



Parallelsessie III – Gegronde redenen in het merkenrecht

Voorzitter: Maarten Rijks, Taylor Wessing

Deelnemers: Nina Dorenbosch, Bird & Bird en Rutger Stoop, DLA Piper

Aanleiding

- Coty/Easycosmetic
- Sodastream
- Metaverse
- Gebruiken in een sector



Inleiding

- Art 15 UMVo:
- “1. Een Uniemerkt verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht.
- 2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”

- Dior/Evora (1997)

- het staat een wederverkoper vrij het merk te gebruiken om de verdere verhandeling bij het publiek aan te kondigen.
- wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt (zelfs van andere kwaliteit) mag op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze adverteren, **tenzij** dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.



BMW/Deenik (1999)



- Gebruik van het merk bij aankondiging van reparatie- en onderhoudsdiensten aan uitgeputte waren is toegestaan
- tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

Portakabin (2008)

- Geen suggestie commerciële band of ernstige schade aan reputatie van het merk uitsluitend op basis van gebruik van woorden als “gebruikt” of “tweedehands”.
- Gegronde reden bestaat als in het kader van reclame het merk van uitgeputte waren is verwijderd en vervangen door een merk van de wederverkoper, waardoor het merk van de merkhouders onzichtbaar wordt.
- Gespecialiseerde wederverkoper mag het merk gebruiken voor wederverkoopactiviteiten, zelfs als die ook ziet op andere tweedehands waren, tenzij de wederverkoop van deze andere waren, gelet op de omvang, de presentatie of de slechte kwaliteit ervan, het imago dat de houder voor zijn merk heeft weten te creëren, ernstig zou kunnen schaden.

Thema's stellingen

- Coty/Easycosmetic
- Duurzaamheid en gegronde reden
- Metaverse en gegronde reden

Inleiding Stelling 1 – Coty/Easycosmetic

- Rb: gegronde reden want “overhevelen van aantrekkingskracht en reputatie”. Publiek is daar niet aan gewend: suggestie economische band.
- Hof: geen gegronde reden. “Merkenbrei” leidt juist niet tot een economische band. Primair focus op easyCosmetic, daarna pas op het “pakpapier”. Geen prominent gebruik of huisstijl. Profiteren is niet voldoende.
- Hetgeen in de branche gebruikelijk is, levert *an sich* geen gegronde reden op



Inleiding Stelling 1 – Coty/Easycosmetic

- Hof: gebruik van de merken is een concrete verwijzing naar de uitgeputte producten. Voor een geslaagd beroep op uitputting niet nodig dat het merk in een reclame voor een *concreet of bepaald product* wordt gebruikt. Gebruik in algemene zin is toegestaan mits de wederverkoper producten van het merk in zijn assortiment heeft.
- Conclusie AG strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
- HR: 81 RO.

Stelling 1

“Coty/Easycosmetic heeft niets veranderd aan het leerstuk van de gegronde reden in het merkenrecht”



"Voor ons is de maat vol", zegt GroenLinks-leider Klaver. "Wij kunnen anno 2023 niet instemmen met klimaatbeleid waarvan we weten dat het tekortschiet om onze planeet leefbaar te houden." Hij karakteriseert de kabinetsplannen als 'greenwashing' en waarschuwt het kabinet dat het zal vastlopen in de Eerste Kamer als er niet aan de eisen wordt voldaan.

Inleiding Stelling 2

- Duurzaamheid en IE (Vrendenbarch)
- Greenwashing als hot topic
- ACM handhaaft actief
- Speelt duurzaamheid ook een rol bij de gegronde reden?

De energieleveranciers Vattenfall en Greenchoice zeggen toe bepaalde duurzaamheidsclaims op hun websites aan te passen of niet meer te gebruiken. Ze beloven consumenten duidelijker te informeren om zo risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. Daarnaast doneren zij respectievelijk 950.000 euro en 450.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie van hun onduidelijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims. Dat hebben ze toegezegd na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarom legt de ACM geen sancties op.

Inleiding Stelling 2

- HvJEU Sodastream (2022), inleiding conclusie AG:
- *Deze circularity van de economie houdt in dat waren die op het grondgebied van de Unie voor het eerst door de merkhouders in de handel zijn gebracht, worden hergebruikt, afgevuld of nagevuld voordat zij verder worden verhandeld. Dit is de context van de onderhavige prejudiciële zaak, die het Hof in de gelegenheid stelt te preciseren onder welke voorwaarden de noodzakelijke verzoening tussen de rechtmatige belangen van enerzijds deze houders en anderzijds derden die hun waren hergebruiken en opnieuw verkopen, dient plaats te vinden.*

Stelling 2

“Duurzaamheid is een grondrecht en dient te worden meegewogen bij de beoordeling of de merkhouder een gegronde reden heeft om zich te verzetten tegen verdere verhandeling.”



IE Symposium 15 maart 2023



Inleiding Stelling 3

- Wat is de Metaverse?
- Niet één, maar meerdere
- Virtuele werelden, toegankelijk via PC's, consoles, mobile devices, VR en AR
- Consumenten: *immersive social network*
 - Werken, leren, gamen, socializen, winkelen, creëren
- Bedrijven: *new digital economy*
 - Adverteren, verkopen



Inleiding Stelling 3

- Reikwijdte bestaande registraties
- Nieuwe wereld, oude wetten
- *User Generated Content*
- Verwijzend merkgebruik?
- Territorialiteit



Stelling 3

“De gegronde reden bestaat niet in een Metaverse, want er is geen sprake van ‘dezelfde waren’.”



Inleiding Stelling 4

- Dior/Evora: “In een geval waar het gaat om luxueuze en prestigieuze producten, zoals het geval dat in het hoofdgeding aan de orde is, mag de wederverkoper niet deloyaal handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders.”
- Sodastream: “In de tweede plaats moet bij de beoordeling van de indruk die door de nieuwe etikettering ontstaat, ook rekening worden gehouden met de praktijken in de betrokken sector en met de vraag of consumenten eraan gewend zijn dat de flessen door andere marktdeelnemers dan de merkhouders worden nagevuld.”

Stelling 4

“Alleen de reputatie van het merk en het handelen van de merkhouders zelf bepalen de omvang van het beroep op de gegronde reden.”

