten, is dit een gebruik in het economisch verkeer. Dit kan afbreuk doen aan de exclusiviteit, de onderscheidende kracht en de reputatie van het merk(1148).

194. Ook werd, eerst op grond van het oude art. 13.A.2, later op grond van het nieuwe art. 13.A.1.d BMW een veroordeling uitgesproken in de volgende gevallen:

- Het bekende merk MIAUW voor kattenvoer wordt op de achtergrond gebruikt in het overigens niet overeenstemmende merk van concurrent A-RAS. Hierdoor wordt zonder geldige reden aangehaakt bij de bekendheid van het eerste merk, dat hierdoor kan verwateren(1149).
- TNO: volgens de algemene voorwaarden van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) is de vermelding „TNO-Rapport ter inzage”, gevolgd door het rapportnummer en de datum ervan, toegelaten. De vermelding „TNO-getest” op traphekjes voldoet niet aan de bepalingen uit de algemene voorwaarden zodat er sprake is van een merkinbreuk, zeker nu daarmee de onware indruk wordt gewekt dat de traphekjes aan veiligheidsnormen voldoen(1150).

195. Inbreuk werd niet aangenomen in de volgende zaken:

- GLENN MILLER: op het merk Glenn Miller voor geluidsapparaten en -dragers wordt geen inbreuk gemaakt door de affichering van „Bill Baker Remembering The Glenn Miller Army Air Force Orchestra”. Hiermee wordt immers gerefereerd aan een bepaald orkest met een bijzondere samenstelling. Van gebruik als merk ter onderscheiding van waren of diensten is daarbij geen sprake. Voor zover al sprake is van ander gebruik (in de zin van art. 13.A.1.d BMW) bestaat daarvoor een geldige reden nu niet goed is in te zien op welke andere wijze gedaagde zou hebben kunnen refereren aan het bewuste orkest(1151).

5. De beperking van het merkrecht door uitputting

(a) De uitputting van het merkrecht

i. Algemeen

196. Het vroegere art. 13.A in fine bepaalde reeds dat de merkhouder zich niet meer kon verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die

(1148) Pres. Rb. Maastricht 6 november 1992, *I.R.D.I.* 1996, 114, noot PONET.

(1149) Hof 's-Hertogenbosch 18 februari 1991, *B.I.E.* 1991, 327.

(1150) Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 mei 1999, *B.I.E.* 2000, 397, noot D. VERKADE; *I.E.R.* 1999, 232, noot KABEL.

(1151) Rb. 's-Gravenhage 20 mei 1998, *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 2, 23; *B.I.E.* 2000, 285.

hijzelf of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer had gebracht, maar dan wel mits de toestand van de waren niet was gewijzigd. Het huidige art. 13.A.9 bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk „niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”.

Zoals steeds bij een systeem van uitputting van intellectuele rechten, gaat het hier niet om een verlies van het merkrecht in abstracto, en zelfs niet om een beperking van het merkrecht ten aanzien van categorieën van producten, maar wel om een stuk voor stuk begrenzen van het voor de rest voortbestaande merkrecht ten aanzien van die concrete gemerkte exemplaren waarvoor toestemming werd verleend.

ii. Gebruik voor waren

197. In zijn arrest van 23 februari 1999 (inzake BMW/Deenik) verduidelijkt het Hof van Justitie dat de uitputtingsregel van het merkrecht uitsluitend betrekking heeft *op de verhandeling of de aankondiging tot verhandeling van waren* en niet op de (aankondiging van) diensten zoals reparatie of onderhoud. Dit wil zeggen dat de wederverkoop of een aankondiging tot verkoop van merkwaren slechts vrij worden wanneer die rechtstreeks slaan op de concrete van de merkhouders afkomstige producten, in casu tweedehands BMW's. De uitputtingsregel geldt daarentegen niet voor (de aankondiging van) diensten zoals reparatie en onderhoud van auto's(1152).

In deze laatste situatie kan echter wel de uitzondering van art. 6 EMRL (art. 13.A.7 BMW) worden ingeroepen, zoals hierna beschreven in nr. 234.

198. Voor de parfumeriesector had het Hof van Justitie de artikelen 5 en 7 in de EMRL, die de basis vormen van de nieuwe BMW bepalingen, gevoegd bij de art. 30 en 36 EEGV reeds in die zin uitgelegd in de zaak Christian Dior/Evora van 4 november 1997. Hier ging het om de aankondiging in reclame van de verkoop van kwaliteitsparfumerie-artikelen door een drogisterijketen die, buiten het selectieve distributienetwerk om, de originele producten langs intracommunautaire parallelimport rechtmatig had verkregen. Het Hof verklaarde dat de artikelen 5 en 7 van de EMRL aldus moesten worden uitgelegd, dat: „wanneer van een merk voorzien producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te

(1152) H.v.J. 23 februari 1999, BMW / Deenik, *Jur. H.v.J.* 1999, I, 905; *J.T. dr. eur.* 1999, 140; *Ing. Cons.* 1999, 311; *T.B.H.* 1999, 398, noot; *I.E.R.* 1999, 111, noot DE RANITZ; *I.R.D.I.* 2000, 219, noot JANSSENS.

verkopten, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen”(1153).

Dit lijkt in overeenstemming met de rechtspraak in de Benelux die de *productgebonden reclame* ook vroeger al aan de uitputtingsregel onderwierp, wat in dezelfde zaak door het Benelux-Gerechtshof trouwens uitdrukkelijk werd bevestigd(1154).

199. Ook in de automobielsector bestond binnen de Benelux reeds een omvangrijke rechtspraak in die zin, die was bekrachtigd door het Benelux-Gerechtshof in een arrest van 20 december 1993 in de zaak Daimler Benz/Haze(1155). Het Beneluxgerechtshof stelde hierin o.m. dat, op grond van art. 13.A.1 (nu art. 13.A.1.a en b) samen met art. 13.A in fine (nu art. 13.A.9), het een wederverkoper vrij staat gebruik te maken van andermans merk voor waren teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij handel drijft in waren die door de houder van het merk of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, indien en voorzover hij die aankondiging doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waren.

Het is daarbij niet nodig dat de aankondiging slaat op geïndividualiseerde exemplaren van de waar („te koop Mercedes 200, bouwjaar 1994, rood: 20.000 Euro”); het volstaat dat de aankondiging betrekking heeft op de onder het merk in het verkeer gebrachte waren in het algemeen („Verkoop van nieuwe en gebruikte Mercedes-automobielen”). Zie verklaring voor recht en r.o. 18 van het Daimler-Benz/Haze arrest.

Uit het arrest BMW/Deenik van 23 februari 1999 van het Hof van Justitie blijkt nu echter duidelijk dat wij nog verder moeten gaan en ook een meer algemene aankondiging zoals „specialist BMW”, gebruikt i.v.m. de verkoop van wagens die door de merkhouder of met zijn toestemming op de gemeenschapsmarkt zijn gebracht, als toelaatbaar krachtens uitputting moeten beschouwen.

In dezelfde zaak BMW/Deenik kwam het Beneluxgerechtshof nadien, in een arrest van 25 september 2000(1156), via een richtlijnconforme herinterpretatie van de op het geding nog toepasselijke tekst (het vroegere art. 13.A) en meer bepaald via de omweg van het begrip „schade” (in de tekst van oud

(1153) [H.v.J. 4 november 1997](#), Dior/Evora, *Ars Aequi* 1999, 480, noot H. COHEN JEHORAM; *I.E.R.* 1997, 224; *Ing. Cons.* 1997, 303; *Info Recht* 1998, 6, noot GROSHEIDE; *T.B.H.* 1998, 302; *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6013; *B.I.E.* 1998, 195, noot STEINHAUSER; *I.R.D.I.* 2000, 195.

(1154) [BenGH 16 december 1998](#), Christian Dior/Evora, *R.W.* 1998-99, 1103; *Ing. Cons.* 1999, 56; *I.E.R.* 1999, 126; *Benelux Jur.* 1998, 2; *I.R.D.I.* 1999, 39; *B.I.E.* 1999, 297, noot STEINHAUSER.

(1155) [BenGH 20 december 1993](#), *Jur.* 1993, 65, *B.I.E.* 1994, 139, noot J.H.S.

(1156) [BenGH 25 september 2000](#), *I.E.R.* 2000, 313; *Ing. Cons.* 2001, 3; *R.W.* 2001-02, 154; *Benelux Jur.* 2000, 2.

art. 13.A.2), eveneens tot de — vergelijkbare — beslissing dat de aankondiging van een specialisatie toegelaten kan zijn (zie r.o. 18).

200. Uit deze nieuwe rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Benelux-Gerechtshof blijkt dat de zeer talrijke vroegere uitspraken, voornamelijk in de automobielsector, waarin niet erkende wederverkopers stelselmatig waren veroordeeld als ze de woord- of beeldmerken van bekende automerken in uithangborden, in reclame of op briefpapier hadden gebruikt, of zich hadden voorgesteld als specialist in een bepaald merk, nu grotendeels voorbijgestreefd zijn.

Zie, na de reeds indrukwekkende reeks uitspraken vermeld in het vorige overzicht(1157), de veroordelingen van wederverkopers van de merken:

- „BMW”(1158).
- „Citroën”(1159).
- „Mercedes”(1160).
- „Opel”(1161).
- „Peugeot”(1162).
- „Rolls Royce”(1163).
- „Rover”(1164).
- „Volkswagen-Audi”(1165).
- „Wolf”-grasmaaiers: de verkoper kan zijn activiteit voldoende aanduiden door gebruik te maken van het woordmerk. De afbeelding van het beeldmerk in de reclamecatalogus is niet nodig(1166).

Van de hierboven vermelde uitspraken kunnen vandaag alleen nog die elementen in de motivering van sommige vonnissen overeind blijven, waarbij de rechters konden vaststellen dat de gevoerde reclame van die aard was dat zij de onterechte indruk zou hebben gewekt dat de wederverkoper tot het officiële dealersnet behoorde, want dan is er een „gegronde reden” voor de

(1157) *TPR* 1990, p. 1910-1912, nrs. 231-235.

(1158) Hof 's-Gravenhage 10 september 1987, *B.I.E.* 1990, 251.

(1159) Pres. Rb. Rotterdam 21 juni 1991, *B.I.E.* 1992, 94; Pres. Rb. 's-Hertogenbosch 12 maart 1993, *B.I.E.* 1994, 302, noot D.W.F.V.; op dit punt bevestigd door Hof 's-Hertogenbosch 15 maart 1994, *B.I.E.* 1994, 303, noot D.W.F.V.

(1160) [Luik 30 oktober 1990](#), *J.L.M.B.* 1991, 350; [Kh. Verviers 16 november 1992](#), *Ing. Cons.* 1993, 32; [Voorz. Kh. Antwerpen 8 juni 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 349; Hof Amsterdam 22 december 1994, *B.I.E.* 1996, 412; Rb. Arnhem 1 mei 1997, *B.I.E.* 2000, 57; [Antwerpen 22 juni 1998](#), *I.R.D.I.* 1999, 49.

(1161) [Brussel 15 september 1999](#), *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1999, 160, noot DEJAEGER.

(1162) Rb. Arnhem 28 april 1994, *B.I.E.* 1995, 52.

(1163) Hof 's-Gravenhage 23 januari 1992, *B.I.E.* 1992, 353.

(1164) Pres. Rb. Haarlem 27 november 1992, *B.I.E.* 1994, 229.

(1165) [Luik 27 november 1992](#), *Ing. Cons.* 1993, 47; *J.L.M.B.* 1993, 1170.

(1166) Hof 's-Hertogenbosch 22 mei 1996, *B.I.E.* 2002, 193.

merkhouder om zich toch tegen de verdere verhandeling van de auto's onder zijn merk te verzetten (zie hierna nrs. 223 e.v.).

Nog steeds correct, ook in het licht van de jongste Europese rechtspraak, lijkt daarentegen het arrest van Antwerpen(1167), waarbij het Hof, na onderzoek, het gebruik van de „Mercedes” merktekens toelaat omdat er in casu geen onterechte indruk is gewekt dat er een bijzondere relatie met de merkhouder zou bestaan.

iii. Toestemmingsvereiste

201. De uitputting van het exclusieve recht treedt enkel op met betrekking tot waren die „door de houder of met diens toestemming” in het verkeer zijn gebracht.

Vanzelfsprekend zal in ieder specifiek geval moeten worden nagegaan of het wel degelijk bewezen is dat de reeds gemerkte waar door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer werd gebracht. In dat verband heeft het Hof van Justitie nog verduidelijkt dat er enkel sprake kan zijn van uitputting „wanneer de toestemming betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd”(1168).

Toestemming vereist normaal een uitdrukkelijke wilsuiking van de merkhouder. Slechts uitzonderlijk kan ook op grond van omstandigheden het bewijs worden geleverd van een impliciete maar zekere toestemming van de merkhouder(1169). Van toestemming zal aldus zeker sprake zijn indien de gemerkte waar in het verkeer werd gebracht door een licentiehouder, of nog door een economisch verbonden onderneming, zelfs al zou deze laatste juridisch zelfstandig zijn(1170).

202. De bewijslast inzake het bestaan van toestemming rust, aldus het Benelux-Gerechtshof, principieel op de wederpartij van de merkhouder. In bepaalde omstandigheden mag de rechter evenwel ook de merkhouder tot (medewerking aan) de bewijsvoering verplichten. Beneluxgerechtshof 6 december 1999(1171) reaffirmeerde deze regel die, zoals aangestipt in vorig overzicht(1172), al vaststond sinds Beneluxgerechtshof 6 juli 1979(1173).

(1167) [Antwerpen 5 april 1995](#), *I.R.D.I.* 1996, 37.

(1168) [H.v.J. 1 juli 1999](#), Sebago/GB, *J.T.* 2001, 213, noot VAN BUNNEN; *Ing. Cons.* 1999, 568, noot VAN BUNNEN; *I.E.R.* 1999, 258; *T.B.H.* 2000, 248, noot MONTANGIE; *B.I.E.* 2000, 254; *I.R.D.I.* 2000, 253. In dezelfde zin [BenGH 6 december 1999](#), Kipling/GB, *B.I.E.* 2000, 20; *I.E.R.* 2000, 78, noot DE WIT; *T.B.H.* 2000, 254, noot B.D.; *T.B.H.* 2000, 254, noot PEDE; *Bull. B.M.M.* 2000, 56; *Benelux Jur.* 1999, 12; *Ing. Cons.* 1999, 576.

(1169) [H.v.J. 20 november 2001](#), Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, *I.E.R.* 2002, 24, noot DE WIT.

(1170) [H.v.J. 20 maart 1997](#), Phyteron/Bourdon, r.o. 21, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 1729; *T.B.H.* 1997, 423.

(1171) [BenGH 6 december 1999](#), Kipling/GB, *B.I.E.* 2000, 20; *I.E.R.* 2000, 78; *T.B.H.* 2000, 254; *Bull. B.M.M.* 2000, 56; *Benelux Jur.* 1999, 12; *Ing. Cons.* 1999, 576.

(1172) *TPR* 1990, p. 1909, nr. 228.

(1173) [BenGH 6 juli 1979](#), Pfizer/Meditec, *Bull. B.M.M.* 1979, 352, *Benelux Jur.* 1975-79, 191.

De voor uitputting vereiste toestemming ontbrak of kon niet worden bewezen in de volgende gevallen:

- ROCKPORT: geen uitputting want uit niets bleek dat de merkhouder voor die schoenen een licentie had verleend. De pogingen om de schoenen te ontmerken wijzen op het tegendeel. De handelaar heeft de bewijslast om de licentie aan te tonen(1174).
- OXBOW: in beginsel ligt de bewijslast bij de wederpartij van de merkhouder, al kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met de bewijslast belasten. De verkoper moet niet zijn zakenrelaties volledig openbaar maken. Voldoende is dat hij aannemelijk maakt dat het merk wordt gebruikt voor waren die de merkhouder zelf of diens licentiehouder onder het merk in het verkeer heeft gebracht. Het noemen van namen mag dan veelal onvermijdelijk zijn, een gehoudenheid daartoe bestaat niet(1175).
- POLO/LAUREN: aangezien op de waar in de winkel prijsstickers met de vermelding van de prijzen in Amerikaanse Dollars te vinden waren, is het aannemelijk dat de waar zonder de toestemming van Polo/Lauren in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. De verkoper moet aantonen dat dit niet zo is. Het loutere verweer dat hij de goederen te goeder trouw aangekocht heeft is niet voldoende om een veroordeling te ontlopen(1176).
- FANATIC: aangezien de verkoper beweert dat de shirts met het inbreukmakende merk met toestemming van de licentiehouder van de merkhouder binnen de E.G. in het verkeer zijn gebracht, moet hij dit bewijzen. De merkhouder betwist de uitputting. De schriftelijke verklaring van een derde aan de leverancier dat „ there is nothing to restrain us of selling the mentioned pieces” is niet voldoende als tegenbewijs(1177).
- TENDRE POISON, EAU SAUVAGE en DOLCE VITA van Dior: de verkoper Dirx moet aantonen dat er sprake is van uitputting. Hij kan er zich niet op beroepen dat aan de producten zelf niet te zien is of die nu al dan niet voor de Europese markt bestemd zijn(1178).
- BOVAG FIETSVERZEKERINGEN: de fietsverzekeringopolissen en -brochures, voorzien van het collectieve beeld- en woordmerk Bovag, zijn niet met toestemming van Bovag verspreid aan een geweigerd lid van de vereniging. Er kan dan ook geen sprake zijn van uitputting(1179).
- BEAUTÉ PRESTIGE: er wordt een verbod uitgesproken om de parallel geïmporteerde producten te verhandelen, tenzij gedaagde die geleverd

(1174) Hof 's-Hertogenbosch 15 mei 1991, *B.I.E.* 1992, 355.

(1175) Hof 's-Gravenhage 7 november 1996, *I.E.R.* 1997, 99.

(1176) Pres. Rb. 's-Gravenhage 26 februari 1997, *I.E.R.* 1997, 102.

(1177) Rb. 's-Gravenhage 26 februari 1997, *B.I.E.* 1998, 310.

(1178) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 april 1998, *I.E.R.* 1998, 149, noot De Wit; *B.I.E.* 1999, 69.

(1179) Hof Amsterdam 11 juni 1998, *B.I.E.* 2001, 321.

heeft gekregen van binnen de EER gevestigde leveranciers die haar schriftelijk hebben bevestigd dat zij de betreffende waren verkregen hebben binnen de EER(1180).

- JACK DANIEL'S flessen: de partij die de uitputting inroept moet die bewijzen(1181).
- LEVI STRAUSS: de verkoper Gross moet minstens een begin van bewijs van toestemming leveren opdat de merkhouder met de bewijslast zou worden belast. Deze toestemming kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn, maar moet vast staan. De omstandigheid dat de jeans op het grondgebied van de Europese Unie door een in België gevestigde handelaar in het verkeer werden gebracht, levert geen bewijs op(1182).
- De verkoper van de LEVI'S-broeken moet aantonen dat de betwiste producten door de titularis van het merk of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dit kan aan de hand van het aanbrengen van elementen uit de aankoopketen. Het is niet voldoende dat hij aan toont de waar binnen de EER gekocht te hebben(1183).
- FAHRENHEIT: het feit dat Etos de Fahrenheit-producten heeft afgenomen van de leveranciers gevestigd binnen de EER is onvoldoende om aan te nemen dat de betreffende Fahrenheit-producten met toestemming van Dior op de Europese markt zijn gebracht(1184).
- DIOR-parfum: de verkoper moet aantonen dat de parfum door Dior of met haar toestemming binnen de EER in de handel is gebracht. Hiermee gaat het Hof te 's-Gravenhage in tegen de President die oordeelde dat, gezien het coderingssysteem van Dior waardoor het traject van de waar gevolgd kan worden, het bewijs veel gemakkelijker door de merkhouder dan door de verkoper Tuk kan geleverd worden. De parfums waren binnen de EER gekocht, binnen de EER aan de verkoper geleverd en het was niet duidelijk of de waren bestemd waren voor verhandeling buiten de EER, waardoor de President van oordeel was dat een algemeen verbod niet kon. Het Hof was het ook hier niet mee eens(1185).
- Broeken van LEVI'S werden door Carrefour verhandeld. Aangezien Carrefour uitputting inroept moet zij dit bewijzen. Er is slechts sprake van uitputting wanneer de titularis voor elk exemplaar of lot zijn instemming voor het in het verkeer brengen gegeven heeft. Dit kan niet afgeleid worden uit het feit dat de producten authentiek zijn, dat de leverancier komt uit de EER, het ontbreken van een verbod voor de titularissen van

(1180) Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 november 1998, *I.E.R.* 1999, 73, noot DE WIT.

(1181) Pres. Rb. Groningen 25 mei 1999, *B.I.E.* 2000, 27, noot SPOOR; bevestigd door Hof Leeuwarden 23 februari 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 75, noot VAN GARDINGEN.

(1182) [Brussel 14 september 1999](#), *I.E.R.* 2000, 27.

(1183) [Bergen 6 december 1999](#), *T.B.H.* 2001, 240.

(1184) Hof 's-Gravenhage 15 februari 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 70; *I.E.R.* 2000, 187.

(1185) Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 juni 1998, *I.E.R.* 1998, 204; *B.I.E.* 1999, 174; Hof 's-Gravenhage 7 september 2000, *I.E.R.* 2001, 20.

de merkhouders om te exporteren naar de EER en het ontbreken van een territoriale aanduiding op de goederen(1186). Het Hof verbrak hiermee de uitspraak van de Rechtbank van Koophandel waar geoordeeld werd dat de merkhouders een minimale medewerking moet verlenen bij het bewijs van de uitputting door de verkoper(1187).

- TJX moet aantonen dat de door haar verhandelde POLO/LAUREN-waren met toestemming van de merkhouders in het verkeer gebracht zijn. Het feit dat het om echte waren van de merkhouders gaat is hier niet voldoende(1188).

203. De voor de uitputting vereiste toestemming werd aanvaard in:

- NATURECARE: er is sprake van uitputting wanneer de merkhouders of de licentiehouders toegestemd heeft met het in het verkeer brengen van de goederen. Onder een licentiehouders valt ook een persoon die door de afnemers op grond van handelingen of gedragingen van de merkhouders in redelijkheid als diens licentiehouders mocht beschouwd worden(1189).
- BETTERBACK: rekening houdend met de restrictieve interpretatie die zowel het Hof van Justitie (arrest Sebago) als het Benelux Gerechtshof (arrest Kipling) aan het begrip „toestemming van de merkhouders” geven, is de rechtbank in casu van oordeel dat de toestemming van de titularis van het merk uit voorgelegde documenten en verklaringen voldoende blijkt(1190).

iv. De regel van de communautaire uitputting

204. De jongste tekst van art. 13.A.9 BMW preciseert, in uitvoering van art. 7 EMRL (id. in art. 13 EMVO) dat het om een in het verkeer brengen „in de Gemeenschap” moet gaan. Ingevolge de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992(1191) dienen deze teksten voortaan te worden gelezen als „in een overeenkomstsluitende partij”, i.p.v. „in de Gemeenschap”, d.w.z. dat het criterium nu afstemt op de al dan niet commercialisatie binnen de EER, dit zijn de 15 EG-Statens + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De nieuwe tekst kiest dus uitdrukkelijk voor het systeem van de zgn. „communautaire” uitputting.

205. Dit systeem impliceert vooreerst een verwerping van de „nationale” uitputting binnen de Gemeenschap.

(1186) Brussel 8 mei 2001, *Ing. Cons.* 2001, 265.

(1187) Kh. Brussel 22 september 2000, *T.B.H.* 2001, 278, noot VAN BUNNEN.

(1188) Hof Amsterdam 1 november 2001, *I.E.R.* 2002, 92.

(1189) Hof Arnhem 6 februari 1993, *B.I.E.* 1993, 87.

(1190) Kh. Hasselt 2 augustus 2000, *I.R.D.I.* 2001, 54; *T.B.H.* 2001, 273, noot.

(1191) Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) van 2 mei 1992, *Publ.* L1/3 van 3 januari 1994.

Conform de Europese rechtspraak rond de vroegere art. 30-36, nu art. 28-30 EG-Verdrag kan de Benelux-merkhouders de import van een gemerkt goed dat door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat van de Gemeenschap in het verkeer is gebracht in beginsel niet meer beletten.

Art. 7 EMRL moet inderdaad uitgelegd worden in het verlengde van de vroegere rechtspraak over de bepalingen inzake vrij goederenverkeer in het EG-Verdrag(1192).

206. De „communautaire” uitputting houdt echter evenzeer een verwerping in van de „internationale” uitputting.

Aanvankelijk werd er soms van uitgegaan dat het voor de uitputting onverschillig was of de waren binnen de Benelux of daarbuiten in het verkeer werden gebracht(1193).

Dit veranderde pas na de aanpassing van de BMW aan de EMRL. Zowel het Hof van Justitie als het Benelux Gerechtshof hebben in verschillende uitspraken de internationale uitputting afgewezen ten voordele van de communautaire uitputting.

Commercialisatie door de merkhouders of met zijn toestemming in een derde land buiten de Gemeenschap put het merkrecht niet uit, zodat de merkhouders niet toegestane import door een derde wél kan beletten(1194).

Dit geldt ook dan als het product is ontworpen en gefactureerd in de Gemeenschap maar bestemd is voor de export buiten de Gemeenschap(1195).

Zou de merkhouders echter zelf, of met zijn toestemming, langs een licentiehouder of een economisch verbonden onderneming de in een derde land

(1192) Zie o.m. [H.v.J. 11 juli 1996](#), Bristol-Myers Squibb/Paranova, *Ing. Cons.* 1996, 233; *J.T. dr. eur.* 1997, 14; *T.B.H.* 1997, 11, noot BRAUN; *Jur. H.v.J.* 1996, I, 3457; [H.v.J. 4 november 1997](#), Dior/Evora, *Ars Aequi* 1999, 480, noot COHEN JEHORAM; *I.E.R.* 1997, 224; *Ing. Cons.* 1997, 303; *Info Recht* 1998, 6, noot GROSHEIDE; *T.B.H.* 1998, 302; *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6013; *B.I.E.* 1998, 195, noot STEINHAUSER; *I.R.D.I.* 2000, 195; [H.v.J. 11 november 1997](#), Loendersloot/Ballantine, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 622; *B.I.E.* 1998, 258, noot SPOOR; *Ing. Cons.* 1997, 318; [H.v.J. 12 oktober 1999](#), Pharmacia & Upjohn, *I.E.R.* 2000, 25; *Ing. Cons.* 2000, 35.

(1193) Pres. Rb. Haarlem 28 september 1990, *I.E.R.* 1991, 15, noot SdW; *B.I.E.* 1991, 353, over NIVEA-shampoo; [Kh. Brussel 18 november 1992](#), *Ing. Cons.* 1992, 407; *B.I.E.* 1996, 148, bevestigd door [Brussel 15 juni 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 276; *B.I.E.* 1996, 148, over SAMSONITE-koffers uit Mexico; Pres. Rb. Amsterdam 26 oktober 1995, *I.E.R.* 1996, 31; *B.I.E.* 1997, 227, bevestigd door Hof Amsterdam 15 februari 1996, *I.E.R.* 1996, 156; *B.I.E.* 1997, 227 over THE POLO LAUREN.

(1194) [H.v.J. 16 juli 1998](#), Silhouette/Hartlauer, *T.B.H.* 1999, 105; *Jur. H.v.J.* 1998, I, 4799, *J.T.* 1999, 286, noot DE VISSCHER; *B.I.E.* 2000, 51; *I.R.D.I.* 2000, 209; *R.C.J.B.* 1999, 361, noot VAN BUNNEN; *Ars Aequi* 1999, 61, noot COHEN JEHORAM; *Ing. Cons.* 1998, 226; *I.E.R.* 1998, 204, noot ARKENBOUT. Zo ook [H.v.J. 1 juli 1999](#), Sebago/GB, *J.T.* 2001, 213, noot VAN BUNNEN; *Ing. Cons.* 1999, 568, noot VAN BUNNEN; *I.E.R.* 1999, 258; *T.B.H.* 2000, 248, noot MONTANGIE; *B.I.E.* 2000, 254; *I.R.D.I.* 2000, 253.

(1195) [BenGH 6 december 1999](#), Kipling/GB, *B.I.E.* 2000, 20; *I.E.R.* 2000, 78, noot DE WIT; *T.B.H.* 2000, 254, noot B.D.; *T.B.H.* 2000, 254, noot PEDE; *Bull. B.M.M.* 2000, 56; *Benelux Jur.* 1999, 12; *Ing. Cons.* 1999, 576.

gefabriceerde merkwaar hebben ingevoerd in een land van de Gemeenschap, dan belet de hierboven aangegeven regel van de verwerping van de nationale uitputting dat het verdere vrije verkeer in andere EG landen zou worden belemmerd(1196).

Deze toestemming tot invoer vanuit derde landen komt neer op een afstand van recht. Zij dient dan ook zeker vast te staan en kan niet worden vermoed. Het enkele stilzwijgen van de merkhouder, die de buitenwereld er niet uitdrukkelijk op heeft gewezen dat hij import in de Gemeenschap (of in de EER) afwijst volstaat niet om te vermoeden dat hij afstand van zijn recht zou hebben gedaan. Hij dient dus geen voorbehoud op de merkwaren zelf of in de overeenkomsten tot wederverkoop aan te brengen(1197).

In de Benelux kwam men tot een dergelijk resultaat in:

- BRAUN scheerapparaten: het merkenrecht op de scheerapparaten wordt niet uitgeput door de parallelimport uit de V.S.(1198).
- SAMSONITE: de parallelimport van Samsonite Oyster-producten vanuit landen die niet deel uitmaken van de Europese Gemeenschap en dit zonder toestemming van de merkhouder, zorgt niet voor uitputting(1199).
- RALPH LAUREN: geen uitputting voor producten van Ralph Lauren wegens invoer uit de V.S.(1200).
- HONDA: Invoer van Honda's door Lammens uit de V.S. kan niet zonder toestemming van de merkhouder. Het recht van de merkhouder is niet uitgeput door de levering van enkele modellen aan verdelers met het oog op de lancering van het nieuwe type(1201). Ook Motorworld mocht de Honda's niet invoeren uit de V.S.(1202). Hetzelfde was het geval met de invoer van de Honda's door N.V. Verboven en B.V.B.A. Occasiemarkt de Zwarte Arend(1203).
- NINA RICCI: aangezien de plaats van productie niet noodzakelijk de plaats van het in de handel brengen is, is de verwijzing naar de plaats van productie niet relevant om te oordelen of het recht uitgeput is. Ook het feit dat de waar in Duitsland werd aangekocht toont niet aan dat de waren daar in de handel gebracht werden. Er zijn aanwijzingen dat de producten

(1196) H.v.J. 20 maart 1997, Phyteron/Bourdon, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 1729; *T.B.H.* 1997, 423.

(1197) H.v.J. 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costco, *I.E.R.* 2002, 24, noot DE WIT.

(1198) Pres. Rb. Breda 26 juni 1996, *I.R.D.I.* 1997, 109.

(1199) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 september 1996, *B.I.E.* 1999, 66.

(1200) Voorz. Kh. Antwerpen 18 juni 1997, *I.R.D.I.* 1997, 216.

(1201) Kort Ged. Kh. Dendermonde 22 januari 1997, *I.R.D.I.* 1997, 119; bevestigd ten gronde door Kh. Dendermonde 11 september 1997, *I.R.D.I.* 1998, 83, noot.

(1202) Kh. Leuven 7 oktober 1997, *R.W.* 1997-98, 721; *I.R.D.I.* 1998, 78, noot; bevestigd door Brussel 12 mei 1999, *R.W.* 1999-00, 781.

(1203) Antwerpen 5 maart 2001, *I.R.D.I.* 2001, 164.

in Zwitserland op de markt zijn gebracht. Bijgevolg is er geen uitputting in de Gemeenschap(1204).

- De verkoop van KIPLING-producten door Delhaize en Cie - De Leeuw is een inbreuk op het merkenrecht van Kipling. Er is geen uitputting aangezien de waar duidelijk vanuit de V.S. werden ingevoerd en hiervoor geen toestemming gegeven werd(1205).
- Le Suh betreft stoffen van het merk V.I.P. van een leverancier, die de stoffen in de V.S. heeft ingekocht. De stoffen zijn niet met de toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer gebracht, zodat er geen sprake is van uitputting(1206).
- JACK DANIEL'S flessen: mondiale uitputting is door de Europese regelgever verworpen(1207).
- CASTROL GTX: er is geen uitputting want de uit de V.S. of Canada afkomstige motorolie is niet met toestemming van Castrol binnen de EER in het verkeer gebracht(1208).
- De verkoop in Nederland van auto's van het type HYUNDAI GALLOPER, die bestemd waren voor de Afrikaanse markt, is inbreukmakend. De verkoper heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de merkhouders de auto's ter beschikking hebben gesteld van een afnemer met de bedoeling die afnemer daarmee de gelegenheid te geven de auto's binnen de EER verder te verhandelen(1209).
- De LEVI'S-broeken werden door Bigg's binnen de EER verkocht. De bescherming die merkhouders hier genieten kan niet afhangen van het bestaan van een beperking op de uitvoer naar de EER die door hen zou worden opgelegd aan elk van hun in derde landen gevestigde verdelers. Dit zou de internationale uitputting terug invoeren, wat gezien art. 7 EMRL niet mag(1210).

(b) Het herleven van het merkenrecht bij wijziging of verslechtering van de waar

i. Algemeen

207. Op de uitputting van het merkenrecht volgt echter een belangrijk voorbehoud. Artikel 13.A.9 formuleert, in uitvoering van art. 7.2 EMRL, een uitzondering op de uitputting als „er voor de houder gegronde redenen zijn

(1204) [Luik 3 april 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 35; *J.T.* 1998, 702, noot; in tegenstelling tot [Kort Ged. Kh. Luik 11 augustus 1997](#), *J.T.* 1998, 534.

(1205) [Gent 10 februari 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 195, noot DE VUYST.

(1206) Pres. Rb. Almelo 11 maart 1999, *B.I.E.* 1999, 502.

(1207) Pres. Rb. Groningen 25 mei 1999, *B.I.E.* 2000, 27, noot J. SPOOR; bevestigd door Hof Leeuwarden 23 februari 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 75, noot VAN GARDINGEN.

(1208) Hof 's-Gravenhage 29 juni 2000, *B.I.E.* 2001, 204.

(1209) Rb. 's-Gravenhage 27 maart 2000, *Bull. B.M.M.* 2000, 65, noot REESKAMP; *I.E.R.* 2000, 212.

(1210) [Brussel 15 september 2000](#), *Ing. Cons.* 2000, 263.

zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is”.

Ook in de vroegere tekst van art. 13.A in fine, laatste zinsdeel bestond een dergelijke uitzondering ofschoon die minder ruim was. Uitputting gold slechts voor zover „de toestand van de waren niet is gewijzigd”.

208. Zo kon de merkhouders tegen een wijziging van de waar opkomen in het volgende geval:

— **CARTIER** kan opkomen tegen de verhandeling van uurwerken, die door een juwelier bezet werden met briljanten. De klant krijgt de indruk dat Cartier de uurwerken met briljanten heeft bezet, wat een aantasting van het imago kan inhouden. Cartier heeft niet kunnen controleren of het bezetten vakkundig gebeurde, terwijl tekortkomingen hieraan haar wel zullen toegeschreven worden(1211).

209. In andere gevallen kon de merkhouders de verhandeling van een gewijzigde of verslechterde waar niet beletten:

— **PILAR P:** de collectie is door rookschade in letterlijke zin gewijzigd, maar toch wordt de aantrekkingskracht, de vertrouwens- en kwaliteitsfunctie van het merk niet aangetast aangezien de verkoper het publiek van de wijziging van de waar en de reden daarvan op de hoogte stelt(1212).

— **BRAUN SCHEERAPPARATEN:** de enkele verwisseling van een in Nederland niet bruikbaar netsnoer door een wel passend snoer valt niet aan te merken als een wijziging van de waren, laat staan als een verslechtering(1213).

ii. De sector van de tweedehandswaars

210. In welke mate herleeft het recht van de merkhouders bij tweedehandswaars? Een ongenueanceerd vetorecht van de merkhouders ingeval van wijzigingen aan de oorspronkelijke waar zou deze hele sector kunnen lamleggen, wat in het licht van de aan iedereen toekomende economische vrijheid (wet d'Allarde 2/17 maart 1791) moeilijk door de wetgever bedoeld kan zijn geweest.

Een arrest van het Benelux-Gerechtshof in de zaak „Valeo”(1214) heeft hier, op grond van de strekking van de hele BMW in het algemeen en van art. 13 in het bijzonder, een genuanceerd antwoord gegeven.

(1211) [Antwerpen 17 maart 1997](#), *I.R.D.I.* 1997, 205.

(1212) Pres. Rb. Leeuwarden 8 maart 1994, *B.I.E.* 1995, 59.

(1213) Pres. Rb. 's-Gravenhage 21 augustus 1996, *B.I.E.* 1999, 74.

(1214) [BenGH 6 november 1992](#), AP/Valeo, *R.W.* 1992-93, 606; *Ing. Cons.* 1992, 311; *I.E.R.* 1993, 23; *Benelux Jur.* 1992, 1; *Ars Aequi* 1994, 36, noot COHEN JEHORAM; *B.I.E.* 1993, 321, noot SPOOR.

211. Volgens het Valeo-arrest kan de merkhouder zich **niet** verzetten tegen de wederverkoop van met zijn toestemming gemerkte waren die *ongewild* zijn gewijzigd door veroudering of slijtage (r.o. 21) of die een wijziging hebben ondergaan „van geheel *ondergeschikte* betekenis” (r.o. 21 en 31, antwoord op de vragen 2 en 3,c,1^o).

Argument is het vroegere art 13.A.1 en 13.A in fine, eerste zinsdeel, met de daar bepaalde uitputtingsregel, omdat het in deze gevallen blijft gaan om dezelfde waar die door de merkhouder of zijn licentiehouder in het verkeer is gebracht (r.o. 22-23).

In die zin oordeelde ook het Hof te Arnhem(1215) in de zaak FICHEL & SACHS / KAWÉ: wanneer alleen schoongemaakt wordt of een schroefje of veertje vervangen wordt dan is er geen of een ondergeschikte wijziging, zodat er nog steeds sprake is van de waar die door de merkhouder in het verkeer werd gebracht.

212. Daarentegen kan de merkhouder zich volgens het Valeo-arrest **wél** verzetten tegen de wederverkoop van met zijn toestemming gemerkte waren die eender welke wijziging hebben ondergaan die *meer is dan van ondergeschikte betekenis* (r.o. 21), zelfs al zou die wijziging geen afbreuk doen aan de goede faam van het merk (r.o. 32-34).

Argument is het vroegere art. 13.A.1 en 13.A in fine, eindzin, omdat het dan niet langer gaat om dezelfde waar die door de merkhouder of zijn licentiehouder in het verkeer is gebracht, maar om een gewijzigde waar (r.o. 22-23).

Op deze regel aanvaardt het Beneluxgerechtshof evenwel een uitzondering in de zin dat de merkhouder zich toch niet zal kunnen verzetten tegen wederverkoop van gereviseerde of gereconditioneerde waren die onder het oorspronkelijke merk worden doorverkocht wanneer de wederverkoper kan aantonen:

1) dat verwijdering van dat merk niet mogelijk is (b.v. het product zou dan technisch ondeugdelijk of praktisch onbruikbaar worden) of om andere redenen onredelijk is

én

2) dat hij alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek te verwittigen dat de waar door hem is gereviseerd of gereconditioneerd (b.v. door het toevoegen van een eigen merk op wat betreft plaats, leesbaarheid en duurzaamheid overeenkomstige wijze als het oorspronkelijke merk).

Argument is een belangenafweging waarbij het Beneluxhof enerzijds verwijst naar de geschiedenis van de BMW en anderzijds wil voorkomen dat een merkhouder de mogelijkheid zou hebben om een belangrijk deel van de

(1215) Hof Arnhem 8 oktober 1996, *B.I.E.* 1998, 160.

handel in gereviseerde of gereconditioneerde waren te monopoliseren (r.o. 25-27 en antwoord op vraag 3,c,2°).

Een toepassing van dit laatste aspect van de Valeo-leer vinden we uiteraard allereerst in de voortzettingsarresten na het antwoord van het Beneluxgerechtshof(1216).

Toegepast werd die leer echter ook in de zaak BOSCH / AES. Hier werd niet alleen de technische onmogelijkheid van merkverwijdering in overweging genomen. Er werd ook rekening gehouden met de „andere reden” van een economische onmogelijkheid. Een merk, aangebracht op startmotoren en dynamo’s, dat verwijderbaar is zonder een invloed te hebben op de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid, moet niet verwijderd worden door de verkoper als dit zodanig moeilijk en duur voor gedaagde zou zijn dat daardoor zijn concurrentiepositie tegenover de merkhouders in het gedrang zou komen(1217).

In dezelfde zin werd ook geoordeeld in de zaak FICHEL & SACHS / KAWE: een reële mogelijkheid van afbreuk aan technische deugdelijkheid is al voldoende reden om niet tot merkverwijdering over te gaan. Dit is het geval wanneer de merkhouders zijn merk op verschillende plaatsen in het materiaal van de koppelingen heeft ingeslagen. Het is ondoenlijk om telkens te onderzoeken of de verwijdering gevolgen zou hebben voor het materiaal(1218).

213. De merkhouders kan zich volgens het Beneluxgerechtshof in datzelfde Valeo-arrest eveneens verzetten tegen *zeer belangrijke wijzigingen* van de waar, waarbij zelfs niet meer kan gesproken worden van een gelijke of gelijksoortige waar aan diegene waarvoor het merk was ingeschreven (r.o. 21) (b.v. de T.V.-kast van een bepaald merk blijft, maar dient als versiering voor een aquarium).

Argument is het vroegere art. 13.A.2 (r.o. 22). Het vroegere art. 13.A in fine speelt dan niet want volgens het Superox arrest(1219) heeft de uitputting alleen betrekking op de gevallen bedoeld in het vroegere art. 13.A.1. Wel zal volgens ons de toepassing van het vroegere art. 13.A.2 dan ook meebrengen dat de merkhouders mogelijke schade zal moeten aantonen én dat de wederverkoper een geldige reden kan proberen aan te voeren. Een gelijkaardige redenering kan waarschijnlijk ook onder de nieuwe bepalingen van art. 13.A.1 en 13.A.9 worden ontwikkeld.

(1216) Hoge Raad 10 december 1993, *B.I.E.* 1996, 68 en Hof 's-Hertogenbosch 29 maart 1995, *I.E.R.* 1995, 110; *B.I.E.* 1996, 69.

(1217) Rb. Amsterdam 1 maart 1995, *B.I.E.* 1999, 167.

(1218) Hof Arnhem 8 oktober 1996, *B.I.E.* 1998, 160.

(1219) BenGH 2 februari 1983, R.S.L./Chrompack, *Jur.* 1983, 1, zie vorig overzicht, *TPR* 1990, p. 1910, nr. 231.

iii. Wijziging aan de verpakking of de presentatie van voorverpakte waren

214. Het zal voortaan ook geval per geval ter beoordeling van de rechter staan of wijzigingen aangebracht aan de verpakking of de presentatie van voorverpakte merkartikelen door de fabrikant moeten worden geduld. Bij voorverpakking is immers zowel het omhulsel als zijn inhoud „product” van de fabrikant en dus „waar” in de zin van het laatste lid van het vroegere art. 13.A en van het huidige art. 13.A.9 BMW.

„Waar” in de zin van artikel 13 omvat zowel de inhoud als de verpakking omdat — vooral in onze tijd van meer en meer verzorgde vormgeving — beide elementen samen werken om, op het voor het merkgebruik beslissende moment van de keuze door de klant, de koopwaar haar eigen karakter te verlenen. Bijgevolg zal de merkhouder kunnen optreden ook al wordt slechts één van die elementen gewijzigd.

Deze opvatting vindt steun in de rechtspraak van het Hof van Justitie dat, op basis van art. 7 EMRL, geïnterpreteerd in het licht van art. 30 EGV (het vroegere art. 36), heeft geoordeeld dat de merkhouder een gerechtvaardigd belang heeft, behorend tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, om zich in bepaalde voorwaarden tegen de verhandeling in de EG van omgepakte of opnieuw geëtiketteerde merkproducten met wederaanbrenging van het merk te verzetten(1220).

215. Volgens deze Europese rechtspraak gelden hier de volgende regels:

De merkhouder kan zich tegen deze praktijken *niet verzetten* als hij, zijn omzetsysteem in aanmerking genomen, zelf bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten en zich verzet tegen een ompakking die rekening houdt met zijn legitieme belangen.

Ompakken, heretiketteren, aanbrengen van stickers, vervangen van een bijsluiter, toevoegen van een accessoire door een importeur kan legitiem zijn als hiertoe een objectieve noodzaak bestaat om toegang te krijgen tot een bepaalde markt die voor bepaalde verpakkingen of etiketten nationale regels oplegt. Zelfs een volledige vervanging van een verpakking kan soms objectief noodzakelijk zijn als op een bepaalde markt een sterke weerstand van consumenten kan worden vastgesteld tegen nieuwe etikettering of stickers.

(1220) Zie met name de volgende arresten:

- [H.v.J. 11 juli 1996](#), Bristol-Myers Squibb, *Jur.* 1996, I-3457; *Ing. Cons.* 1996, 233; *J.T. dr. eur.* 1997, 14; *T.B.H.* 1997, 11, noot BRAUN;
- [H.v.J. 20 maart 1997](#), Phyteron/Bourdon, r.o. 23, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 1729; *T.B.H.* 1997, 423;
- [H.v.J. 11 november 1997](#), Loendersloot/Ballantine, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6227; *B.I.E.* 1998, 258, noot SPOOR; *Ing. Cons.* 1997, 318;
- [H.v.J. 12 oktober 1999](#), Upjohn/Paranova, *I.E.R.* 2000, 25; *B.I.E.* 1999, 436; *Ing. Cons.* 2000, 35; *R.W.* 1999-00, 1412;
- H.v.J. 23 april 2002, Boehringer e.a. / Swingward e.a., nog niet gepubliceerd;
- H.v.J. 23 april 2002, Merck/Paranova, nog niet gepubliceerd;
- H.v.J. 19 september 2002, Aventis/Kohlpharma, nog niet gepubliceerd.

Niet noodzakelijk is echter een ingreep omwille van louter commerciële voordelen.

216. Nog steeds volgens die Europese rechtspraak kan de merkhouder zich tegen de commercialisering van omgepakte of opnieuw geëtiketteerde merkproducten *wél verzetten* in de volgende gevallen:

- a) Als de ingreep de oorspronkelijke toestand van het product zou aantasten.
- b) Als de ingreep de reputatie van het merk of van de merkhouder zou schaden, wat het geval zou kunnen zijn als de nieuwe verpakking defect, van slechte kwaliteit of slordig zou zijn of als de toevoegingen niet zouden stroken met de door de fabrikant beoogde gebruiksaanwijzing en dosering of onvolledige of onjuiste informatie zou bevatten.
- c) Als de ompakker niet duidelijk en leesbaar zijn naam en die van de fabrikant vermeldt of de herkomst van een niet van de merkhouder afkomstig accessoire niet duidelijk aangeeft.
- d) Als de parallelimporteur de merkhouder er niet van tevoren van in kennis stelt dat het omgepakte of opnieuw geëtiketteerde product op de markt zal worden gebracht en hem desgevraagd een exemplaar ervan levert. De merkhouder dient over een redelijke termijn te beschikken om daarop te reageren.

217. Rechters in de Benelux hebben het verzet van de merkhouder aanvaard in de volgende gevallen van wijziging van verpakking of van presentatie:

- CHANEL / MAXIS: het stelselmatig verwijderen van het cellofaanomhulsel, het krassen in en/of bewerken met inkt van het doosje en het krassen in het flesje zorgen er voor dat de aantrekkingskracht van het product en de toestand van de waar beïnvloedt wordt(1221).
- MONTECRISTO SIGAREN: de sigaren, op de markt gebracht in een merkloze verpakking en voorzien van een gemerkt sigarenbandje mogen niet zonder de toestemming van de merkhouder omgepakt worden in een 25-stuks kistje dat de wederverkoper zelf heeft laten namaken en heeft voorzien van de merken(1222).
- FAEMA: het weghalen van de voor de uitoefening van de garantieaanspraak nodige serienummerplaatjes en de wettelijk voorgeschreven goedkeuringstekens op de parallel geïmporteerde Faema-koffiezetapparaten zorgen er voor dat er geen sprake is van uitputting(1223).

(1221) Hof Amsterdam 28 februari 1991, *B.I.E.* 1992, 128.

(1222) Hof Amsterdam 31 oktober 1991, *I.E.R.* 1992, 22; Pres. Rb. Breda 17 december 1991, *B.I.E.* 1993, 289.

(1223) Pres. Rb. Zwolle 12 januari 1995, *I.E.R.* 1995, 142; *B.I.E.* 1997, 133; idem bij een geding voor de Rechtbank van Hasselt: [Voorz. Kh. Hasselt 17 november 1995](#), *I.R.D.I.* 1996, 39; *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1995, 450.

- Verkoop van producten van NINA RICCI door Best Sellers: de schrapping van een deel van de etiketten bewijst dat het product buiten de E.G. in het verkeer is gebracht. De beschadiging van de verpakking tast het product aan(1224).

218. Talrijk zijn de gevallen geweest waarbij merkhouders van de rechter gelijk kregen als zij opkwamen tegen een specifieke vorm van wijziging die bestaat in het verwijderen of vervangen van de oorspronkelijke identificatiecodes op het product of zijn verpakking. Zie met name:

- Verkoop van REEBOK-schoenen door CORA met weglating van de identificatiecodes. Dit is een verandering die niet „volkomen bijkomstig” is, zodat de uitzondering op de uitputting van toepassing is. Het aanbrenge van dergelijke identificatiecodes op de gemerkte producten is op zich niet onrechtmatig. Het bewijs dat de merkhouder hiermee de markt zou willen afschermen wordt door CORA niet geleverd(1225).
- SONY: het weghalen van de identificatienummers op de cameratoestellen van Sony houdt een aantasting in van het merkimago(1226).
- LANCÔME kan opkomen tegen de verkoop van zijn parfum in de Kruidvatwinkels. Door de ompakking en de verwijdering van de identificatiecodes wordt afbreuk gedaan aan de goede faam van de merken. De aard van het product en de markt waarvoor het bestemd is wordt mee in aanmerking genomen bij de beoordeling van het risico op afbreuk(1227).
- DAVIDOFF / CHECKPOINT: het wegkrassen van de code van de parfumsflesjes, met als gevolg een zichtbaar „doffe” vlek, en het daaroverheen aanbrenge van een witte sticker met een nieuwe code, doet in niet geringe mate afbreuk aan de exclusieve uitstraling en het cachet van het product van eiseressen(1228).
- NINA RICCI: het wegkrabben en overplakken van de identificatienummers kan schade veroorzaken aan de goede naam van het product, aan zijn luxe-imago en aan het prestige dat de fabrikant eraan heeft verleend(1229).
- Verkoop van PACO RABANNE in GB-Unic: afbreuk aan het imago van het merk door de beschadiging van de verpakking(1230).

(1224) Kh. Luik 18 oktober 1999, *T.B.H.* 2000, 386, noot VAN BUNNEN.

(1225) Kh. Brussel 19 mei 1994, *T.B.H.* 1995, 290, noot; Brussel 14 januari 1999, *Ing. Cons.* 1999, 37; *I.R.D.I.* 1999, 55.

(1226) Kort Ged. Kh. Hasselt 26 januari 1996, *R.W.* 1996-97, 786.

(1227) Hof Amsterdam 12 september 1996, *I.E.R.* 1998, 36 in kort geding; ten gronde bevestigd door Rb. Utrecht 19 november 1997, *I.E.R.* 1998, 126 en Hoge Raad 23 januari 1998, *I.E.R.* 2000, 308, noot GROSHEIDE.

(1228) Pres. Rb. Groningen 29 november 1996, *B.I.E.* 1999, 63.

(1229) Luik 3 april 1998, *Ing. Cons.* 1998, 35; *J.T.* 1998, 702, noot; in tegenstelling tot Kort Ged. Kh. Luik 11 augustus 1997, *J.T.* 1998, 534.

(1230) Voorz. Kh. Brussel 10 februari 1999, *Ing. Cons.* 1999, 27.

- De producten van BEAUTÉ PRESTIGE INTERNATIONAL, die verkocht worden in de winkels van GB-Unic hebben wijzigingen ondergaan. Bij luxe-producten is de verwijdering van de streepjescode geen bijkomstige wijziging(1231).

219. Noteren we in dit verband dat het Hof van Justitie deze laatste soort merkveroordelingen in beginsel niet afkeurt, onder het enkele voorbehoud van het mededingingsrecht.

Wanneer die identificatienummers inderdaad zijn aangebracht wegens wettelijke verplichtingen (b.v. om een partij levensmiddelen te kunnen identificeren) of om legitieme doeleinden te realiseren, zoals het terugroepen van gebrekkige producten of de bestrijding van namaak dan is er volgens het Hof van Justitie geen aanleiding om het merkrecht te beperken. Mocht in een bepaald geval blijken dat het optreden van de merkhouder een kunstmatige afscherming van de markten van de lidstaten tot stand brengt doordat hij de identificatienummers gebruikt om lekken in zijn verkooporganisatie op te sporen en zo de parallelhandel in zijn producten te bestrijden, dan kunnen de bij de parallelhandel betrokken personen bescherming tegen laatstgenoemde handelingen vinden in de mededingingsregels van het EG-verdrag(1232).

220. Er waren echter ook gevallen waarin rechters in de Benelux wijzigingen hebben geduld:

- TOCADE-parfum, verkocht door Maxi GB: het aanbrenge van een zelfklever met daarop een anti-diefstal circuit verandert de staat van dat product niet(1233).
- INA-kogellagers: de markt van de kogellagers is er een van halffabrikaten waarbij professionele afnemers bestellingen doen per DIN-specificatie. In die markt bestaat er geen gegronde reden om zich te verzetten tegen een ompakking die de toestand van de waar niet verslechtert en die de reputatie van het merk niet aantast(1234).

(c) Het herleven van het merkrecht omwille van andere gegronde redenen

221. Het gebruik van de term „met name” in artikel 13.A.9 wijst er op dat voortaan ook andere gegronde redenen van verzet kunnen worden aangevoerd dan alleen maar wijziging of verslechtering van de toestand van de

(1231) [Brussel 14 september 2000](#), *J.T.* 2001, 218.

(1232) *H.v.J.* 11 november 1997, Loendersloot/Ballantine, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6227; *B.I.E.* 1998, 258, noot SPOOR; *Ing. Cons.* 1997, 318, meer bepaald r.o. 39-43.

(1233) [Voorz. Kh. Brussel 13 november 1995](#), *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1995, 445.

(1234) *Rb. Haarlem* 28 april 1998, *B.I.E.* 1998, 284.

producten(1235). Ook hiervan vinden we enkele toepassingen in de recente rechtspraak van het Hof van Justitie.

Aldus aanvaardde het Hof van Justitie reeds dat ook *het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk* in beginsel voor de merkhouder een gegronde reden in de zin van art. 7, lid 2 van de richtlijn **kan** zijn om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten die door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht(1236).

222. Dit is volgens het Hof van Justitie **niet** zo (en de merkhouder kan dus niet optreden) in de volgende twee gevallen:

Ten eerste als „een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn, voor van het merk voorziene producten gebruik maakt van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren, ook al komt deze niet overeen met de door de merkhouder zelf of zijn erkende wederverkopers gebruikte wijze”(1237).

Ten tweede als „een correcte en loyale reclame voor de verkoop van een bepaald merk ... aan de wederverkoper een voordeel oplevert ... (doordat zijn eigen activiteit hierdoor een kwaliteitsuitstraling (verkrijgt)”(1238).

Op dit tweede punt wordt de opvatting van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Daimler Benz/Haze(1239) duidelijk afgekeurd. Het Benelux-Gerechtshof had zich toen namelijk bereid getoond om te aanvaarden dat de merkhouder reeds zou kunnen optreden en zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk op grond van artikel 13.A.2 (nu art. 13.A.1.d), zodra gerede kans bestond dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meerbedoeld aankondigen gebruikte, bij het publiek de indruk werd gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate werd gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het suggereren van een bepaalde kwaliteit. Het Beneluxgerechtshof heeft zich daarom later, in een arrest van 25 september 2000 in dezelfde zaak BMW/Deenik, langs een richtlijnconforme herinterpretatie van de op het geding nog toepasselijke tekst van oud art. 13.A, op dit punt neergelegd bij de opvatting van het Hof van Justitie(1240).

(1235) H.v.J. 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb, *Jur.* 1996, I-3457, r.o. 39; H.v.J. 4 november 1997, Christian Dior/Evora, *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6013, r.o. 42.

(1236) H.v.J. 4 november 1997, Christian Dior/Evora, r.o. 43 en 44; H.v.J. 23 februari 1999, BMW/Deenik, *Jur. H.v.J.* 1999, I, 905.

(1237) H.v.J. 4 november 1997, Christian Dior/Evora, r.o. 46.

(1238) H.v.J. 23 februari 1999, BMW/Deenik, r.o. 53.

(1239) BenGH 20 december 1993, Verklaring voor recht en r.o. 19, *Ing. Cons.* 1993, 349; *B.I.E.* 1994, 139; *Benelux Jur.* 1993, 65; *R.W.* 1994-95, 41.

(1240) BenGH 25 september 2000, r.o. 15-17, *I.E.R.* 2000, 313; *Ing. Cons.* 2001, 3; *R.W.* 2001-02, 154; *Benelux Jur.* 2000, 2.

223. Dit is volgens het Hof van Justitie **wél** het geval (en de merkhouder kan dus **wél** optreden) in de volgende twee gevallen:

Ten eerste als „wordt aangetoond dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de *reputatie van het merk ernstig* schaadt”(1241). Dergelijke ernstige schade zou kunnen ontstaan doordat de wederverkoper deloyaal handelt tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (id., r.o. 45). Dit zou het geval zijn als luxueuze en prestigieuze producten in hun allure, imago en uitstraling worden geraakt doordat in een reclamefolder het merkproduct zou worden afgebeeld te midden van andere merken die ernstig afbreuk kunnen doen aan het imago dat de merkhouder rondom zijn merk heeft weten op te bouwen (id., r.o. 45 en 47). Volgens het Hof van Justitie leidt de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEGV hier overigens tot een zelfde resultaat.

Uit dit alles blijkt dat de *bewijslast* van een ernstige schade bij de merkhouder berust. Dat heeft ook het Benelux-Gerechtshof ter gelegenheid van een richtlijnconforme interpretatie van het oude 13.A in fine bevestigd(1242). Eerste advocaat-generaal MOK heeft daarbij gepreciseerd dat het ernstig schade toebrengen aan het imago van het merk betekent dat men het hier alleen heeft over „krasse gevallen” (punt 3.3.3. van zijn conclusie).

Ten tweede kan een gegronde reden in de zin van art. 7, lid 2 EMRL (art.13.A.9 BMW) volgens het Hof van Justitie verder ook zijn dat het merk in de reclame van de wederverkoper zo wordt gebruikt dat de *indruk kan ontstaan dat er een commerciële band* tussen de wederverkoper en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat(1243).

224. In het eerste geval waarin de merkhouder **wél** kan optreden tegen de ernstige aantasting van de reputatie van zijn merk werden in de Benelux de volgende veroordelingen uitgesproken:

- TENDRE POISON, EAU SAUVAGE en DOLCE VITA: Dior hoeft niet te dulden dat haar luxueuze en prestigieuze parfumerieën worden aangeprezen en afgebeeld op dezelfde pagina van een reclamekrantje als beduidend „mindere” soortgelijke producten(1244).
- DIOR en DUNE: het plaatsen in GB-reclame naast onderhouds- en huishoudproducten betekent een inbreuk op de aantrekkingskracht en kwaliteitsfunctie van de merken(1245).

(1241) H.v.J. 4 november 1997, Christian Dior/Evora, r.o. 46.

(1242) BenGH 16 december 1998, inzake Christian Dior/Evora, R.W. 1998-99, 1103.

(1243) H.v.J. 23 februari 1999, BMW/Deenik, Jur. H.v.J. 1999, I, 905.

(1244) Pres. Rb. 's-Gravenhage 3 april 1998, I.E.R. 1998, 149, noot DE WIT; B.I.E. 1999, 69.

(1245) Voorz. Kh. Brussel 18 mei 1998, Ing. Cons. 1998, 156.

- Verkoop van PACO RABANNE in GB-Unic: afbreuk aan het imago van het merk door de wijze van voorstelling in de reclamefolder. De vaststelling dat het luxeproduct opgenomen was op een afzonderlijke pagina van de folder, samen met gelijkaardige producten verandert de mening van de voorzitter niet(1246).
- LANCÔME: advertenties van Super Pollemans voor Lancôme-producten samen met „diverse vleeswaren, vis en schuimbokkepoten” kunnen de reputatie van het merk ernstig schaden. Hetzelfde kan niet worden gezegd van de presentatie bij verkoop zelf, vermits de producten door aanzicht en bediening voldoende gescheiden worden gehouden. De verkoop gebeurt binnen het kader van een normale manier van bedrijfsvoering(1247).

225. In het tweede geval waarin de merkhouder eveneens kan optreden tegen het onterecht voorspiegelen van een commerciële band met de merkhouder werden in de Benelux de volgende veroordelingen uitgesproken:

- ERICSSON: M.S.L. Telecommunicatie BV gebruikt de merken van Ericsson op een zodanige manier dat bij het publiek de indruk kan worden gewekt dat MSL deel uitmaakt van het distributienetwerk van Ericsson, o.a. door de vermelding van de woordcombinatie „importeur / distributeur”. Hierdoor wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken en afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk Ericsson, bijvoorbeeld door eventuele problemen bij de reparatie van de toestellen, die door het publiek aan Ericsson zullen toegerekend worden(1248).
- Het in het oog springende gebruik van het merk DEUTZ, bekend voor zijn scheepvaart motoren, door een reparateur ADT op haar gevel, uitgangsborden en voertuigen, op een beursstand en in advertenties omdat die het publiek de onterechte indruk geven dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat(1249).

6. De uitzonderingen op het merkrecht

(a) Iemands naam en adres

226. Art. 6.1 EMRL, daarin gevolgd door art. 13.A.7 BMW, verklaart sommige vormen van gebruik in het economisch verkeer door een derde vrij van merkrecht „voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel”.

(1246) Voorz. Kh. Brussel 10 februari 1999, *Ing. Cons.* 1999, 27.

(1247) Pres. Rb. Breda 25 november 1999, *I.E.R.* 2000, 135.

(1248) Pres. Rb. 's-Gravenhage 6 maart 1996, *B.I.E.* 2000, 149.

(1249) Pres. Rb. Dordrecht 9 februari 1999, *B.I.E.* 1999, 171; *Computerr.* 1999, 190.

Zo kan de merkhouders zich niet verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van iemands naam en adres. De President te Amsterdam oordeelde dat zelfs de afkorting van een naam mag gebruikt worden(1250).

(b) Informatieve aanduidingen

227. Worden verder ook vrijgemaakt de **informatieve** aanduidingen die niet te zeer in het oog springen, maar soms wel naar een bestaand merk verwijzen of erop kunnen lijken. Artikel 13.A.7.b (verg. art. 6.1.b EMRL en art. 12 EMVO) bepaalt met name dat: „Het uitsluitend recht niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, geografische herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken ervan ... voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel”.

Dit wil zeggen dat een derde een merk mag vermelden om aan te duiden wat de praktische kenmerken van zijn waar zijn, evenwel zonder hieraan het uitzicht van een merk te geven. Hij mag daarbij niet de valse indruk wekken dat de waar afkomstig zou zijn van de merkhouders of dat er met hem een commerciële band zou bestaan. Hij zal daarbij evenmin de reputatie van de merkhouders mogen schaden.

228. Zo kon de houder van het merk „LINE LITE” voor lichtlijnsystemen niet vermijden dat een concurrent de aanduiding „Fiber Linelight” zou gebruiken ter aanduiding van de kenmerken van de waar. Het kan immers niet dat door het depot van het anders geschreven doch auditief gelijke merk „Line Lite” de beschrijvende term „Linelight” gemonopoliseerd wordt(1251).

En ook de houder van het merk RUSTENBURG kon niet opkomen tegen een derde die „Rustenburg” vermeldde als gewone aanduiding van de geografische herkomst van de waar(1252).

229. Daarentegen werd de beperking van het recht van de merkhouders niet aanvaard in de volgende gevallen:

- Onder de vroegere tekst van art. 12.A.2 BMW werd geoordeeld dat een verkoper geen sticker op zijn verpakking had mogen aanbrengen met de vermelding 'speciaal papier voor Pergamano-techniek' omdat dit laatste de beschermde merknaam was voor allerlei producten waarmee perkamentpapier op creatieve manier kan worden bewerkt. Volgens de rechter

(1250) Pres. Rb. Amsterdam 7 oktober 1999, *I.E.R.* 2000, 278, over VOLA SANITAIR als handelsnaam, waartegen een financieringsmaatschappij opkwam wegens haar merk VOLA.

(1251) Gerechtshof Amsterdam 13 juli 1995, *I.E.R.* 1997, 13; bevestigd door Hoge Raad 3 januari 1997, *B.I.E.* 1998, 237.

(1252) *Kh. Brugge 18 april 2000*, *I.R.D.I.* 2001, 61; *B.I.E.* 2001, 234.

was de vermelding van de merknaam niet noodzakelijk om de bestemming van het papier aan te geven(1253).

- Lidl riep het oude art. 13.A.6.a BMW in om het gebruik van de naam „Primadonna Ice Tea” te verantwoorden. Het Hof te Brussel oordeelde echter dat het hier geen aanduiding inzake soort, kwaliteit, ... van de waren of andere kenmerken ervan betrof, zodat „Primadonna Ice Tea” een inbreuk vormde op „ICE TEA” van Lipton(1254).
- „ROUTE 66” werd door een reisorganisatie gebruikt als aanduiding van georganiseerde reizen naar de Route 66. Ook al is de woordcombinatie „Route 66” en het schildje in Nederland de gebruikelijke aanduiding voor die weg, toch oordeelde de Hoge Raad dat dit gebruik een inbreuk vormde op de Route 66-merken. De reisorganisatie had namelijk de indruk gewekt dat ze het teken als merk gebruikte(1255).
- Er is zeker geen sprake van een „eerlijk gebruik in nijverheid en handel” als een winkel een reclameslogan „501 JEANS AAN 501 BEF” gebruikt om de valse indruk te wekken dat het gaat om jeans van het bekende 501 merk van Levi Strauss. Men kan niet beweren dat dit een neutrale aanduiding van hoeveelheid en prijs zou zijn(1256).

230. Refererend merkgebruik, niet om de eigen waar te identificeren, maar wel om de kenmerken ervan te verduidelijken, kan wellicht eveneens worden aanvaard als dit gebeurt in specifieke gevallen, zonder herkomstverwarring bij het publiek(1257).

In het oog springende algemene vermeldingen op, bij of voor producten zoals „type X”, „loco Y”, „systeem Z”, „smaakt als” zijn daarentegen o.i. veelal te verwarrend en kunnen bijgevolg niet van deze uitzondering genieten, zelfs niet als deze vermeldingen bijzonder geschikt zouden zijn om de hoedanigheid van de waar aan te duiden.

In het geval van een typevermelding behandeld door het Hof te Gent(1258) was er evenwel geen in het oog springend gebruik van de merknaam. Een kaashandelaar verkocht een zelf in elkaar geknutselde aanhangwagen, die hij tot dan zelf gebruikte. In de factuur wordt „type Gora” vermeld. Deze vermelding was echter niet opvallend. Het vervaardigen en verkopen van aanhangwagens was geen afzonderlijke activiteit of beroep van de verkoper, waarbij zou kunnen worden aangenomen dat de woorden „type Gora” gebruikt waren om te profiteren van andermans reputatie. De éénmalige ver-

(1253) Pres. Rb. Zwolle 7 mei 1993, *B.I.E.* 1994, 51.

(1254) [Brussel 26 november 1996](#), *Ing. Cons.* 1997, 48; ten gronde oordeelde de rechter dat „Ice Tea” geen geldig merk was [Kh. Brussel 7 oktober 1997](#), *Ing. Cons.* 1998, 29.

(1255) [Hoge Raad 5 december 1997](#), *I.R.D.I.* 1998, 61.

(1256) [Kh. Nijvel 29 mei 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 256.

(1257) Zie hierover advocaat-generaal Jacobs bij H.v.J. 14 mei 2002, Hölterhoff/Freiesleben, conclusie nrs. 47 e.v.

(1258) [Gent 19 mei 1994](#), *R.W.* 1995-96, 156.

melding in een factuur veroorzaakte bijgevolg in dit geval niet echt schade in het economisch verkeer aan de merkhouder.

(c) Aanduidingen op vervangstukken

231. Reeds onder de vroegere tekst van art. 13.A.2 BMW werd aangenomen dat de vermelding van een merk **op een vervangstuk** toegelaten is indien dit een praktische aanduiding betreft. Dit is het geval wanneer het merk vermeld wordt om aan te duiden voor welk type of soort waar het vervangstuk bedoeld is. Zonder deze vermelding zou de afzet van de onderdelen niet mogelijk zijn.

- Zo mocht een producent van chips vermelden dat zijn geheugenmodule diende voor de PSION ORGANISER II(1259).
- Zo was de afbeelding van een auto, waarbij op de velgen het BMW-merk zichtbaar was een geldige reden in de zin van art. 13.A.2 BMW wanneer dit gebeurt om de bestemming van de door Blok verhandelde verlagingsveren aan te geven. Blok is gebleven binnen de grenzen van de eerlijke gebruiken in die tak van de nijverheid en de handel(1260).

232. In de nieuwe tekst van art. 13.a.7.c BMW lezen we nu ook uitdrukkelijk, in uitvoering van art. 6.1.c. EMRL, dat „Het uitsluitend recht niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar (of een dienst), met name als accessoire of onderdeel, aan te geven...-voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel”.

- De vermelding op een factuur „... For RUSTIBUS” om aan te geven dat bouten, moeren, lamellen en kogellagers geschikt zijn voor de ontroestingsmachines van de merkhouder, maakt geen inbreuk op het merk(1261).
- Pelikan mag aangeven dat haar „EasyClick” inktcartridge systeem geschikt is voor inkjet printers van de „HP Deskjet 300-600-serie” van HEWLETT-PACKARD(1262).
- BUSCH en VACUUM PARTS: Vacuum Parts vermeldt in haar mailings een overzicht van vervangingsonderdelen, waarbij in de bestellijst het woordmerk „Busch” en de artikelnummers van Busch vermeld staan. Er is een geldige reden in de zin van art. 13.A.1.d BMW voor het gebruik van het merk aangezien dit noodzakelijk is om aan te tonen voor welk gebruik de waren bedoeld zijn, wat ook niet in strijd is met de eerlijke gebruiken in

(1259) Pres. Rb. Breda 13 februari 1991, *B.I.E.* 1992, 19; *I.E.R.* 1991, 58.

(1260) [Hoge Raad 6 februari 1998](#), *I.E.R.* 1998, 104, noot GROSEIDE; *B.I.E.* 1998, 279, noot STEINHAUSER.

(1261) Pres. Rb. 's-Gravenhage 8 september 1998, *B.I.E.* 1999, 244.

(1262) Hof Amsterdam 12 december 1996, *B.I.E.* 1998, 354.

nijverheid en handel zoals bedoeld in art. 13A lid 6 (oud, nu lid 7) BMW(1263).

233. Wat hoofdproduct is en wat onderdeel is soms niet vanzelfsprekend. Een concurrent had scheermesjes aangeboden die „pasten op het sensor apparaat van Gillette”. De Hoge Raad oordeelde dat, in aanmerking genomen de commerciële waarde en de functie, de scheermesjes zelf en niet de houder ervan het hoofdproduct vormden, zodat ze geen onderdeel uitmaken waarvoor art. 13.A.6.c (oud, nu 13.A.7.c) kan ingeroepen worden(1264).

234. Het Hof van Justitie heeft de oplossing van art. 6.1.c EMRL uitgebreid tot die van de *reclame* waarbij een adverteerder aankondigt dat hij zich heeft gespecialiseerd in het *onderhoud en de reparatie* van een bepaald type van merkproducten. Dergelijke aankondigingen met gebruik van de merknaam zijn immers even noodzakelijk om de producten te kunnen identificeren die het object van die verleende dienst zijn. Het zou alleen dan ongeoorloofd worden als het merk daarbij zo zou worden gebruikt dat de ontorechte indruk zou worden gewekt dat er een dealers- of andere commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouders zou bestaan(1265).

7. De strafrechtelijke vordering wegens namaking

(a) Klacht

235. De strafvordering wordt nog steeds geregeld door art. 8 tot 15 van de wet van 1 april 1879 betreffende de Fabrieks- en Handelsmerken. Art. 14 stelt de uitoefening van de strafvordering afhankelijk van een klacht van de benadeelde partij(1266). De klacht is echter niet vereist wanneer de Procureur des Konings daden van opsporing verricht of gelast. Tijdens de opsporingen mag de Procureur des Konings de klacht van de benadeelde uitlokken en na deze klacht, op regelmatige wijze de strafvordering voor het eerst uitoefenen onder meer door het vorderen van een gerechtelijk onderzoek of door te doen dagvaarden voor de bevoegde strafrechter(1267).

De klacht bedoeld bij art. 14 Wet Fabrieks- en Handelsmerken is aan geen vormvereiste onderworpen. Het is vereist maar het volstaat dat deze klacht de wil van de benadeelde strekkende tot strafvervolgting duidelijk maakt(1268).

(1263) Pres. Rb. Utrecht 13 november 1997, *I.E.R.* 1998, 165; bevestigd door Hof Amsterdam 25 maart 1999, *B.I.E.* 2000, 100; *I.E.R.* 1999, 194.

(1264) Hoge Raad 6 oktober 2000, *N.J.B.* 2000, 1882; *I.E.R.* 2001, 134.

(1265) H.v.J. 23 februari 1999, BMW/Deenik, *J.T. dr. eur.* 1999, 140; *Ing. Cons.* 1999, 311; *T.B.H.* 1999, 398, noot; *I.E.R.* 1999, 111, noot DE RANITZ; *I.R.D.I.* 2000, 219, noot JANSSENS; *Jur. H.v.J.* 1999, 1, 905.

(1266) Antwerpen 15 februari 1990, *R.W.* 1990-91, 752; Brussel 13 september 1995, *R.W.* 1997-98, 820, noot VAN OVERBEKE.

(1267) Cass. 6 februari 1996, *Arr. Cass.* 1996, 149; *Bull.* 1996, 169; *Pas.* 1996, 1, 169.

(1268) Cass. 27 maart 2001, P.99.0995.N, L.E. / Blue Production, <http://www.cass.be>.

Het Hof te Antwerpen oordeelde dat, om regelmatig klacht in te dienen wegens namaking van een handelsmerk van een firma met wereldfaam, de merkhouders niet noodzakelijk het wettelijk depot van het merk moet voorleggen(1269).

(b) De inbreuk

236. Het verkopen, te koop stellen of in de handel brengen van nagemaakte goederen is op grond van art. 8 onder C van de wet van 1 april 1879 slechts strafbaar wanneer de verdeler de voorwerpen „wetens” in de handel heeft gebracht. Gaat het echter om een in de betrokken sector gespecialiseerd handelaar die een partij merkgoederen tegen zeer lage prijs aangeboden krijgt, dan mag van hem worden verlangd dat hij er zich van verzekert dat het niet om namaak gaat. Laat hij na deze garanties te eisen, dan mag de rechter wettig vaststellen dat deze handelaar niet slechts onvoorzichtig of nalatig handelde, maar ook met de in de strafwet bedoelde kennis en wil(1270). Voor dit misdrijf is geen bedrieglijk opzet vereist (1271).

237. Onder merknaming valt de fabricage, inclusief het opslaan en het vervoer van de vervalste koopwaar. Het omvat ook het hele handelscircuit, zoals publiciteit, uitrusting, verpakking, enz.(1272).

Het drukken, het uitvoeren van de bestelling, het aanvoeren van de vervalste etiketten, het opslaan en het bewaren ervan valt ook onder namaking, daar het gaat om het verlenen van medewerking aan de namaking in de zin van art. 9 Wet Fabrieks- en Handelsmerken(1273).

De artikelen moeten niet te koop aangeboden worden. Ook wanneer ze aan belangstellenden worden vertoond met het oog op de verkoop of wanneer ze aan vertegenwoordigers of wederverkopers worden afgeleverd met het oogmerk ze verder te verkopen is er sprake van merknaming(1274).

(c) De verbeurdverklaring

238. De bijzondere verbeurdverklaring, waarvan sprake is in art. 12, eerste lid Wet Fabrieks- en Handelsmerken, is enkel mogelijk indien de veroordeelde ook de eigenaar van de producten is. In het geding over de MEDUSA-namaakgoederen werd de vordering ingesteld tegen de strafrechtelijk verantwoordelijke van de NV Ladies Pull Position. Aangezien niet de beklagde maar de NV eigenaar was van de waar kon een verbeurdverklaring niet.

Art. 12, laatste lid Wet Fabrieks- en Handelsmerken maakt de vernietiging

(1269) [Antwerpen 21 maart 1991](#), *R.W.* 1992-93, 933.

(1270) [Cass. 2 november 1994](#), *A.J.T.* 1994-95, 274, noot VERNIMME; *Arr. Cass.* 1994, 916; *Bull.* 1994, 896; *P.&B.* 1995, 65; *Pas.* 1994, I, 896; *R. Cass.* 1995, 190, noot MAES.

(1271) [Antwerpen 5 oktober 1999](#), *I.R.D.I.* 1999, 216, over het Medusa-hoofd van Versace.

(1272) [Antwerpen 31 januari 1992](#), *R.W.* 1991-92, 1088.

(1273) [Antwerpen 18 december 1991](#), *R.W.* 1991-92, 820.

(1274) [Antwerpen 6 april 1990](#), *R.W.* 1990-91, 57.

van de waar mogelijk: de nagemaakte merken moeten definitief aan het handelsverkeer worden onttrokken(1275).

(d) Schadevergoeding

239. Bij de toekenning van een schadevergoeding in het kader van een strafrechtelijk geding, wordt de schade begroot op basis van de feiten waaraan de beklagde schuldig wordt bevonden, zelfs wanneer uit de voorhanden zijnde stukken mocht blijken dat de beklagde nog op andere tijdstippen namaakproducten te koop aanbod(1276).

(e) Verhouding tussen strafrecht en civiel recht inzake merken

240. De regels inzake bescherming van de merkhouder moeten worden onderscheiden van de regels die de namaak of het gebruik van het nagemaakte merk bestraffen als misdrijf(1277).

In het geval dat tot dit Cassatie-arrest heeft geleid kon de persiflage van de bekende Lacoste-krokodil door een kwijlende of parende „Wacosta” soortgenoot op penaal vlak niet met succes worden aangepakt, omdat het publiek niet kon menen dat de producten afkomstig zouden zijn van de LACOSTE-merkhouder. Op burgerlijk vlak blijft de kwestie daarmee echter volledig open, met name wat betreft de vraag of de merkhouder niet een veroordeling op grond van art. 13.A.1 onder c of d van de BMW zou kunnen verkrijgen.

241. Vrijspraak voor strafrechtelijke namaak belet niet dat de merkhouder op burgerlijk vlak vergoeding van de schade vraagt wegens inbreuk op grond van art. 13 BMW(1278).

V. De vordering tot nietigverklaring

242. Art. 14 BMW voorziet in een reeks vorderingen tot nietigverklaring van depots.

Het Benelux-Gerechtshof heeft zijn standpunt herbevestigd, zoals beschreven in het vorige overzicht(1279) als zou art. 14 BMW een uitputtende opsomming van de nietigheidsgronden bevatten(1280). Het past dus er ook nu weer op te wijzen dat dit niet tot een absolute starheid hoeft te leiden nu één van die uitputtend opgesomde nietigheidsgronden art. 4.6 BMW is, waar

(1275) *Antwerpen 5 oktober 1999, I.R.D.I. 1999, 216.*

(1276) *Antwerpen 5 oktober 1999, I.R.D.I. 1999, 216, over het MEDUSA-hoofd van VERSACE.*

(1277) *Cass. 23 september 1997, La Chemise Lacoste / Marechal, Ing. Cons. 1998, 237, noot VAN BUNNEN.*

(1278) *Antwerpen 17 januari 2000, I.R.D.I. 2000, 55, over QUICKSILVER.*

(1279) *T.P.R. 1990, 1915.*

(1280) *BenGH 19 december 1996, Perner/Pressmann, I.E.R. 1997, 62; Ing. Cons. 1997, 16; R.W. 1996-97, 1318; Benelux Jur. 1997, 62.*

in de gevallen van nietigheid wegens kwade trouw gewerkt wordt met een niet limitatieve opsomming („onder andere”).

243. Iedere belanghebbende, met uitsluiting van het Openbaar Ministerie, kan op grond van art. 14 B van de BMW de nietigheid vorderen van een volgens art. 4.6 BMW te kwader trouw gedeponeerde Beneluxmerk. Een voorgebruiker, die te goeder trouw is, is zo'n belanghebbende. Deze voorgebruiker kan er mee instemmen dat een opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet verder zet. Deze opvolgende gebruiker heeft dan ook de bevoegdheid om zich tegen een te kwader trouw verricht depot te verzetten. Hij kan zich tegenover de deposant beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt. Het is van geen belang of de overeenkomst die het de opvolgende gebruiker mogelijk maakt om het merk verder te gebruiken, gesloten werd tezamen met de overdracht van andere activa of de hele onderneming, of het gevolg is van de afwikkeling van een faillissement(1281). Een belanghebbende kan ook de eigenaar zijn die een handelsnaam wil gebruiken die overeenstemt met een vernietigbaar merk(1282).

244. De nietigheid wegens depot te kwader trouw moet volgens art. 14. B binnen een termijn van vijf jaren vanaf de datum van depot ingeroepen worden. Volgens het Hof te 's-Gravenhage is daarmee niet verenigbaar dat dezelfde gedragingen die binnen die periode kwade trouw zouden hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal gemeen recht als onrechtmatige daden zouden kunnen worden aangemerkt met hetzelfde feitelijke gevolg, nl. dat de merkhouders de bescherming van het merk niet kan invoeren(1283).

Andere rechtbanken riepen wél het gemeen recht in om de rechten van een merkhouders van een te kwader trouw verricht depot, na de periode van vijf jaar, te fnuiken. Het Hof te Amsterdam oordeelde dat de merkhouders Citrus in strijd handelde met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar rechten uit het te kwader trouw verrichte depot ook tegen Giner te willen laten gelden, waardoor voor laatstgenoemde aanzienlijke schade kon ontstaan. Giner had in het normale handelsverkeer te goeder trouw het merk gebruikt, nog voordat Citrus het deponeerde(1284). De Rechtbank te 's-Gravenhage kende dan weer een gebruiksverbod toe op basis van een onrechtmatige daad(1285).

(1281) *BenGH 16 juni 1995*, Rivel/CVGV, *R.W.* 1995-96, 493; *Ing. Cons.* 1995, 249; *Benelux Jur.* 1995, 18; *B.I.E.* 1996, 283, noot S.B.

(1282) *Kh. Dinant 21 april 2000*, *T.B.H.* 2001, 260, noot, over EURO CUISINES.

(1283) Hof 's-Gravenhage 1 juli 1993, *B.I.E.* 1995, 301, zaak CARRERA.

(1284) Hof Amsterdam 17 oktober 1996, *B.I.E.* 1999, 220 over VG-logo.

(1285) Rb. 's-Gravenhage 20 augustus 1997, *B.I.E.* 2002, 188, over HARRODS / HAROLD'S.

245. Het ontbreken van voldoende onderscheidend vermogen is op zich voldoende om de nietigverklaring uit te spreken(1286).

Ieder belanghebbende kan de nietigheid inroepen van het depot van een teken dat ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6quinquies.B.2 Unieverdrag van Parijs. De eiser in nietigverklaring moet het bewijs leveren van het bestaan van een grond tot nietigheid. Het gebrek aan onderscheidend vermogen moet niet bewezen worden door een marktonderzoek. Het Hof te Brussel uitte bedenkingen over de vereiste objectiviteit van dergelijke onderzoeken(1287).

De belangenvereniging Stichting Vrijmerk, die op grond van art. 1 BMW en van art. 6quinquies.B.2 Unieverdrag van Parijs de nietigheid vordert van de merken POSTKANTOOR, WISSELGESPREK, VERJAARDAGSPOST en andere merken van KPN omdat deze de Nederlandse taal monopoliseren, wordt niet aanzien als een belanghebbende omdat noch zij, noch de derden die ze vertegenwoordigt deel uitmaken van het bedrijfsleven(1288).

246. Is het argument voor de nietigheid misleiding van het publiek (art. 4.2 BMW) dan is belanghebbend wie nadeel ondervindt van het gebruik van het misleidende merk(1289).

Het Institut National des Appellations d'Origine kon opkomen tegen het merk CHAMPOMY voor appelsap omdat dit misleidend zou zijn wegens de onterechte verwijzing naar Champagne(1290).

247. De Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde dat wie een vordering tot nietigverklaring van een depot van een merk instelt met de bedoeling om een eigen recht op het merk te doen erkennen eerst zelf een regelmatig depot moet hebben verricht. Deze onontvankelijkheid kan gedekt worden door een depot of een vernieuwing tijdens het geding(1291).

248. Een merkhouder kan de nietigheid vorderen van een ander merk wanneer dit van latere datum is, gebruikt wordt voor soortgelijke waren of diensten en er overeenstemming is tussen de beide merken. In de zaak BATMAN / BETEMAN kende de Rechtbank te Brussel de nietigheidsvordering toe. De Rechtbank oordeelde dat er sprake was van associatiegevaar aangezien het merk „Beteman”, voorgesteld werd als een parodie op Batman. Een geslaagde parodie gaat namelijk samen met een associatie. Het recht op parodie, dat een uitzondering vormt op de rechten van de auteur, kan geen

(1286) *Cass.* 29 mei 1997, *Arr. Cass.* 1997, 588; *R.W.* 1997-98, 581; *Bull.* 1997, 611; *Pas.* 1997, I, 611.

(1287) *Brussel 18 februari 1999*, *I.R.D.I.* 1999, 113, over NEUTRAL.

(1288) *Rb. Groningen* 23 juli 1999, *I.E.R.* 1999, 284.

(1289) *Hoge Raad* 14 juni 1991, *B.I.E.* 1993, 213, zaak NIVAK.

(1290) *Hof 's-Hertogenbosch* 8 september 1997, *B.I.E.* 1999, 371.

(1291) *Kh. Brussel 19 maart 1996*, *Ing. Cons.* 1996, 146, noot CUSTERS, over BRICO DEPOT.

afbreuk doen aan de nietigheidsvordering op grond van art. 14 BMW. Het merkenrecht en het auteursrecht dienen van elkaar te worden onderscheiden en kennen een verschillende ratio legis(1292).

Ook in PRÉSIDENT / PRÉSIDENT TUNG-I en PRÉSIDENT ENTREPRISES CORP. werd de vordering tot nietigverklaring toegekend. Volgens de rechter kunnen voedingsproducten die voor mensen bestemd zijn aanzien worden als gelijkwaardige producten. Niet betwistbaar vond de rechter dat sojamelk (de basis van de producten van Président Tung-I) en koemelk (voor de camembert van Président) gelijkaardig zijn aangezien sojamelk vaak gebruikt wordt als vervangmiddel voor koemelk. Hierdoor is verwarring met het oudere merk voor camembert mogelijk. Ook voor niet-gelijkaardige producten is er aantasting van het oudere merk Président aangezien het publiek kan denken dat er een band bestaat tussen de twee ondernemingen, waardoor er een misbruik wordt gemaakt van het onderscheidend karakter of de vermaardheid van het merk en er verwatering kan optreden(1293).

MACKCORN werd vernietigd wegens de kans op verwarring met het oudere merk MC DONALD'S. „Mc” geniet een ruim onderscheidend vermogen wegens het intensief gebruik ervan voor een hele reeks van merken van Mc Donald's. De overname hiervan in het merk „Mackcorn” kan voor verwarring zorgen. Dit wordt nog versterkt door de grote gelijkenis tussen de producten die onder deze merken op de markt worden gebracht. Diensten en producten van snelrestaurants zijn immers gelijkaardig met diepvriesproducten en producten die bestemd zijn voor „snacks”(1294).

249. In de mate dat de betrokken waren of diensten overeenstemmen leidt een *ouder* depot als Gemeenschapsmerk van TELETUBBIES, op grond van art. 14.B.1 BMW, tot vernietiging van een jonger gelijknamig Beneluxmerk wegens de mogelijkheid van associatie bij het publiek(1295).

Gaat het daarentegen om een *jonger* Gemeenschapsmerk dan kan de nietigheid alleen worden uitgesproken op vordering bij een nietigheidsafdeling van het Bureau (art. 129 EMVO), na betaling van een taks en volgens de procedure omschreven in art. 55-56 EMVO, of op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure voor een (nationale) rechtbank voor het Gemeenschapsmerk (art. 92 EMVO) wanneer het aangetast is door een absolute of relatieve nietigheidsgrond. Rechtstreeks de nietigheid vorderen kan dus alleen in Alicante. In de aangesloten landen zelf kan alleen onrechtstreeks de nietigheid worden uitgesproken door een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk wanneer in een tegenvordering gereageerd wordt op een vordering wegens namaking(1296).

(1292) Rb. Brussel 11 mei 1993, *Ing. Cons.* 1993, 150; *B.I.E.* 1995, 379.

(1293) Kh. Brussel 22 februari 2000, *Ing. Cons.* 2000, 122.

(1294) Kh. Dendermonde 5 december 2000, *Ing. Cons.* 2001, 145.

(1295) Rb 's-Gravenhage 2 augustus 2000, *I.E.R.* 2000, 298.

(1296) Pres. Rb. 's-Gravenhage 16 februari 2000, *I.E.R.* 2000, 164; *B.I.E.* 2001, 198.

VI. Onbruik van merken

A. DE GEBRUIKSPLICHT

1. Voorwaarden voor het gebruik

250. Een moderne merkenwetgeving gaat uit van het beginsel dat een merk dient om *gebruikt* te worden. Merken van het Beneluxregister of van het internationale register moeten dan ook hetzij door de merkhouder zelf hetzij door een licentiehouders „binnen het Benelux-gebied” op de markt van minstens één der drie landen gebruikt worden (art. 5.2.a BMW, in overeenstemming met art. 10 EMRL). Gemeenschapsmerken moeten krachtens art. 15 en 50 EMVO „in de Gemeenschap” worden gebruikt. Van belang is daarbij te weten dat het EG merk niet in de gehele EG gebruikt hoeft te worden; in een gemeenschappelijke verklaring van de Raad en de Commissie ter interpretatie van artikel 15 EMVO is immers gesteld dat normaal gebruik in één Lid-Staat voldoet aan het vereiste van dat artikel.

Daarbij wordt onder gebruik mede verstaan (art. 5.3 BMW, art. 10.2 en 3 EMRL, art. 15.2 en 3 EMVO):

1. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (verg. art.5.C.2 Uv).
2. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer.
3. gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

251. Een merk kan maar geldig blijven indien het *normaal* gebruikt wordt (art. 5.3 oud, art. 5.2.a nieuw BMW, art. 10 EMRL en art. 15 EMVO).

In de Benelux gaat men er van uit dat louter symbolische verkopen om het merk in het leven te houden niet volstaan. Er moet *een reële exploitatie* zijn. Wat dat juist betekent, kan van geval tot geval aanzienlijk verschillen.

Volgens het Beneluxgerechtshof is het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming in de regel geen normaal gebruik van een aan die handelsnaam gelijkkluidend dienstmerk voor de door die onderneming aangeboden of verleende diensten. Van normaal gebruik kan echter wél sprake zijn indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden(1297).

(1297) BenGH 20 december 1996, Europabank/Banque pour l'Europe, *N.J.B.* 1997, 123; *I.E.R.* 1997, 71; *R.W.* 1996-97, 1215; *Ing. Cons.* 1997, 9, noot E.C.; *Benelux Jur.* 1997, 41; *B.I.E.* 1998, 303; *Bull. B.M.M.* 2001, 111.

252. Het gebruik kan door de merkhouders zelf maar mag ook door licentiehouder. Dit kunnen uiteenlopende ondernemingen zijn die voor het overige „elkaars grootste concurrenten” zijn(1298).

Het normaal gebruik kan zowel door een ingeschreven als door een niet-ingeschreven licentiehouder gebeuren(1299). Het gedoogde gebruik door een derde, die met de merkhouders in onderhandeling was over een licentie, wordt niet aangemerkt als normaal gebruik van het merk(1300).

In het maatschappelijk verkeer is de scheidslijn tussen een beroep en een bedrijf vervaagd. Hierdoor kan het gebruik van een merk door een afdeling van een advocatenmaatschappij beschouwd worden als normaal gebruik(1301).

253. Het gebruik moet ook aanhouden. Dit vereiste houdt in dat het gebruik gedurende een tijdvak van *vijf jaren niet mag worden onderbroken*. Dit betekent dat ten laatste vijf jaar na de inschrijving gestart moet worden met effectief commercieel gebruik van het merk. Het betekent echter ook dat tijdens het verdere leven van het merk geen hiaten van vijf opeenvolgende jaren van niet normaal gebruik mogen worden gevonden.

254. In de volgende zaken was er normaal gebruik, zodat er geen reden voor verval bestond:

- À CAUSE DES GARÇONS ON S’HABILLE DE CETTE FAÇON wordt normaal gebruikt ook als de schrijfwijze licht afwijkt zoals bij „À CAUSE DES GARÇONS on s’habille de cette façon”, met de laatste woorden in een ander lettertype. Dit zorgt er voor dat het merk niet vervalt ondanks het feit dat ook een verkorte versie van het merk was gebruikt, nl. „à cause des garçons”, die op zich onvoldoende zou zijn voor normaal gebruik(1302).
- COLLÉGIEN / LES COLLÉGIENS DE MÉLANIE: de merkhouders verliest zijn rechten niet omwille van de loutere reden dat er een licht verschil zou bestaan tussen het gedeponeerde merk en het gebruikte teken(1303).
- FA: een depot van een teken met aanhalingstekens zorgt er niet voor dat er sprake is van een gebrek aan normaal gebruik wanneer het teken zonder de aanhalingstekens gebruikt wordt. Omdat de afwijking van de inschrijving slechts een zeer ondergeschikt punt en een niet onderscheidend kenmerk van het merk betreft en er geen sprake is van een nieuw

(1298) Hof Amsterdam 24 april 1997, *B.I.E.* 1998, 424; Rb. ’s-Gravenhage 4 februari 1998, *B.I.E.* 1998, 427; *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 1, 34, over BRADERIJE.

(1299) Rb. ’s-Gravenhage 28 april 1993, *B.I.E.* 1994, 198 over GREENFIELDS; idem bij Hof Amsterdam 30 juni 1994, *I.E.R.* 1994, 182; bevestigd door Hoge Raad 13 september 1996, *B.I.E.* 1997, 88, over LE LIDO / LIDO.

(1300) Hoge Raad 5 december 1997, *I.R.D.I.* 1998, 61, over ROUTE 66.

(1301) Hof Amsterdam 27 februari 1997, *B.I.E.* 1998, 378, over CLAIMCARE / EUROCLAIM.

(1302) Kh. Brussel 12 juli 1991, *Ing. Cons.* 1991, 436; *T.B.H.* 1992, 536.

(1303) Kh. Brussel 5 september 1991, *Ing. Cons.* 1992, 256; *B.I.E.* 1994, 200.

merk, is dit gebruik aan te nemen als normaal gebruik, waardoor het merk niet vervalt(1304).

- HOEGAARDEN: het Hoegaarden glas is ingeschreven als vormmerk. Dat daar bovenop een woord- en beeldmerk wordt gebruikt impliceert niet dat De Kluis het vormmerk niet zou gebruiken zoals ingeschreven. De toevoeging van een woord- en/of beeldmerk op een glas is immers toegelaten en impliceert het gebruik van het glas als zodanig(1305).
- ENFALAC / ENSULAC: gebruik kan ook bestaan in het exporteren van goederen onder het merk naar niet-Beneluxlanden(1306).
- LIDO: het aanbieden van diensten in de Benelux doordat de mogelijkheid wordt geboden voor die diensten te boeken levert normaal gebruik van het merk op(1307).
- DANCE MACHINE: er is normaal gebruik van het merk „Dance Machine” wanneer de onder deze naam georganiseerde shows worden uitgezonden via een televisiestation en een radio en er voor die uitzendingen reclame wordt gemaakt in gespecialiseerde kranten(1308).
- Over HARRY’S, voor kerststronken en -cakes, oordeelde de rechter dat het kwantitatief beperkte gebruik verklaard kon worden door het feit dat de van dit merk voorziene waren alleen tijdens de Kerstperiode gebruikt worden. Aangezien de verkoop niet alleen gebeurde om het merk in stand te houden, was er sprake van normaal gebruik van het merk(1309).
- PASSENDALE: normaal gebruik kan blijken uit de verkoop en de reclame-inspanningen. Het gebruik van een merk in reclame alleen zal echter niet als normaal gebruik beschouwd worden. De reclame moet deel uitmaken van een marketinggebeuren en mag geen kunstgreep uitmaken om het merkgebruik te construeren(1310).
- ST.-PAULI GIRL: een zwak exploitatieresultaat kan niet gelijkgesteld worden met een gebrek aan exploitatie. Het wisselend karakter van de verkoopcijfers toont aan dat het merk effectief gebruikt werd en niet louter gebruikt wordt om de rechten op het merk te behouden(1311).
- HARROLD’S: de verkoop van 700 herenpakken van het merk „Harrold’s” is normaal te noemen(1312).
- ORANGE: wanneer de advertenties en reclame gericht zijn op het ver-

(1304) Hof ’s-Gravenhage 21 november 1991, *B.I.E.* 1993, 53; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 18.

(1305) Rb. Amsterdam 16 december 1992, *B.I.E.* 1994, 15.

(1306) Rb. Amsterdam 11 mei 1994, *B.I.E.* 1996, 203.

(1307) Hof Amsterdam 30 juni 1994, *I.E.R.* 1994, 182; bevestigd door Hoge Raad 13 september 1996, *B.I.E.* 1997, 88.

(1308) Voorz. Kh. Brussel 5 juli 1995, *Ing. Cons.* 1995, 353.

(1309) Kh. Brussel 23 november 1995, *Ing. Cons.* 1996, 154.

(1310) Kh. Ieper 24 juni 1996, *Ing. Cons.* 1999, 442; *I.R.D.I.* 1997, 304.

(1311) Kh. Brussel 17 juli 1997, *I.R.D.I.* 1999, 130; Brussel 5 mei 1999, *Ing. Cons.* 1999, 361; *I.R.D.I.* 1999, 126.

(1312) Rb. ’s-Gravenhage 20 augustus 1997, *B.I.E.* 2002, 188.

werven en vergroten van de bekendheid van het merk, met als doel het verkrijgen en vergroten van de omzet, dan is er normaal gebruik. Deze advertenties kunnen ook bestaan uit personeelsadvertenties: personeel is nodig om een omzet te halen en de bekendheid van een merk wordt door dit type van advertenties vergroot(1313).

- ZUMEX: het gebruik van „Zumex” zowel door de merkhouder als door de licentiehouder zorgt er voor dat het merkrecht op het beeldmerk behouden blijft. Het woord „Zumex” is daar namelijk het kenmerkend onderdeel van(1314).

255. Hier werd verval wegens onbruik wel uitgesproken:

- TURBO: een verval kan niet hersteld worden door achteraf een licentie met terugwerkende kracht op te stellen(1315).
- BIOHORMA: het gebruik van een woordmerk in een gedeponeed vignet, waarbij het publiek het vignet en niet het loutere woord als merk zal ervaren kan voor verval van het woordmerk zorgen(1316).
- BLUE BIRD: de éénmalige levering van 608 sweatshirts met het opschrift „Blue Bird” is geen normaal gebruik(1317).
- RIAN RUCCI: het onderscheidende kenmerk van het beeldmerk van Rian Rucci wordt niet slechts gevormd door de gestileerde woorden „Rian Rucci”, maar evenzeer door de cirkel met de dubbele R. Derhalve zal het gebruik van het beeldmerk zonder de cirkel met de dubbele R niet door het publiek beschouwd worden als gebruik van het gedeponeede beeldmerk, zodat van rechtshandhavend gebruik van dit merk geen sprake is(1318).
- SWATCH: in tegenstelling tot de Rechtbank van 's-Gravenhage was het Hof van oordeel dat de verkoop van telefoons van het merk „Swatch” in tax free shops en in het luchtruim, wat aanzien wordt als verkoop binnen de Benelux, geen normaal gebruik was, gezien het lage aantal verkochte telefoons(1319).
- MCM / MOM: het verdedigen van een merk in rechte, wanneer het nog niet feitelijk in gebruik genomen is, maar wel al aangevallen wordt, is geen normaal gebruik(1320).
- AMOXYPEN: het zeer sporadisch en beperkt gebruik van het merk „Amoxypen” voor een geneesmiddel (meestal werd de naam Amoxicilline

(1313) Rb. Almelo 19 april 2000, *B.I.E.* 2002, 11.

(1314) Pres. Rb. 's-Gravenhage 28 juli 2000, *B.I.E.* 2002, 186.

(1315) Hof 's-Hertogenbosch, 19 november 1990, *I.E.R.* 1991, 35, noot ChG.

(1316) Hof Amsterdam 28 maart 1991, *B.I.E.* 1992, 211; *I.E.R.* 1991, 88, over BIOHORMA.

(1317) Rb. Utrecht 30 december 1992, *B.I.E.* 1995, 49.

(1318) Hof 's-Gravenhage 4 maart 1993, *B.I.E.* 1995, 165.

(1319) Hof 's-Gravenhage 9 december 1993, *B.I.E.* 1996, 19; in tegenstelling tot Rb. 's-Gravenhage 27 februari 1991, *I.E.R.* 1991, 68.

(1320) Hof 's-Hertogenbosch 4 januari 1994, *B.I.E.* 1994, 397; *I.E.R.* 1994, 149.

- gebruikt) in de voorbereidende fase voorafgaand aan de registratie van het geneesmiddel, zonder dat het desbetreffende product ook daadwerkelijk werd geproduceerd voor verdere verkoop en zonder dat de naam op het publieke forum kwam, maakt geen normaal gebruik uit(1321).
- CARON / CARO: het gebruik van het merk voor één of enkele concrete waren, terwijl het merk gedeponeerd is voor een ruime inschrijving van een of meer warensoorten, zorgt er niet voor dat de merkhouder gebruik kan claimen voor alle waren(1322).
 - SWING: de verkoop van 900 swing-sigarendosjes in één jaar is, gezien de in de tabaksbranche gebruikelijke verkoopaantallen, geen normaal gebruik(1323).
 - KING CORN: de verkoop onder het merk „King Corn” van 221 luxe feestkrentenbroden is geen normaal gebruik in de bakkersbranche(1324).
 - MINIMAX: het onderhouden, controleren, herijken, repareren, enz. van bestaande brandblusapparaten van het merk Minimax door de merkhouder en andere bedrijven en het vervangen van beschadigde stickers met de woorden „Gebruiksklaar Minimax” is niet aan te merken als normaal gebruik, aangezien hiermee het merk niet wordt gebruikt om afzet te vinden of te behouden(1325).
 - SANTA LUCIA: het merk wordt op een duidelijk ondergeschikte wijze op de verpakking gebruikt, waarbij alle andere elementen meer opvallen. Het feit dat de vermelding voorzien is van een ® brengt niet mee dat er kan worden gesproken van gebruik als merk(1326).
 - WENDY’S INTERNATIONAL: Het niet gebruiken in de Benelux gedurende meer dan vijf jaar laat iedere belanghebbende toe de vervallenverklaring van het merk te vorderen(1327).
 - SUBWAYS van DAI wordt vervallen verklaard(1328).
 - IDEAL STANDARD: ook ten opzichte van befaamde merken bestaat de verplichting tot gebruik van het merk. De merkhouder van Ideal Standard moest dus aantonen dat hij zijn merk gebruikt had. Het gebruik voor sanitair is niet relevant bij de beoordeling van het verval van het merk

(1321) [Kh. Kortrijk 12 september 1994](#), *I.E.R.* 1994, 184, na beroep bevestigd door [Cass. 30 juni 2000](#), *Ing. Cons.* 2000, 394.

(1322) Hof Arnhem 18 maart 1997, *B.I.E.* 1998, 154.

(1323) Rb. ’s-Gravenhage 30 september 1998, *B.I.E.* 1998, 382.

(1324) Rb. ’s-Gravenhage 14 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 38; *B.I.E.* 2000, 106; bevestigd door Hof ’s-Gravenhage 27 april 2000, *I.E.R.* 2000, 224, noot GIELEN; *B.I.E.* 2000, 399.

(1325) Hof ’s-Gravenhage 5 november 1998, *I.E.R.* 1999, 143; de Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie: [Hoge Raad 26 januari 2001](#), *I.E.R.* 2001, 119.

(1326) Rb. ’s-Gravenhage 28 april 1999, *B.I.E.* 1999, 493.

(1327) Arrondrb. Middelburg 12 januari 2000, *I.R.D.I.* 2000, 136.

(1328) [Kh. Brussel 23 juni 1998](#), *I.R.D.I.* 2000, 115; [Kh. Brussel 8 februari 1999](#), *I.R.D.I.* 2000, 121; [Brussel 13 januari 2000](#), *I.R.D.I.* 2000, 122.

voor chauffages, ook al had de rechter bij de beoordeling van de inbreuk op art. 13 BMW geoordeeld dat het om soortgelijke waar gaat(1329).

- CHÂTEAU MOUTON BARONNE en MOUTON BARONNE: aangezien steeds het merk „Château Mouton Baronne Philippe” werd gebruikt, zijn de twee merken vervallen(1330).

2. Uitzondering op de gebruiksplicht

256. De niet-gebruiker kan een *geldige reden* aanvoeren voor het niet gebruiken van het merk gedurende vijf opeenvolgende jaren. Wordt die reden aanvaard, dan zal een langere periode van onbruik worden geduld.

Wat als een geldige reden kan worden ingeroepen, verduidelijkt art. 19 TRIPS. Een geldige reden moet volgens deze tekst „gebaseerd zijn op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik” en geeft daarbij als voorbeeld aan: „omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk... zoals invoerbepalingen op of andere overheidsmaatregelen voor door het handelsmerk beschermde waren of diensten”.

257. Geen geldige reden daarentegen is al wat binnen de gewone ondernemersrisico's ligt(1331). Deze uitspraak houdt in dat b.v. het afnemen van de vraag, wat een gewoon ondernemersrisico is, op zichzelf niet kan volstaan als reden om de fatale gevolgen te weren van een daling van de afzet beneden het voor een normaal gebruik van het merk vereiste peil.

Zo weigerden de rechters de volgende omstandigheden als een geldige reden te erkennen omdat ze binnen de normale ondernemersrisico's vallen:

- Problemen i.v.m. de export van de waar naar de Benelux en het feit dat de introductie van de waar in de Benelux niet financieel haalbaar blijkt te zijn(1332).
- Het feit dat een financier aan een onderneming onrechtmatig het krediet opzegt, is geen omstandigheid die als een geldige reden kan worden aangemerkt. De gestelde financiële onmacht van eiser is namelijk ontstaan nadat deze laatste zelf een kredietrelatie was aangegaan, die hem kennelijk afhankelijk maakte van de kredietverschaffer(1333).

(1329) Brussel 29 juni 2000, *Ing. Cons.* 2000, 370.

(1330) Brussel 13 september 2001, *J.T.* 2001, 861.

(1331) Zie BenGH 27 januari 1981, besproken in het vorige overzicht nr. 252, *TPR* 1990, p. 1921.

(1332) Pres. Rb. Amsterdam 27 juni 1991, *I.E.R.* 1991, 110; *Bull. B.M.M.* 1991, afl. 2, 21; bevestigd door Hof Amsterdam 2 januari 1992, *I.E.R.* 1992, 94; *B.I.E.* 1993, 118, *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 15, over PARBO.

(1333) Rb. Utrecht 30 december 1992, *B.I.E.* 1995, 49, over BLUE BIRD.

- Ook problemen met de toeleveranciers waardoor gebruik uitblijft behoren tot het ondernemersrisico(1334).
- Het feit dat twee van haar directeuren in de relevante periode een volledige dienstbetrekking elders hadden of de omstandigheid dat zij pas in 1989 feitelijk met haar werkzaamheden in Nederland is gestart levert geen geldige reden op voor het ontbreken van normaal gebruik(1335).
- Het feit dat er een rechtsvordering strekkende tot vernietiging van het merkdepot of tot verzet tegen het gebruik van het teken ingesteld werd, is geen geldige reden om het merk niet te gebruiken. Een rechtsstrijd vanwege een concurrerende merkhouder hoort tot de normale ondernemingsrisico's(1336). Een vordering belet niet dat de merkhouder zijn merk normaal gaat gebruiken, zij het met het risico van verlies van de procedure, verbeurte van dwangsommen en vergeefse investeringen(1337).

B. DE SANCTIE VAN HET VERVAL

258. Bij onbruik vervalt het merkrecht *niet van rechtswege*. Het verval moet worden ingeroepen, op grond van art. 14 C en D van de BMW, in een procedure tegen de merkhouder. Bij toewijzing van de vordering spreekt de rechter het verval uit met ingang van een door hem vast te stellen datum. Hij beveelt daarbij ambtshalve de doorhaling van de inschrijving in het register. Het niet-gebruik moet bewezen worden door diegene die zich er op beroept. De rechtbank kan echter de bewijslast omdraaien of anders verdelen indien niet-gebruik aannemelijk lijkt. Dit is niet het geval wanneer de merkhouder spontaan zijn gebruik aantoot(1338).

259. Het verval kan alleen worden ingeroepen door een belanghebbende. Het ingeroepen belang dient rechtmatig te zijn. Wie wel een belang bezit om de vervallenverklaring te vorderen, maar dit in concreto slechts op een onbehoorlijke wijze jegens de merkhouder kan doen maakt misbruik van zijn recht. Hij kan derhalve niet als „belanghebbende” in de zin van art. 14 C worden aangemerkt(1339). Volgens de Hoge Raad is dit het geval wanneer

(1334) Rb. 's-Gravenhage 29 januari 1992, *I.E.R.* 1992, 173; *B.I.E.* 1993, 18, over ESCAPE / ESCAPADE.

(1335) Hof 's-Gravenhage 4 april 1996, *B.I.E.* 1999, 11, over OPTIMA EXPRESS.

(1336) Hof 's-Hertogenbosch 5 juli 1996, *B.I.E.* 1999, 103, over GOLDEN AMERICAN / GOLDEN USA; [Brussel 2 oktober 2001](#), *Ing. Cons.* 2001, 371; *I.R.D.I.* 2001, 340, over THE EUROPEAN CARD.

(1337) Hof 's-Hertogenbosch 4 januari 1994, *B.I.E.* 1994, 397; *I.E.R.* 1994, 149, over MCM / MOM.

(1338) [Kh. Brussel 28 mei 1990](#), *Ing. Cons.* 1990, 259; *Ing. Cons.* 1993, 233, bevestigd door [Brussel 28 juni 1993](#), *J.T.* 1993, 688; *Ing. Cons.* 1993, 230, zaak AUTOPLUS.

(1339) Aldus BenGH 18 november 1988, Morris/BAT, besproken in het vorig overzicht nr. 254, *TPR* 1990, p. 1922.

het handelen van een zodanige aard is dat het neerkomt op een misbruik van bevoegdheid(1340).

Onbehoorlijk handelt ook de persoon die te kwader trouw het merk van een derde deponeert en vervolgens art. 14 C BMW inroept tegen de oorspronkelijke merkhouder(1341).

De President te Amsterdam oordeelde dat de merkhouder, die het merk binnen de Benelux niet gebruikt en dit niet onmiddellijk van plan is, zodat het merk zal vervallen, onbehoorlijk handelt wanneer hij zijn merkrecht inroept tegen een andere gebruiker van het teken(1342). Het Hof te Amsterdam(1343), hierin gevolgd door de Hoge Raad, hervormde het Hootersvonnis. Zolang een merk niet vervallen is, kan de BMW ingeroepen worden, ongeacht of het merk gebruikt wordt of niet. Niet mag worden aangenomen dat, indien het merk gedurende de vier jaar na depot niet is gebruikt, dit gebruik binnen de wettelijke termijn van 5 jaar ook niet zal gebeuren. De merkhouder mag bij zijn voornemen niet gehinderd worden door een ander die in strijd met zijn merkrecht een overeenstemmend teken gebruikt(1344).

C. TWEDE DEPOT DOOR DEZELFDE DEPOSANT NA VERVAL DOOR ONBRUIK

260. Nadat het recht uit het depot door onbruik vervallen is, is een tweede depot van hetzelfde teken door dezelfde deposant voor dezelfde waar als waarop het eerder depot betrekking had rechtsgeldig indien voldaan is aan de voor elk depot geldende voorwaarden(1345). Dit laatste impliceert met name dat er ondertussen geen eerder depot of gebruik te goeder trouw door een derde van hetzelfde kenteken heeft plaatsgevonden.

De Hoge Raad paste dit toe in het verdere geding over TRIOMINO(1346) en in de zaak over ROUTE 66(1347).

D. BEGIN VAN GEBRUIK OF HERNIEUWD GEBRUIK NA VERVAL DOOR ONBRUIK

261. Veel interessanter dan het opnieuw deponeren zoals beschreven in het vorige nummer is het echter om het oorspronkelijke merkrecht met terugwerkende kracht te herstellen door het merk gewoon opnieuw of voor het eerst te gaan gebruiken. Die mogelijkheid volgt, sinds een Protocol van 1992, uit art. 14 C, cijfer 1 BMW, conform art. 12 EMRL en art. 50 EMVO, althans op voorwaarde dat het (her)gebruik tijdig gebeurt. Volgens deze artikelen kan namelijk de vervallenverklaring niet meer worden gevorderd wanneer

(1340) Hoge Raad 5 januari 1990, *B.I.E.* 1990, 172; *I.E.R.* 1990, 39, in zaak KIM.

(1341) Hoge Raad 14 januari 2000, *I.R.D.I.* 2000, 45, over TIP.

(1342) Pres. Rb. Amsterdam 20 maart 1997, *I.E.R.* 1997, 100, over HOOTERS.

(1343) Hof Amsterdam 9 juli 1998, *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 2, 25.

(1344) Hoge Raad 28 september 2001, *I.E.R.* 2002, 15.

(1345) BenGH 19 december 1996, Perner/Pressman, *I.E.R.* 1997, 62; *Ing. Cons.* 1997, 16; *R.W.* 1996-97, 1318; *Benelux Jur.* 1997, 62.

(1346) Hoge Raad 6 februari 1998, *B.I.E.* 1998, 215.

(1347) Hoge Raad 5 december 1997, *I.R.D.I.* 1998, 61.

het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Maar een begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór het instellen van de vordering tot vervallenverklaring wordt niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas getroffen wordt nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld.

De houder van het merk kan echter geen gebruik doen gelden dat aan de datum van inwerkingtreding van het Protocol van 1992 voorafgaat(1348).

VII. Verval van collectieve merken

262. Het collectieve merk is volgens de BMW vooreerst onderworpen aan dezelfde vervalregels als het individuele.

Het kent echter ook een eigen vervalgrond. Niet-handhaven van het gebruiksreglement door de merkhouder evenals het misbruiken van het collectieve merk voor een door art. 19, tweede lid, BMW verboden onderscheiden van producten afkomstig van de merkhouder of van door deze geleide ondernemingen, wordt gestraft met verval van het merk.

De vordering daartoe kan door iedere belanghebbende met inbegrip van het Openbaar Ministerie worden ingesteld (art. 27.A van de BMW).

Ieder belanghebbende kan het verval invoeren van het recht op een collectief merk indien de houder van het merk een gebruik, dat in strijd is met de bepalingen van het reglement op het gebruik en het toezicht, gedooft. De beoordelende rechter zal dan het ongeautoriseerd gebruik en de inspanningen hiertegen vergelijken(1349).

VIII. Rechtsverwerking wegens gedogen

263. Sinds 1 januari 1996 bepaalt art. 14*bis* BMW, in uitvoering van art. 9 EMRL, een gedoogregeling. Wanneer de houder van een merk het gebruik van een later gedeponeerd merk vijf opeenvolgende jaren gedooft dan kan hij niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het latere depot invoeren ingevolge art. 14.B.1 BMW, noch zich verzetten tegen het gebruik van het later gedeponeerde merk ingevolge art. 13.A.1.a, b en c BMW, tenzij het jongere depot te kwader trouw is gedeponeerd.

264. De vijfjarige termijn begint niet te lopen vanaf het moment dat het jongere merk is gedeponeerd maar vanaf het moment dat de houder van het

(1348) Hof 's-Gravenhage 1 oktober 1998, *I.E.R.* 1999, 19, noot DE RANITZ; *B.I.E.* 1999, 418 over BIEMANS / TGIF.

(1349) Hof Amsterdam, 12 juli 1990, *I.E.R.* 1990, 109, noot ChG, over KRINGLOOP-merk.

oudere merk weet of behoort te weten dat het jongere merk wordt gebruikt(1350).

265. Volgens het Hof te 's-Hertogenbosch tellen ook de jaren vóór 1 januari 1996 mee aangezien art. 14*bis*.1 BMW onmiddellijke werking heeft en slechts een speciale regeling van het voordien reeds geldende leerstuk van de rechtsverwerking geeft(1351). Het Hof te Brussel oordeelde echter dat dit artikel pas op 1 januari 1996 van kracht geworden is en de voorziene tolerantieperiode dus niet vóór 1 januari 2001 ten einde kan komen(1352).

IX. Overgangsbepalingen

A. DE OVERGANG VAN NATIONAAL NAAR BENELUX-WARENMERKENRECHT

266. Volgens het overgangsrecht van de art. 29 tot 35 BMW werden alle rechten die in ieder der drie landen reeds verkregen waren op het ogenblik van het inwerkingtreden van de Beneluxwet gehandhaafd. Deze datum van inwerkingtreding was 1 januari 1971. Maar er was een voorwaarde: deze merken moesten binnen het jaar na het inwerkingtreden van de Eenvormige Wet het voorwerp uitmaken van een Benelux-depot met een beroep op het bestaan van het verkregen recht. Uitzondering werd alleen gemaakt voor verkregen rechten berustend op een internationaal depot steunend op een buiten de Benelux verrichte inschrijving van oorsprong: deze verkregen rechten werden automatisch gehandhaafd.

267. Het Hof te Brussel oordeelde dat het volgens de oude Belgische Merkenwet door een eerste kennelijk gebruik vanaf 1948 in België verkregen recht op het merk NOGUIERA sedert 1 januari 1971 was vervallen omdat het niet in stand was gehouden door een handhavingsdepot. Dezelfde firma had wel in 1967 een internationaal depot voor datzelfde merk verricht, dat krachtens art. 30.2 BMW ook zonder handhavingsdepot zou kunnen voortbestaan. Het met dit internationale depot verkregen recht kan volgens het Hof echter niet verder teruggaan dan 1967. Het kon bijgevolg niet tegengeworpen worden aan de Belgische gebruiker van een oudere identieke commerciële benaming die „Noguiera” sinds 1962 als handelsnaam voert, benaming die als uithangbord zelfs teruggaat tot 1946 of vroeger(1353).

B. DE OVERGANG VAN NATIONALE NAAR BENELUX-DIENSTENBESCHERMING

268. Het protocol van 10 november 1983 (*B.S.* 30 oktober 1986) heeft er voor gezorgd dat, met ingang van 1 januari 1987, Benelux-dienstmerken

(1350) Rb. Breda 29 februari 2000, *B.I.E.* 2002, 217, over DE MUZE.

(1351) Hof 's-Hertogenbosch 12 november 1996, *I.E.R.* 1996, 232, over JAGUAR.

(1352) [Brussel 29 juni 2000](#), *Ing. Cons.* 2000, 370, over IDEAL STANDARD.

(1353) [Brussel 22 februari 1990](#), *Bull. B.M.M.* 1990, afl. 2, 15; *Jaarboek Handelspraktijken* 1990-91, 200; *Ing. Cons.* 1990, 162; *B.I.E.* 1991, 239.

mogelijk werden. Iedereen die op 1 januari 1987 in het Beneluxgebied gebruik maakte van een dienstmerk kon binnen het jaar door een bevestigend depot zijn merk onder het regime van het Benelux-merkenrecht brengen. Het is de rechtbank die moet oordelen of er, alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, op de datum van de inwerkingtreding van het protocol, sprake was van een zodanig gebruik van het teken ter onderscheiding van de diensten, waardoor het teken beschermd kon worden tegenover een jonger teken. Dit moet beoordeeld worden naar het toenmalige recht van de Beneluxstaat waar dat gebruik werd gemaakt(1354).

269. Bevestigingsdepots voor een dienstmerk verricht in de loop van 1987 worden alle geacht te zijn verricht op 1 januari 1987 en hebben dus dezelfde rangorde. Gedurende het overgangsjaar werd het zo natuurlijk mogelijk dat er verschillende bevestigende depots werden verricht voor dienstmerken die overeenstemmen. Aangezien deze een gelijke rangorde bezitten, wordt het naar merkenrecht mogelijk dat op een zelfde kenteken in de Benelux verschillende uitsluitende rechten naast mekaar bestaan. De wederzijdse verhoudingen moeten daarom op andere gronden dan die uit het merkenrecht kunnen worden geregeld (Gemeenschappelijke Toelichting, p. 7 en 8). Op grond van art. 40.B worden hun rechten meer bepaald zoals vroeger — territoriaal — afgemeten, zodat zij niet op mekaars op 1.1.1987 bestaand afzetgebied in concurrentie mogen treden. Binnen datzelfde afzetgebied zal de oudste gebruiker van een gelijkaardige benaming de voorrang verkrijgen.

270. Een Belgisch toeristisch bedrijf uit Maasmechelen hanteert sinds 1971 de naam SOLMAR voor haar diensten. Een Nederlands Toeristenservicebureau uit Eindhoven gebruikte dezelfde naam in Nederland ruim vóór 1985. Beide bevestigen in de loop van 1987. Het gevolg is dat ze mekaar moeten dulden met wederzijds respect voor mekaars afzetgebied. Het Hof constateert dat in casu geen probleem is ontstaan omdat, vanwege de onderlinge afstand van de respectievelijke plaatsen van vestiging, de onderscheidene regio's waarbinnen partijen opereren en ook voorheen opereerden en de uiteenlopende diensten welke zij aanbieden, verwarring bij het publiek niet te duchten blijkt(1355).

X. Gerechtelijke procedure

A. DE VORDERING TOT STAKING

271. Kan men in België een beroep doen op de *Voorzitter* van de Rechtbank van Koophandel om een snelle beslissing te verkrijgen? Hierbij dient men twee verschillende mogelijke procedures te onderscheiden. Vooreerst is er de vraag naar de bruikbaarheid van de vordering tot staking volgens de wet van

(1354) [BenGH 16 december 1994](#), Tetra Pak/Matrix, *Ing. Cons.* 1995, 14; *R.W.* 1994-95, 1258; *Benelux Jur.* 1994, 73; *B.I.E.* 1996, 22; *I.E.R.* 1995, 36.

(1355) Hof 's-Hertogenbosch 27 maart 1991, *B.I.E.* 1991, 289.

14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken (WHP) en, vervolgens, de in het volgende nummer nog te behandelen kwestie van het gewone „kort geding”.

272. Zoals men weet laat art. 96 WHP niet toe een vordering tot staking in te stellen tegen „daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, *de waren- of dienstmerken*, de tekeningen of modellen en het auteursrecht en de naburige rechten”.

Deze uitschakeling van de merknaming is moeilijk te verklaren. De beoordeling ervan is zeker niet moeilijker dan het oplossen van conflicten van algemeen mededingingsrecht, waarover de gewone handelsrechtbank steeds jurisdictie heeft gehad.

Vandaar dat er vooreerst een tendens is gegroeid om de uitsluiting van artikel 96 restrictief te interpreteren en onder de daar bedoelde „namaking” alleen het traditionele begrip van dit woord te begrijpen zoals dat tot uiting kwam in het vroegere art. 13.A.1, nu art. 13 A.1. a en b BMW, en niet tevens de uitbreiding die door het Beneluxrecht aan de merkenbescherming werd gegeven door het vroegere art. 13.A.2, nu art. 13 A.1.c en d BMW. Men aanvaardde aldus dat, met betrekking tot deze laatste twee inbreukmakende handelingen, art. 96 WHP niet van toepassing was en een vordering tot staking dus wel mogelijk bleef. Zoals beschreven in het vorige overzicht(1356) had het Hof van Cassatie deze interpretatie bevestigd door, naar aanleiding van een geval waarbij het gebruik van andermans merk in een maatschappelijke benaming ter sprake kwam, te oordelen dat het vroegere artikel 56 van de toenmalige WHP van 14 juli 1971 (waarvan de tekst in dezelfde zin ging als het huidige art. 96 van de WHP van 14 juli 1991) „niet toepasselijk is op handelingen die, zonder daden van namaking te zijn, een onrechtmatig gebruik van een merk uitmaken”(1357).

273. Nu is echter zelfs het Arbitragehof in de bres gesprongen om de strengheid van art. 96 WHP nog verder te beteugelen. Dit Hof heeft namelijk geoordeeld, als antwoord op de prejudiciële vraag of het hierboven bedoelde onderscheid niet in strijd kon komen met de art. 10 en 11 van de Grondwet, dat zulks inderdaad het geval was. Weliswaar kan men volgens het Arbitragehof voor dit onderscheid in behandeling een objectief criterium zien, nl. de soort van merkinbreuken. Als men echter bovendien rekening houdt met het doel en de gevolgen van deze maatregel blijkt echter volgens het Hof dat hiervoor geen redelijke verantwoording bestaat, zodat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is geschonden.

Het Arbitragehof zegt hierover o.m. het volgende: „Immers, luidens de bewoordingen van artikel 13, A, 1, eerste zin, van de B.M.W. kan de merkhouder zich op grond „van zijn uitsluitend recht” en „onverminderd de

(1356) *TPR* 1990, p. 1931.

(1357) *Cass.* 3 november 1989, *T.B.H.* 1990, 216.

toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad” verzetten tegen elk van de vier merkinbreuken die in die bepaling zijn opgesomd, zodat het Hof niet inziet waarin het criterium van de aard van de merkinbreuk, verbonden aan de specificiteit van het merk, pertinent is ten aanzien van het al dan niet toelaten van de vordering tot staking voor daden van gebruik van het merk die tegelijk een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, van de B.M.W. uitmaken en strijdig zijn met de W.H.P.C. Dit geldt des te meer nu uit de rechtspraak blijkt dat het onderscheid tussen beide soorten van merkinbreuken die in de prejudiciële vraag worden vergeleken, in de praktijk niet steeds zo duidelijk is(1358). De maatregel heeft bovendien tot gevolg dat de merkhouder wel de vordering tot staking bedoeld in artikel 96, van de W.H.P.C. kan aanwenden tegen de begeleidende handelingen van merkinbreuken en de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W., maar niet tegen de merkinbreuken die daden van namaking zijn in de zin van artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W. en die nochtans per definitie „een onrechtmatig gebruik van een merk” in de zin van het ... geciteerde arrest van het Hof van Cassatie en aldus een daad van onrechtmatige mededinging uitmaken. Het is bijgevolg overdreven het efficiënte rechtsmiddel dat de vordering tot staking is, niet toe te laten voor deze laatste categorie van merkinbreuken. Immers, anders dan in kort geding, vereist de vordering tot staking geen dringende noodzakelijkheid om de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd te maken. Bovendien is de beslissing bindend voor de rechter ten gronde. Weliswaar kan de bijzondere aard van het merkenrecht een invloed hebben op de beschermingsomvang en op de bewijsregels inzake de diverse merkinbreuken, maar het is kennelijk onevenredig een efficiënt rechtsmiddel te onthouden aan de merkhouder voor die merkinbreuken die het wezen zelf van het merk aantasten en hem te verplichten zijn vordering op te splitsen naar gelang van de soort van merkinbreuk”(1359).

B. KORT GEDING

274. De vroegere moeilijkheden bij het inzetten van de WHP verklaren een andere tendens waarbij merkhouders zich wenden tot dezelfde Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, maar dan zetelend als rechter in *gewoon kort geding*. Hier kunnen zij terecht voor alle vormen van (beweerd) inbreukmakend gebruik van hun merk, althans in de mate dat ze het spoedeisend karakter van hun vordering kunnen staven.

Sinds 1975 stelt men inderdaad bij de Voorzitters van de Rechtbanken van Koophandel een groeiende bereidheid vast om zich bij namaking en andere vormen van merkmisbruik bevoegd te verklaren in een gewoon en voorlopig kort geding (en dus niet als rechter in de „vordering tot staking” op grond

(1358) Zie bijvoorbeeld BenGH 20 december 1993, Daimler-Benz/Haze, *Jur.* 1993, 65.

(1359) *Arbitragehof nr. 2/2002, 9 januari 2002, R.W.* 2001-2002, 1529, noot PETITAT; *Ing. Cons.* 2001, 573, noot DE HAAN; *J.T.* 2002, 259, noot PUTTEMANS.

van de WHP). De motivering is dat het kort geding voor alle dringende maatregelen open staat met als enige beperking dat de beslissing niet bindend zal zijn voor de rechter die daarna eventueel de zaak ten gronde zal moeten beslissen (art. 584 en 1039 Ger. W).

De mogelijkheid van een vordering in kort geding is niet enkel interessant om snel de stopzetting van de inbreukmakende handeling te bekomen doch ook omdat de Voorzitter zijn beslissing kracht kan bijzetten met een dwangsom (art. 1385*bis* e.v. Ger. W). Anders dan bij een vordering tot staking, is er evenwel geen strafrechtelijke ondersteuning bij onwil.

In die zin gaan talrijke vonnissen van de Voorzitters, bevestigd in Beroep(1360).

275. Bij de interpretatie van deze bepalingen zal men er ook in België rekening mee moeten houden dat art. 50.6 TRIPS oplegt om bij procedures die voorlopige maatregelen inhouden deze binnen een zekere termijn te laten volgen door een procedure ten gronde. Deze tekst bepaalt nl. het volgende: „...voorlopige maatregelen worden op verzoek van de verweerder herroepen of houden anderszins op gevolg te hebben, indien de procedure die leidt tot een beslissing ten principale niet worden aangevangen binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke autoriteit die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is”.

Zie hierover, i.v.m. een Nederlandse kortgedingprocedure het arrest van het Hof van Justitie van 16 juni 1998(1361).

Zoals ook ons Hof van Cassatie in een geschil over databanken heeft vastgesteld hebben de bepalingen van TRIPS weliswaar geen directe werking in die zin dat zij voor particulieren rechten in het leven zouden roepen waar deze zich voor de rechter rechtstreeks op zouden kunnen beroepen(1362). Maar in een gebied waar de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het merkenrecht, moet de nationale rechter krachtens Gemeenschapsrecht zijn nationale regels m.b.t. voorlopige maatregelen „zoveel

(1360) Zie, naast de reeds in nr. 264 van het vorige overzicht (*TPR* 1990, p. 1927) geciteerde arresten, verder ook [Luik 30 oktober 1990](#), *J.L.M.B.* 1991, 350; [Luik 27 november 1992](#), *Ing. Cons.* 1993, 47; [Brussel 14 januari 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 96; [Brussel 29 juni 1994](#), *R.W.* 1994-95, 259; [Brussel 3 mei 1994](#), *Ing. Cons.* 1994, 258; [Brussel 12 januari 1995](#), *Ing. Cons.* 1996, 292; [Brussel 7 februari 1996](#), *I.R.D.I.* 1996, 176; [Brussel 26 maart 1998](#), *I.R.D.I.* 1998, 258; [Luik 3 april 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 35; *J.T.* 1998, 702; [Gent 14 mei 1998](#), *I.R.D.I.* 1999, 51; *I.R.D.I.* 1998, 384; [Brussel 23 december 1999](#), *I.R.D.I.* 2000, 48.

Zie verder ook [Brussel 15 maart 1996](#), *Ing. Cons.* 1996, 286, [Brussel 10 juni 1997](#), *I.R.D.I.* 1997, 286; [Brussel 3 maart 1998](#), *I.R.D.I.* 1998, 249, waar de vorderingen wel ontvankelijk werden verklaard maar niet gegrond wegens ontbreken van urgentie.

(1361) *Hermès/FHT, B.I.E.* 1998, 191; *I.E.R.* 1998, 223, noot WILLEMS; *Bull. B.M.M.* 1998, afl. 3, 43, noot VAN OERLE; *Jur. H.v.J.* 1998, I, 3603.

(1362) *Cass. 11 mei 2001, A&M* 2001, 353.

mogelijk” toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van art. 50 TRIPS(1363).

Wat een „redelijke termijn” uit art. 50.6 TRIPS is, wordt door de rechtbanken heel verschillend opgevat(1364).

C. BESLAG INZAKE NAMAAK

276. De in het octrooirecht en het auteursrecht bestaande voorafgaande bewijsprocedure van een beslag inzake namaak werd door art. 1481 e.v. Ger. W. niet opengesteld voor merken. De merkhouder komt inderdaad niet voor in de lijst van de daarin opgesomde rechthebbenden die een beschrijvend beslag kunnen vorderen.

In afwachting van een wetswijziging die de procedure van beslag inzake namaak ook voor merken zou openstellen, zoekt de Belgische rechtspraak naar oplossingen om de huidige impasse te doorbreken via een toepassing van art. 13*bis* BMW. Deze, door een protocol van 1992 ingevoerde tekst, bepaalt o.m. dat de merkhouder de bevoegdheid heeft roerende zaken, waarmee een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken, als zijn eigendom op te vorderen. De vordering geldt alleen in gevallen van kwade trouw. Daarbij preciseert de BMW dat de „bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van recht” van toepassing zijn. De vraag wordt bijgevolg actueel of de nationaalrechtelijke bepalingen van ons Ger. W. ingevolge het supra-nationale Benelux-recht niet met nieuwe ogen dienen te worden herlezen.

277. Een eerste poging in die zin werd ondernomen door een arrest van het Hof te Gent van 22 februari 2000(1365) waarbij het Hof art. 1481 Ger.W. aanwijst als de van Belgische zijde bij het opmaken van het Benelux-protocol bedoelde „nationale bepaling”. Op die manier doorbreekt Gent het limitatieve karakter van deze tekst en stelt dit Hof beslag inzake namaak ook voor merken open ondanks het stilzwijgen van de tekst(1366).

278. Het Hof van beroep van Brussel volgde een alternatieve weg waar het art. 1462 Ger.W. als mogelijke „nationale bepaling” aanwijst(1367). Tradi-

(1363) [H.v.J. 14 december 2000](#), Dior/Tuk, *I.R.D.I.* 2001, 43, noot MEYER; *T.B.H.* 2001, 438, noot VAN HUFFEL en VANOVERMEIRE, *I.E.R.* 2001, 82; H.v.J. 13 september 2001, Schieving-Nijstad/Groeneveld, nog niet gepubliceerd.

(1364) Pres. Rb. Utrecht 9 januari 1996, *I.E.R.* 1996, 73: 1 jaar de tijd; Pres. Rb. 's-Gravenhage 14 februari 1996, *I.E.R.* 1996, 75: 5 jaar de tijd; Pres. Rb. 's-Gravenhage 20 november 1996, *B.I.E.* 1997, 178: 18 maanden tijd; [Voorz. Kh. Hasselt 24 maart 2000](#), *I.R.D.I.* 2000, 147: 2 maand.

(1365) [Gent 22 februari 2000](#), *R.W.* 2000-2001, 664.

(1366) Voorheen anders: Rb. Brussel 15 september 1988, *Ing. Cons.* 1988, 256.

(1367) [Brussel 14 maart 2000](#), *J.T.* 2001, 337.

tioneel past men het daar bedoelde „beslag tot terugvordering” toe in hoogdringende gevallen waarin iemand een „*prima facie*” gegronde aanspraak maakt op het *materiële* eigendomsrecht, het bezit of de detentie van een roerend goed. Het gaat dan om een bewarende maatregel waarbij het goed bij de derde in wiens handen het zich bevindt geïmmobiliseerd wordt totdat door de bodemrechter over de aanspraken is beslist. Ingevolge het Beneluxrecht kan men nu echter art. 1462 Ger.W. ook zo interpreteren dat beslag tot terugvordering ook dan mogelijk wordt als er inbreuk is op een *immaterieel* eigendomsrecht zoals het merkrecht. Art. 13*bis* BMW biedt immers de mogelijkheid om de daaruit resulterende inbreukmakende zaken „als eigendom op te vorderen”, wat meteen ook strookt met de tekst van art. 1462 Ger.W. Deze nieuwe mogelijkheid is dan krachtens Beneluxrecht wel beperkt tot gevallen van namaking te kwader trouw.

D. DE BEVOEGDHEIDSREGELS VAN DE BENELUXWET

279. De bevoegdheidsregels uit de Benelux Merkenwet gaan krachtens art. 57 EEG-verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid van 27 september 1968 voor op dit verdrag(1368). Inmiddels is dit EEX-Verdrag vervangen door EG-Verordening 44/2001 van 22 december 2000(1369). Deze verordening bevat echter een art. 71 met een vergelijkbare formulering.

280. Het Beneluxgerechtshof heeft bepaald dat met toepassing van art. 37.A, lid 1 BMW, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken, naar keuze van de eiser, bepaald wordt of door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is uitgevoerd of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis moet worden uitgevoerd, zonder dat hier een dwingende rangorde wordt opgelegd(1370).

Het begrip „verbintenis” uit art. 37.A, lid 1 BMW strekt zich volgens de rechter in kort geding in Brussel ook uit tot de wettelijke verbintenis om zich te onthouden van het gebruik van een teken dat overeenkomstig art. 13 BMW zou kunnen worden aangevochten(1371).

Ook de plaats waar de merkinbreuk is gepleegd valt onder de woorden „waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan”. Dit kan dus de plaats zijn waar de inbreukmakende waren aan een klant geleverd zijn(1372).

(1368) Zie r.o. 13 van het arrest [BenGH 10 december 1990](#), Kortman/Remo, *R.W.* 1990-91, 984; *Benelux Jur.* 1990, 102; *Ing. Cons.* 1991, 81; *B.I.E.* 1991, 219.

(1369) EG-Verordening 44/2001 van 22 december 2000, *P.B.* L. 12, 16 januari 2001.

(1370) [BenGH 10 december 1990](#), Kortman/Remo, *R.W.* 1990-91, 984; *Benelux Jur.* 1990, 102; *Ing. Cons.* 1991, 81; *B.I.E.* 1991, 219.

(1371) [Kort Ged. Kh. Brussel 15 juni 1998](#), *Ing. Cons.* 1998, 250, over BOOSTER.

(1372) Hof Arnhem 28 december 1993, *B.I.E.* 1996, 381, over CAFAX.

281. Wanneer een vordering „inzake merken” als bedoeld in art. 37.A BMW gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan één eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied, die ingevolge de eerdergenoemde bepaling bevoegd is t.a.v. die vordering voor wat betreft één van de eisers, en het nationale recht van die rechter bepaalt dat in geval van meer eisers de bevoegdheid t.o.v. van één ook de bevoegdheid t.o.v. de anderen schept, brengt art. 37 BMW mee dat die rechter tevens bevoegd is t.a.v. de vorderingen van de andere eisers, ook al zijn die niet binnen zijn rechtsgebied gevestigd(1373).

282. Krachtens art. 37.D BMW moet de rechter, op vordering van één van de partijen, de zaak verwijzen naar een rechter van één van de twee andere landen, wanneer het geschil daar reeds aanhangig is of verknocht is aan andere, aan het oordeel van deze rechter onderworpen geschillen. Dit kan slechts gevorderd worden wanneer de zaken nog in eerste aanleg aanhangig zijn(1374).

De Rechtbank te Amsterdam verwees op basis van art. 37.D BMW een zaak over HARD ROCK CAFÉ naar de Rechtbank van Antwerpen. Zusann, eiser in het geding te Amsterdam was nl. eerder gedagvaard voor de Antwerpse rechtbank door Hard Rock Holdings Ltd en Hard Rock Café Benelux CV, verweerders in het Amsterdamse geding(1375). Het Hof oordeelde hierover dat, aangezien de rechter in Antwerpen nog niet geoordeeld had over zijn bevoegdheid en art. 21 en 22 EEX-verdrag de verwijzing naar de bevoegde rechter oplegt, de rechter te Amsterdam zijn beslissing tot verwijzing diende aan te houden, wat niet strijdig is met art. 37.D BMW(1376).

De verwijzing naar een reeds geadierde rechter dient om tegenstrijdige beslissingen betreffende eenzelfde merkengeschil te vermijden. De President te Rotterdam oordeelde dat dit gevaar niet bestond bij een beslissing in kort geding aangezien dit de rechter ten gronde niet bindt. Het geding werd hierom niet verwezen naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, die al geadierd was met een vordering ten gronde tot nietigverklaring van het merk(1377). De Rechtbank ten gronde was eveneens de mening toegedaan dat art. 37.D BMW geen betrekking heeft op korte gedingen. Zelf verwees ze echter de zaak naar Brussel(1378).

(1373) BenGH 16 december 1991, Burberrys/Bossy, *J.T.* 1992, 617, noot DE VISSCHER; *Benelux Jur.* 1991, 16; *B.I.E.* 1992, 379; *I.E.R.* 1992, 57; *R.W.* 1991-92, 742; *Ing. Cons.* 1992, 102.

(1374) Zie o.a. Kh. Brussel 11 oktober 1991, *Ing. Cons.* 1991, 432; *B.I.E.* 1994, 62, zaak DAVIDOFF.

(1375) Rb. Amsterdam 6 juli 1994, *B.I.E.* 1999, 255.

(1376) Hof Amsterdam 21 december 1995, *B.I.E.* 1999, 255.

(1377) Pres. Rb. Rotterdam 4 april 1996, *Ing. Cons.* 1996, 157, noot; *B.I.E.* 1998, 99, zaak PHILAPOST.

(1378) Rb. Rotterdam 29 mei 1997, *B.I.E.* 1998, 101.

Verknochtheid kan aangenomen worden wanneer over één product zowel een vordering op basis van het octrooirecht als een vordering op basis van het merkenrecht ingesteld wordt(1379).

E. INTERNATIONAAL GEZAG VAN RECHTERLIJKE BESLISSINGEN BINNEN DE BENELUX

283. Volgens het Benelux-Gerechtshof belet niets in het Benelux Verdrag inzake Warenmerken en de BMW een rechter in de Benelux om, naar aanleiding van een vordering uit art. 13 A BMW, volgens het nationale toepasselijke recht, een verbod op te leggen van gebruik van een merk in de andere twee verdragsstaten(1380). Later heeft het Hof zelfs gepreciseerd dat zo'n rechterlijk verbod van inbreukmakend gebruik zich in beginsel altijd tot de hele Benelux uitstrekt, zelfs wanneer dit niet uitdrukkelijk wordt gevorderd of niet uitdrukkelijk in het vonnis is gespecificeerd. Een beperking tot enig deel van het Beneluxgebied geldt alleen wanneer die door de rechter uitdrukkelijk wordt aangegeven, als er in een bepaald geval daartoe gronden zouden aanwezig zijn(1381).

In de Renault zaak die aanleiding was voor de uitspraak van het Beneluxgerechtshof oordeelde de Nederlandse rechter uiteindelijk dat er een gebruiksverbod moest worden uitgesproken voor België en Luxemburg alleen, met uitzondering van Nederland. De merken RENAULT / REYNOCAR en REYNOTRADE leken immers alleen in de Franse uitspraak te sterk op elkaar en vast stond dat het tweede merk alleen in het Nederlandse taalgebied was gebruikt(1382)(1383).

F. INTERPRETATIEBEVOEGDHEID VAN HET BENELUX GERECHTSHOF EN VAN HET HOF VAN JUSTITIE

284. Sinds de inwerkingtreding van de EMRL en de daaruit voortvloeiende aanpassing van de BMW moeten wij er rekening mee houden dat een heel aantal van de bepalingen in de BMW voortaan op een Europese basistekst berusten. Dit heeft voor gevolg dat nu ook de mogelijkheid — en voor de hoogste nationale rechtscolleges „waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep” zelfs de verplichting — bestaat om inzake communautair

(1379) Pres. Rb. 's-Gravenhage 8 augustus 1996, *B.I.E.* 1998, 15, over ISOSCHELP.

(1380) *BenGH 26 maart 1993*, MB/Mattel, *R.W.* 1992-93, 1439; *Benelux Jur.* 1993, 39; *B.I.E.* 1993, 260; *Ing. Cons.* 1993, 82.

(1381) *BenGH 13 juni 1994*, Renault/Reynolds, *J.T.* 1994, 655, noot VAN BUNNEN; *Ing. Cons.* 1994, 148; *R.W.* 1994-95, 323; *B.I.E.* 1995, 23; *Benelux Jur.* 1994, 45.

(1382) Hof Arnhem 28 april 1992, *I.E.R.* 1992, 177; Hof Arnhem 22 december 1992, *I.E.R.* 1993, 55; *B.I.E.* 1993, 243; *NIPR* 1994, 312; Hof Arnhem 2 mei 1995, *I.E.R.* 1995, 190; *B.I.E.* 1996, 241, noot J.H.S.

(1383) Zie verder, in de lijn van de uitspraak van het BenGH: Hof 's-Gravenhage 21 november 1991, *B.I.E.* 1993, 53; *Bull. B.M.M.* 1992, afl. 1, 18; Pres. Rb. Amsterdam 9 februari 1995, *I.E.R.* 1995, 188. Anders echter Rb. Amsterdam, 7 februari 1990, *I.E.R.* 1990, 60; bevestigd door Hof Amsterdam 19 maart 1992, *I.E.R.* 1992, 72; *B.I.E.* 1993, 241.

opgelegd merkenrecht prejudiciële vragen te stellen aan het Hof in Luxemburg (zie art. 234 EGV).

In het arrest *Christian Dior/Evora*(1384) heeft het Hof van Justitie gesteld dat een *hoogste* rechtscollege „waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep” niet alleen het Belgische Hof van Cassatie of de Nederlandse Hoge Raad is, maar ook het Benelux-Gerechtshof zelf.

Moeten dan in een zelfde zaak waar het Benelux-Gerechtshof om een uitlegging is verzocht door een hoogste rechtscollege beide zich tot het Europese Hof wenden?

Niet noodzakelijk. In het arrest *Christian Dior/Evora* heeft het Europese Hof nog verduidelijkt dat „deze verplichting van haar grond beroofd wordt en derhalve van haar inhoud ontdaan wanneer de opgeworpen vraag zakelijk gelijk is aan een vraag die reeds in het kader van dezelfde nationale zaak voorwerp van een prejudiciële beslissing is geweest”.

Hieruit volgt, dat wanneer een rechterlijke instantie als de Hoge Raad, alvorens zich tot het Beneluxhof te wenden, gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om de opgeworpen vraag aan het Hof van Justitie voor te leggen, het gezag van de door het Hof gegeven uitlegging een rechterlijke instantie als het Beneluxhof kan ontslaan van haar verplichting om een zakelijk gelijke vraag te stellen alvorens uitspraak te doen. Wanneer, omgekeerd, een rechterlijke instantie als de Hoge Raad zich niet tevoren tot het Hof van Justitie heeft gewend, is een rechterlijke instantie als het Beneluxhof gehouden de opgeworpen vraag voor te leggen aan het Hof, waarvan de beslissing dan de Hoge Raad kan ontslaan van de verplichting om een zakelijk gelijke vraag te stellen alvorens uitspraak te doen” (r.o. 30-31 en antwoord op de eerste vraag).

In de praktijk verwachten we dat, althans voor de op de EMRL berustende onderdelen van de BMW, de prejudiciële activiteit van het Hof in Luxemburg die van het Beneluxhof stilaan zal overvleugelen. Waarschijnlijk zullen immers niet alleen de hoogste rechtscolleges doch ook de lagere rechtbanken de omweg langs het Benelux-Hof willen vermijden door hun vragen rechtstreeks aan het Hof in Luxemburg te stellen.

Men kan nu al vaststellen dat, als er toch inhoudelijk overlappende vragen zijn gesteld door een rechtscollege, zowel aan het Hof van Justitie als aan het Benelux-Gerechtshof, dit laatste Hof het geding gaat schorsen totdat het Hof van Justitie een eerste uitspraak heeft gedaan(1385).

(1384) *H.v.J.* 4 november 1997, *Ars Aequi* 1999, 480, noot COHEN JEHORAM; *I.E.R.* 1997, 224; *Ing. Cons.* 1997, 303; *Info Recht* 1998, 6, noot GROSHEIDE; *T.B.H.* 1998, 302; *Jur. H.v.J.* 1997, I, 6013; *B.I.E.* 1998, 195, noot STEINHAUSER; *I.R.D.I.* 2000, 195.

(1385) BenGH 29 november 2001, Koninklijke KPN/BMB, *B.I.E.* 2002, 79.