

12 FEBRUARI 2026

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

MERKENRECHT UPDATE IN VOGELVLUCHT

YIYI SONG & FLORENCE HAVERHALS

1. Rechtsverwerking

- HvJ EU *Lunapark Scandinavia / Hardeco Finland*
- HvJ EU *Sanchez Romero Carvajal / Monells*

2. Depot te kwader trouw

- HvJ EU *CeramTec GmbH / Coorstek Bioceramics LLC*

3. Inbreuk

- Conclusie A-G HvJ EU *Inter IKEA / Vlaams Belang*
- HR *Puma SE / monshoe*

4. Misleidende merken / familienaam ontwerper

- HvJ EU *PMJC SAS / Créative sas*

5. Geografische herkomstaanduidingen

- Gerecht EU *CIVC / Nero Lifestyle*
- BenGH *INAO / BV Groupe LFE (SEX en Provence)*



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

RECHTSVERWERKING

Achtergrond en feiten

- Karkkimies verkoopt snoepgoed met teken DRACULA; Lunapark deponert woordmerk DRACULA (2003); Hardeco neemt Karkkimies over (2019)
- 2020: Lunapark vordert verbod voor de Finse handelsrechter
- Finse rechter: vordering afgewezen door te lang stilzitten Lunapark

Kan rechtsverwerking optreden in andere gevallen dan het in de Merkenrichtlijn geregelde geval?

Hof:

- Inschrijving van een merk geeft de houder een uitsluitend recht
- Artikel 10 Merkenrichtlijn brengt een **volledige harmonisatie** tot stand
- De gedoogregel in nietigheidsprocedures (art. 9 Merkenrichtlijn) en in inbreukprocedures (artikel 18 Merkenrichtlijn) is volledig geharmoniseerd
- Nationaal recht kan uitoefening merkenrechten niet verder beperken dan de Merkenrichtlijn bepaalt

Implicaties

- Geen ruimte voor (aanvullende) beperkingen van het uitsluitende recht van de merkhouder door nationale algemene beginselen
- Andere nationale beperkende beginselen (goede trouw, misbruik van recht, verjaring) waarschijnlijk niet meer toepasbaar bij verlies rechten door stilzitten
- Nieuwe prejudiciële vragen in Zaak C-693/25 (*MPM – QUALITY / ELTON*): kan een vordering verjaren voordat de vijfjarige gedoogperiode voorbij is?

Achtergrond en feiten

- SRC houder van ouder Uniemerken "5J" (gedeponeerd 2010)
- Monells deponeert Spaanse merken "5Ms" en "5Ps" (2011/2012)
- 2021: SRC vordert nietigverklaring wegens depot te kwader trouw
- Monells beroept zich op rechtsverwerking wegens gedogen

Kan SRC nog nietigverklaring vorderen in verband met het depot te kwader trouw?

- Art. 61(1) EUTMD: houder van een ouder merk die gebruik van een jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf jaar, kan geen nietigheid vorderen, **tenzij** het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd
- Context: absolute nietigheidsgrond niet vatbaar voor verjaring aldus RI 2008/95
- Doel: kwade trouw schaadt ontwikkeling gezonde mededinging
- Dus: nietigverklaring kan nog worden gevorderd op grond van kwade trouw, mits SRC bewijst

Takeaways

- Depot te kwader trouw kan altijd worden aangevochten in de EU
- Als de aanvrager van de nietigverklaring bewijst dat de registratie in kwestie te kwader trouw is geweest, kan het daadwerkelijke gebruik ervan op de markt ook voor de rechter worden aangevochten, zelfs na de periode van vijf jaar gedogen



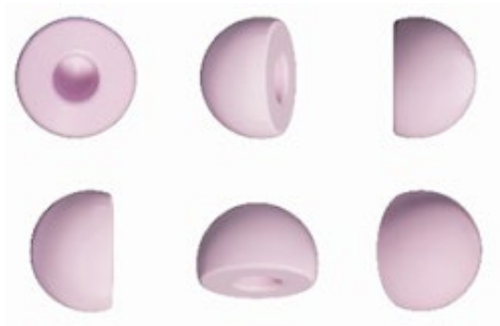


DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

DEPOT TE KWADER TROUW

Achtergrond en feiten

- CeramTec ontwikkelt keramische componenten voor o.a. heup- en knie-implantaten
- CeramTec had een octrooi voor bepaald keramisch compositiemateriaal met o.a. chromoxide
- Na verloop van het octrooi doet CeramTec drie (Unie)merkaanvragen voor een specifieke kleur roze (Pantone 677C)



Kan kwade trouw worden aangetoond enkel op basis van de subjectieve opvatting van de aanvrager dat het teken een technische oplossing beschermt?

Kwader trouw: aanvraag is ingediend met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk

- **Oogmerk=** subjectief, maar moet objectief worden vastgesteld aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval
- O.a. de aard van het merk, de oorsprong van het betrokken teken en het gebruik, reikwijdte van het vervallen octrooi, de commerciële logica van de indiening van de merkaanvraag en de chronologie van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt

Beoordelingsmoment oogmerk: moment van depot

- Latere feiten kunnen wel aanwijzingen geven voor dat oorspronkelijke oogmerk, maar kunnen het oorspronkelijk oogmerk niet wijzigen



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

INBREUK

Achtergrond en feiten

- Politieke partij Vlaams Belang gebruikt IKEA-stijl handleiding in campagne: het IKEA plan ("*Immigratie Kan Echt Anders*")
- IKEA start merkinbreukprocedure o.g.v. Benelux-merken
- Vlaams belang beroept zich op vrijheid van meningsuiting

Is het gebruik van het IKEA-merk 'gebruik in relatie tot goederen of diensten' in de zin van het EU-merkenrecht (art. 9(2) EUTMR / art. 10(2) Merkenrichtlijn)?

Aandachtspunten AG:

- *Het gebruik door een non-profit partij*
- *Het gebruik in naam van een derde partij*
- *Het gebruik voor politieke doeleinden*

- Een politiek programma is zelf geen product of dienst
- Mogelijkheden denkbaar waarin wel een relatie bestaat tot goederen en diensten



Kan de vrijheid van meningsuiting ex art. 10 EVRM en art. 11 Handvest een "geldige reden" vormen om gebruik te maken van een bekend merk?

Aandachtspunten AG:

- *Bijdrage publieke debat*

- Geen bijdrage aan het publieke debat over IKEA
- Gebruik is voornamelijk gericht op meeliften reputatie
- Politieke programma houdt geen verband met het merk
- Bescherming grondrechten IKEA

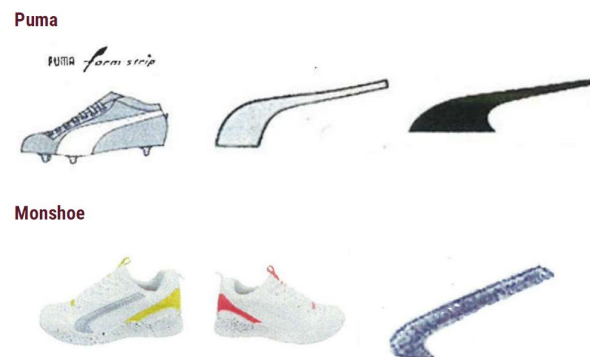
Achtergrond en feiten

- Puma houdt merkregistraties voor de "formstrip"
- Monshoe verhandelt o.a. damesschoenen
- Puma: merkinbreuk c- en/of b-grond
- Hof Den Haag: publiek legt geen verband sub c → impliceert ontbreken verwarringsgevaar sub b

Cassatie: kan bij ontbreken verband (c-grond) ook b-grond zonder toets verwarringsgevaar worden afgewezen?

Conclusie A-G

- HvJ *Equivalenza*, C-328/18 vereist tweefasen-toets sub b
- Verkorte afdoening door het hof 'verdient mogelijk geen schoonheidsprijs'



Borgersbrief

- Pragmatisme boven de juiste toepassing van het recht, waarbij Europees geharmoniseerd recht wordt genegeerd?
- Overslaan fase 2 onjuist en speculaties over uitkomst moeten worden voorkomen → zeker omdat gelijksoortigheid waren (100% identiek) en bekendheid Puma-merken (zeer bekend) niet zijn meegewogen

HR verwerpt beroep

- HR benadrukt *Equivalenza*-toets, meent dat hof toets niet heeft miskend
- Oordeel hof houdt kennelijk in dat bij ontbreken verband sub c, "*publiek niet zal kunnen menen dat de schoenen van Monshoe afkomstig zijn van Puma of een economisch met Puma verbonden onderneming (het voor een inbreuk op de b-grond vereiste verband).*"
- Daarin ligt (kennelijk) besloten dat andere relevante factoren dan overeenstemming niet tot een andere conclusie kunnen leiden
- HR wil er niet aan



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

**MISLEIDENDE MERKEN /
FAMILIENAAM ONTWERPER**

Achtergrond en feiten

- Merken "JC de CASTELBAJAC" (familienaam ontwerper) overgedragen aan PMJC in 2011/2012; ontwerper vertrekt eind 2015;
- 2018: PMJC stelt inbreukprocedure in; Castelbajac vordert vervallenverklaring wegens misleidend gebruik (PMJC gebruikt creatieve elementen van Castelbajac)

→ Cour de Cassation stelt prejudiciële vraag aan HvJ EU

Kan een merk met familienaam ontwerper vervallen worden verklaard wegens misleidend gebruik wanneer het publiek denkt dat de ontwerper nog betrokken is?

Artikel 20(b) EUTMD: *een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het [...] het publiek kan misleiden, met name wat betreft de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.*

Conclusie A-G Emiliou:

- Misleidend gebruik kan grond zijn voor vervallenverklaring bij misleiding over betrokkenheid ontwerper
- Vereist aantasting herkomstfunctie van het merk

HvJ EU oordeelt: ja, onder voorwaarden

- Misleidingsgrond niet limitatief: ook misleiding over stilistisch auteurschap mogelijk
- Basisregel (Emanuel-arrest): louter gebruik van de ontwerpersnaam na vertrek ontwerper volstaat niet voor vervallenverklaring
- Vervallenverklaring alleen mogelijk bij werkelijke misleiding of voldoende ernstig risico
 - Gebruik elementen uit creatief universum van vertrokken ontwerper kan duiden op misleiding



DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

**GEOGRAFISCHE
HERKOMSTAANDUIDINGEN**

Achtergrond en feiten

- 2019: Nero lifestyle doet Uniemerkaanvraag voor woordmerk NERO CHAMPAGNE (kl. 33, 35 & 41) voor (echte) champagnewijnen
- CIVC dient oppositie in o.g.v. BOB "Champagne"
- Oppositie deels toegewezen → beroep

Klasse 33
Wijnen die het
productdossier van
BOB 'Champagne'
naleven

Klasse 35
Detail- en
groothandel, online
en in winkels, van
BOB 'Champagne'

Klasse 41
Vorming, culturele
activiteiten,
illustraties,
tijdschriften, enz.

- KvB vernietigt beslissing voor zover oppositie is afgewezen voor kl. 35
 - Art. 103(2)(ii)Vo. 1308/2013 is slechts van toepassing wanneer de BOB wordt gebruikt voor waren of diensten die niet overstemmen met het productdossier van die BOB hoe

Standpunt CIVC

- Nero maakte misbruik van de functies van de BOB en dat gebruik levert strijd op met art. 103(2)(ii) Vo. 1308/2013; daarnaast misleiding op grond van art. 103(2)(iii) Vo. 1308/2013

Het Gerecht: vernietigt beslissing KvB

- Art. 103(2)(a)(ii) Vo. 1308/2013 verbiedt merkregistratie van een BOB als de inschrijving neerkomt op het uitbuiten van de reputatie van de betrokken BOB
- Anders dan KvB oordeelde, kan art. 103(2)(a)(ii) Vo. 1308/2013 worden ingeroepen om inschrijving te weigeren, ook bij producten en diensten die aan het BOB-dossier voldoen
- Bovendien sprake van misleiding
 - Italiaanse publiek zal de term "nero" (zwart) opvatten als verwijzing naar de kleur van de wijn

Achtergrond en feiten

- BV Groupe LFE dient in 2022 aanvraag in voor Benelux-merk "SEX en Provence" voor wijnen met beschermde oorsprongsbenamingen, o.a. "Coteaux d'Aix-en Provence" (kl. 33)
- INAO voert oppositie op basis van BOB "Coteaux d'Aix-en-provence" (geregistreerd sinds 18 september 1973)
- Oppositie ex art. 2.2ter(3)(c) BVIE jo. art. 103(2) Vo. 1308/2013

BBIE:

- Geen gebruik BOB in de zin van art. 103(2)(a) Vo. 1308/2013, want geen bijzonder hoge mate van overeenstemming

Opmerkingen

Onjuiste toepassing art. 26 Vo. 2024/1143?

1. Lage drempel voor evocatie (HvJ EU *Morbier*, C-490/19, en HvJ EU *Manchego*, C-614/17)
2. Voor evocatie is voldoende dat van de reputatie wordt geprofiteerd of dat deze verwatert, dat miskent het BenGH

BenGH

- Beoordeling o.g.v. art. 26(1) Vo. 2024/1143, niet art. 103 Vo. 1308/2013
- Hoge drempel voor gebruik BOB: bijzonder hoge mate van overeenstemming, grenzend aan identiteit, tussen conflicterende tekens
- Geen gebruik BOB → fonetische overeenstemming tussen het teken en de plaatsnaam 'Aix-en-provence' onvoldoende

- Geen evocatie in de zin van art. 26(1)(b):
 - Alleen "en Provence" geïncorporeerd
 - "SEX" in hoofdletters zal de consument eerder doen denken aan seksuele activiteiten in de Provence dan aan de stad Aix-en-Provence

- Geen misleiding in de zin van art. 26(1)(c):
 - Geen misleiding oorsprong → alleen voor wijnen uit de Provence
 - Geen kwalitatief verband tussen wijn en seks

DE BRAUW
BLACKSTONE
WESTBROEK

VRAGEN?



Yiyi Song

Senior Associate

+31 20 577 1989

yiyi.song@debrauw.com



Florence Haverhals

Senior Associate

+31 20 577 1621

florence.haverhals@debrauw.com