

# Actuele ontwikkelingen: merkenrecht & Bird & Bird

IE Symposium Zeist

14 maart 2018

Prof. Martin Senftleben

Heel erg boeiend natuurlijk...



Bird & Bird

"Bovennatuurlijke magische vrouwelijke  
verschijningen met een negatieve connotatie..."



Witte wieven van Luttenberg (2016)

Bird & Bird

Maar niet mijn onderwerp vanochtend



Conclusie AG van Peursem 26 januari 2018, zaak 17/02633,  
Levola/Fanofinefood, IEF 17464

Bird & Bird

In plaats daarvan...



Bird & Bird

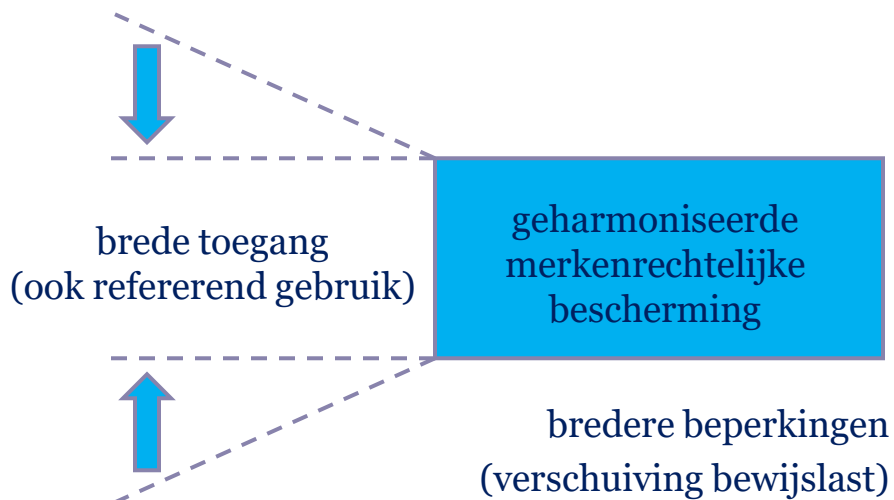
Functieleer

HvJ EU 18 juni 2009, zaak C-487/07,  
L'Oréal/Bellure

“...niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.”  
(para. 58)

Bird & Bird

Dus niet langer controle aan de poort



Bird & Bird

## Essentieel: herkomstfunctie

HvJ EU 8 juni 2017, zaak C-689/15,  
VBB/Gözze Frottierweberei



Verein Bremer Baumwollbörse



Gözze Frottierweberei

Voor normaal gebruik is gebruik als herkomstaanduiding vereist

“...dat een merk weliswaar ook voor andere functies kan worden gebruikt, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie [...]

maar het merk blijft onderworpen aan de bij deze verordening vastgestelde sancties wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt overeenkomstig de wezenlijke [herkomst-] functie ervan.” (para. 42)

Bird & Bird

## Voorwaarden normaal gebruik

←  
vinden of  
behouden van  
afzet

(HvJ EU,  
Ajax/Ansul)

↘  
gebruik ter  
aanduiding van  
de herkomst

(HvJ EU, Gözze  
Frottierweberei)

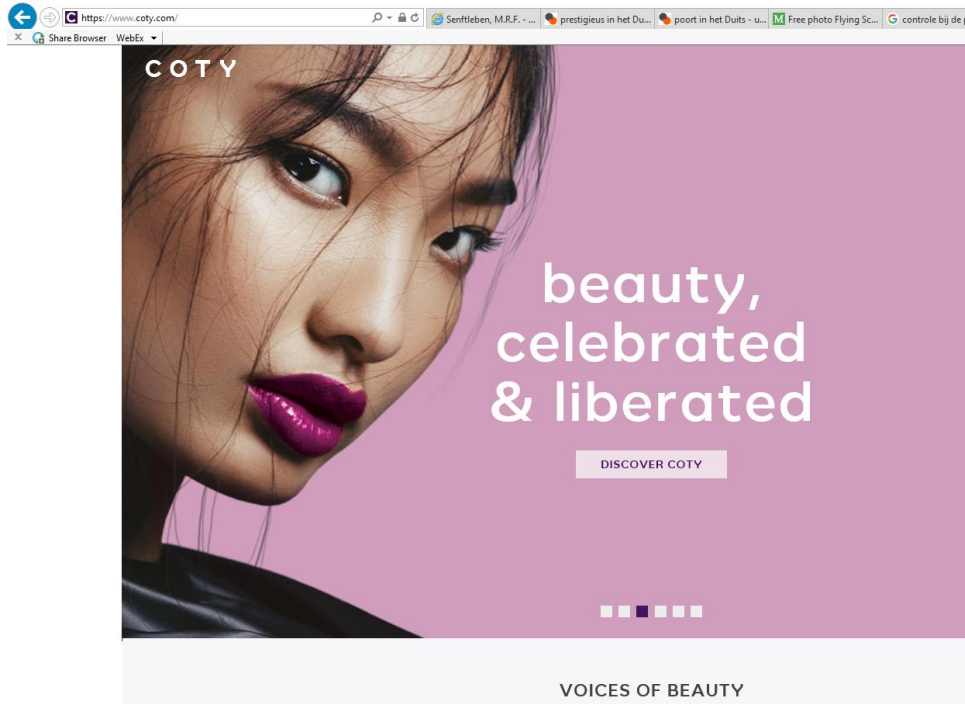
Bird & Bird

HvJ EU 8 Juni 2017, zaak C-689/15,  
Gözze Frottierweberei

- uitzondering: collectief- en certificeringsmerken  
"...kan een dergelijke certificering in voorkomend geval volstaan om ervan uit te gaan dat een merk dat geen individueel merk is, zijn functie van herkomst-aanduiding vervult..." (para. 50)
- collectief merk: onderscheiding van de waren en diensten van de aangesloten leden (art. 74(1) UMVo)
- certificeringsmerk: onderscheiding van gecertificeerde waren en diensten (art. 83(1) UMVo)

Bird & Bird

Waarborgen kwaliteit



## HvJ EU 6 december 2017, zaak C-230/16, Coty Germany

### Coty Germany

- verkoopt luxecosmetica in Duitsland
- gebruikt selectief distributienetwerk om prestigieus imago in stand te houden
- verbiedt afzet via online platforms van derden

### Parfümerie Akzente

- aangesloten bij distributienetwerk
- verhandelt Coty-producten via haar eigen webwinkel maar ook via [www.amazon.de](http://www.amazon.de)

Bird & Bird



## Geen verboden restrictie in de zin van art. 101 lid 1 VWEU

“...dat een verbod [...] om voor de verkoop op internet van luxeproducten naar buiten toe kenbaar van platforms van derden gebruik te maken, niet verder gaat dan voor het in stand houden van het luxe-imago van die producten noodzakelijk is.” (para. 55)

Bird & Bird

### Regulering internetgebruik

```
graph TD; A[Regulering internetgebruik] --> B[geen algeheel verbod van internetsales toegestaan]; A --> C[maar wel verbod van platforms van derden mogelijk];
```

geen algeheel  
verbod van  
internetsales  
toegestaan

(HvJ EU,  
Pierre Fabre  
Dermo-  
Cosmétique)

maar wel verbod  
van platforms  
van derden  
mogelijk

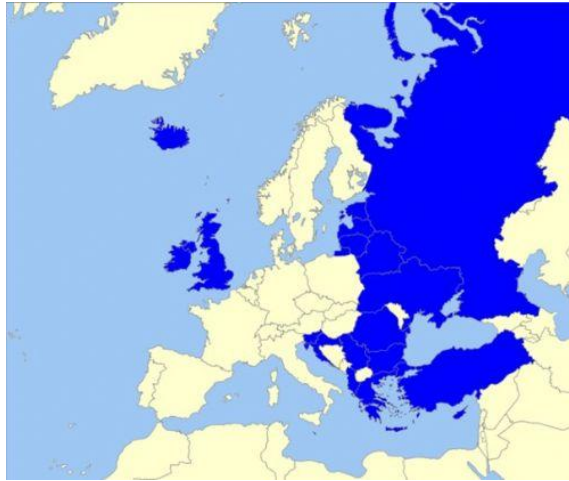
(HvJ EU,  
Coty Germany)

Bird & Bird

## Herkomst versluieren I



## Verdeling nationale merken tussen Schweppes en Coca-Cola



Bird & Bird

### HvJ EU 20 december 2017, zaak C-291/16, Schweppes/Red Paralela

- marktafsluiting na overdracht niet mogelijk  
"...wanneer de merkhouders na de overdracht van een deel van de parallelle nationale merken aan een derde, alleen of door zijn merkstrategie met die derde te coördineren, actief en bewust het beeld of imago van één enkel globaal merk is blijven versterken..." (para. 40)
- dus: Spaans merk geen wapen tegen parallelimport van Engelse Coca-Cola producten met Schweppes-merk
- omkering bewijslast denkbaar inzake bestaan van gecoördineerde merkstrategie (para. 53)

Bird & Bird

## Herkomst versluieren II

HR 5 januari 2018, Primagaz



Bird & Bird

## HR 5 januari 2018, Primagaz



Bird & Bird

## HR 5 januari 2018, Primagaz

### HvJ EU Viking Gas/Kosan Gas

- verkoop
- gasfles = op zichzelf staande waar
- dus uitputting
- ook geen verzet tegen gebruik na uitputting mogelijk
- want nieuwe etikettering

### HR Primagaz

- verhuur
- gastank ≠ op zichzelf staande waar
- dus geen uitputting
- bovendien merkinbreuk en verzet tegen gebruik mogelijk
- want geen nieuwe etikettering

niet doorslaggevend dat consument wist welk gas hij koopt (BenGH Shell/Walhout)

Bird & Bird

Hof van Beroep Brussel 13 maart 2017 – prejudiciële  
vragen: zaak C-129/17, Mitsubishi/Duma Forklifts

debranding  
buiten de EER  
(douane-entrepot)

met het oog op  
invoering in de EER  
(met/zonder rebranding)



Bird & Bird

Terug naar fashion en luxe



Bird & Bird

## Brede toepassing esthetische functionaliteit (wezenlijke waarde)?



depot als kleurmerk  
helpt niet

(Opinie AG Szpunar I,  
22 juni 2017, zaak  
C-163/16, Louboutin,  
para. 65-66)



depot als positiemerk  
ook niet

(Opinie AG Szpunar II,  
6 februari 2018, zaak  
C-163/16, Louboutin,  
para. 34 and 42)

Bird & Bird

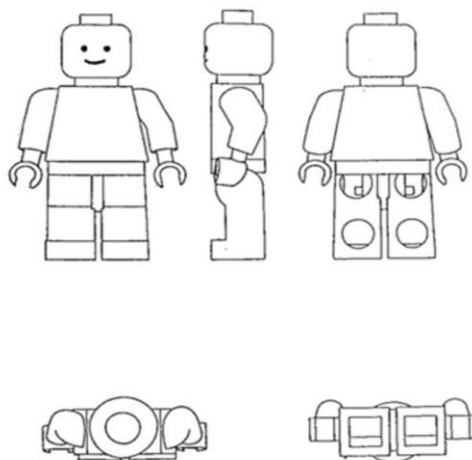
## Dilemma

- HvJ EU 4 mei 2017, C-417/16 P, August Storck/EUIPO, para. 34 (“gemiddelde consument immers niet gewend...”)
- HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, Hauck/Stokke, para. 35 (“verschil tussen deze vorm en andere vormen...”)



Bird & Bird

HvJ EU 14 april 2016, zaak C-452/15 P, Best-Lock/EUIPO (Lego)



Bird & Bird



## Tenslotte: kunst en cultuur

EFTA Gerechtshof 6 april 2017, zaak E-5/16,  
"Vigeland"



aanvrager: gemeente Oslo



argument: investeringen in bekendheid en reputatie

Bird & Bird

## Gebrek aan onderscheidend vermogen de juiste uitsluitingsgrond?

- probleem: risico van inburgering
- de facto zelfbedieningsmechanisme: investeringen in reclame leiden tot merkrechten
- onwenselijke herdefinitie van culturele symbolen in de commerciële sfeer
- onwenselijke belemmering van vrije communicatie betreffende het culturele symbool
- dus: culturele uitsluitingsgronden noodzakelijk

Bird & Bird

## EFTA Gerechtshof, 6 april 2017, zaak E-5/16, "Vigeland"

- weigering op basis van strijd met openbare orde mogelijk (objectieve toets, para. 96)
  - “genuine and serious threat to certain fundamental values” of “need to safeguard the public domain”
- weigering op basis van strijd met de goede zeden mogelijk (subjectieve toets, para. 92)
  - “particular status as prominent parts of a nation’s cultural heritage” of “misappropriation or a desecration of the artist’s work”

Bird & Bird

## Belangrijke uitbreiding

teken als  
zodanig  
schandelijk

registratie  
als merk  
schandelijk



Bird & Bird

## De Nachtwacht voor strontium?



Bird & Bird

## Hof Den Haag 29 augustus 2017, "Nachtwacht"

- erkenning bijzondere betekenis van het schilderij
- ‘... dat De Nachtwacht een van de beroemdste schilderijen ter wereld is en behoort tot het (wereldwijde) cultureel erfgoed en als zodanig in het collectieve geheugen van de inwoners van de Benelux gebeiteld staat.’ (para. 12)
- desondanks: traditionele benadering
  - vaak gebruikt als versiering
  - dus geen onderscheidend vermogen
- helaas geen prejudiciële vragen

Bird & Bird

### Stelling

"De Nachtwacht is van ons allemaal. Een merkregistratie zou daarom categorisch moeten worden uitgesloten door een weigering op grond van strijd met de openbare orde."

Bird & Bird

# Veel dank & Bird & Bird

Martin Senftleben | [martin.senftleben@twobirds.com](mailto:martin.senftleben@twobirds.com)

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JF. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.

[twobirds.com](http://twobirds.com)