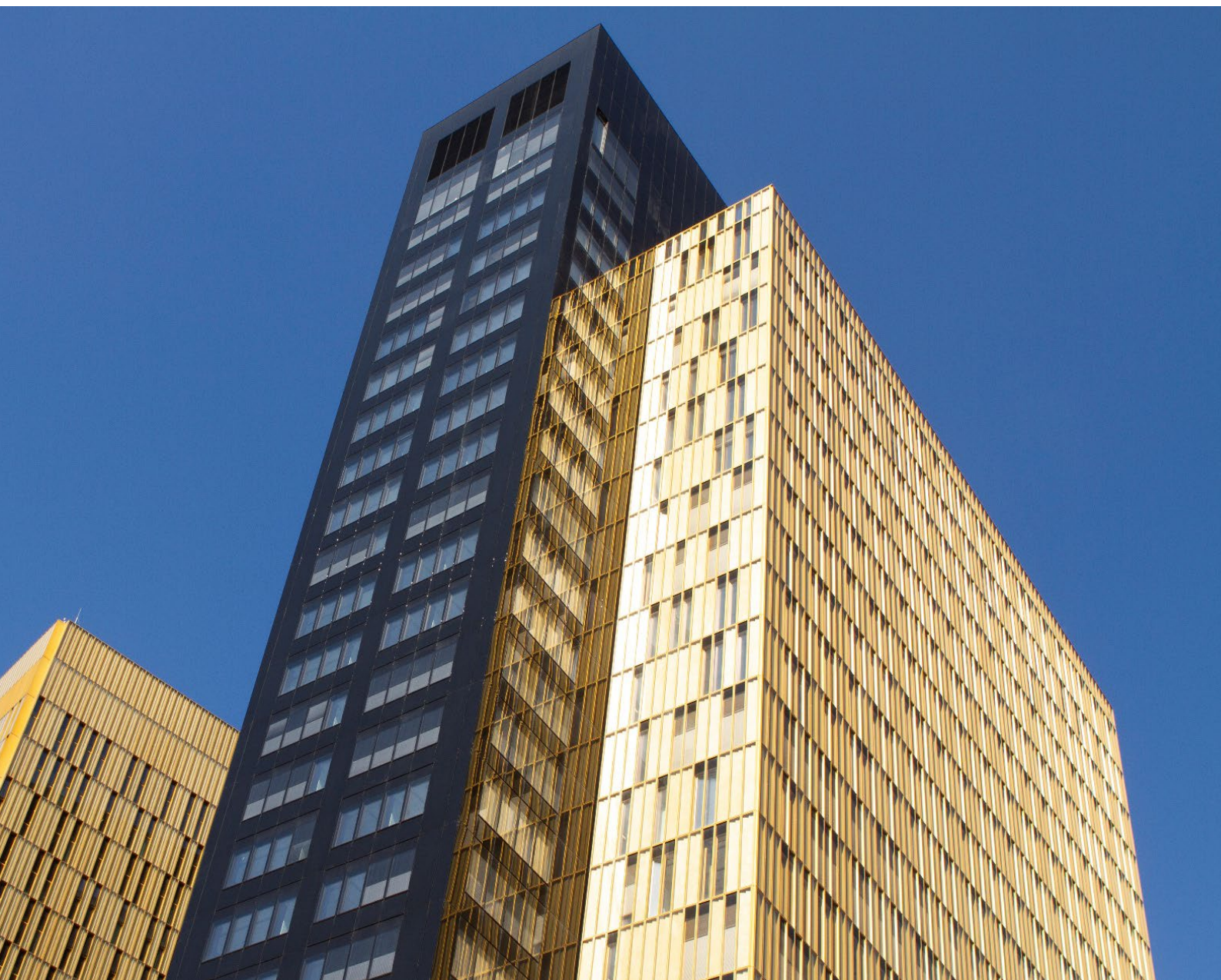




# Themafiche Merkenrecht



## Inhoudsopgave

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VOORWOORD .....                                                                                   | 3   |
| LIJST VAN RELEVANTE HANDELINGEN .....                                                             | 5   |
| I. ABSOLUTE WEIGERINGSGRONDEN .....                                                               | 7   |
| 1. Grafische voorstelling van een teken.....                                                      | 7   |
| 2. Merken zonder onderscheidend vermogen.....                                                     | 11  |
| 3. Beschrijvende merken.....                                                                      | 24  |
| 4. Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die gebruikelijk<br>zijn geworden..... | 36  |
| 5. Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar.....                                    | 38  |
| 6. Merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.....                          | 42  |
| 7. Misleidende merken.....                                                                        | 45  |
| 8. Kwade trouw van de aanvrager.....                                                              | 49  |
| 9. Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik.....                                      | 52  |
| II. RELATIEVE WEIGERINGSGRONDEN .....                                                             | 59  |
| 1. Verwarringsgevaar .....                                                                        | 59  |
| 2. Niet-ingeschreven merk dat in het economisch verkeer wordt gebruikt.....                       | 68  |
| 3. Bekend merk .....                                                                              | 71  |
| III. ANDERE MATERIEELRECHTELIJKE KWESTIES .....                                                   | 76  |
| 1. Rechtsgevolgen van het merk.....                                                               | 76  |
| 2. Normaal gebruik.....                                                                           | 85  |
| 3. Collectief merk.....                                                                           | 99  |
| 4. Certificeringsmerk.....                                                                        | 101 |

## Voorwoord

Een merk is een teken dat in de handel wordt gebruikt om waren of diensten te herkennen. Bij verordening (EG) nr. 40/94<sup>1</sup> inzake het gemeenschapsmerk is een communautaire merkenregeling ingevoerd op grond waarvan iedere belanghebbende volgens één enkele procedure een merk kan verkrijgen dat een eenvormige bescherming geniet en rechtsgevolgen heeft op het hele grondgebied van de Europese Unie. Thans is verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerkt op deze regeling van toepassing.<sup>2</sup> Voorts is de bescherming van merken op nationaal niveau in de lidstaten van de Unie geharmoniseerd door richtlijn (EU) 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten<sup>3</sup>, waarbij de inschrijving en het beheer van merken in de hele Unie wordt vereenvoudigd.

Vandaag de dag – en al sinds vele jaren – is het merkenrecht voor de rechterlijke instanties van de Europese Unie een grote bron van geschillen. Zo hebben het Hof en het Gerecht in 2024 meer dan 360 beslissingen op dit gebied gewezen, hetgeen met name te verklaren is door het feit dat het Gerecht bevoegd is om beroepen te onderzoeken die zijn ingesteld tegen beslissingen van de kamers van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), en dat het Hof kennisneemt van hogere voorzieningen tegen beslissingen van het Gerecht op dit gebied alsmede van prejudiciële vragen over de uitlegging van richtlijn (EU) 2015/2436. Gezien dit grote aantal geschillen is het volkomen gerechtvaardigd dat niet alleen het Hof en het Gerecht, maar ook alle belanghebbenden kunnen beschikken over instrumenten die hun een overzicht bieden van de meest relevante rechtspraak op dit gebied. Dat is precies het doel van dit themadossier.

Met het oog daarop zijn in dit dossier samenvattingen opgenomen van 50 arresten die tot eind 2025 door het Hof en het Gerecht zijn gewezen met betrekking tot het merkenrecht. Deze selectie van uitspraken is tot stand gekomen in het kader van de nauwe samenwerking tussen het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), die in 2023 gestalte heeft gekregen. De directie Onderzoek en Documentatie is toen gevraagd om de belangrijkste arresten van het Hof en het Gerecht op het gebied van intellectuele eigendom uit te kiezen voor de databank van de WIPO en zo de voornaamste Unierechtpraak op dit gebied op de website van deze organisatie ter beschikking van het publiek te stellen. De in dat verband gemaakte selectie is aangevuld met de belangrijkste arresten die in 2024 en 2025 op dit gebied zijn gewezen.

---

<sup>1</sup> Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

<sup>2</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1).

<sup>3</sup> Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

## Lijst van relevante handelingen

### VERORDENINGEN

**Verordening (EG) nr. 40/94** van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

**Verordening (EG) nr. 6/2002** van de Raad van 12 december 2001 betreffende Uniemodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), in de versie van vóór de inwerkingtreding van verordening (EU) 2024/2822 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2024 (PB L 2024/2822).

**Verordening (EG) nr. 207/2009** van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

**Verordening (EU) nr. 528/2012** van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB 2012, L 167, blz. 1).

**Verordening (EU) 2015/2424** van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk en verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21).

**Verordening (EU) 2017/1001** van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

**Gedelegeerde verordening (EU) 2018/625** van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1).

### RICHTLIJNEN

**Richtlijn 84/450/EEG** van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290).

**Eerste richtlijn (89/104/EEG)** van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

**Richtlijn 2000/31/EG** van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (PB L 178, blz. 1).

**Richtlijn 2008/95/EG** van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

**Richtlijn (EU) 2015/2436** van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

## **INTERNATIONALE VERDRAGEN**

**Overeenkomst van Nice** van 15 juni 1957 betreffende de classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

**Verdrag van Parijs** tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, deel 828, nr. 11851, blz. 305).

## I. Absolute weigeringsgronden

### 1. Grafische voorstelling van een teken

Arrest van 27 november 2003, *Shield Mark* (C-283/01, [EU:C:2003:641](#))

*„Merken – Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 89/104/EG – Artikel 2 – Tekens die een merk kunnen vormen – Tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling – Klanken – Notenschrift – Omschrijving in woorden – Onomatopée”*

Shield Mark is houdster van veertien bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken voor verschillende waren<sup>4</sup>, waarvan er elf bestaan uit de eerste negen noten van het muziekwerk „Für Elise” van L. van Beethoven en de overige drie uit de onomatopée van het gekraai van een haan.

Tijdens een in 1995 gestarte reclamecampagne heeft Kist, een communicatieadviseur, gebruikgemaakt van een melodie bestaande uit de eerste negen noten van „Für Elise” en heeft hij een computerprogramma verkocht dat bij het opstarten het geluid van een kraaiende haan liet weerklinken. Shield Mark heeft dan ook een vordering wegens merkinbreuk en oneerlijke concurrentie tegen Kist ingesteld. Deze vordering is in eerste aanleg gedeeltelijk toegewezen, voor zover deze was gebaseerd op onrechtmatig handelen. Zij werd daarentegen afgewezen voor zover zij berustte op het merkenrecht, op grond van de overweging dat de regeringen van de Benelux-lidstaten hadden willen uitsluiten dat klanken als merk werden ingeschreven.

De verwijzende rechter, waarbij Shield Mark cassatieberoep had ingesteld, heeft een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend over de uitlegging van artikel 2 van merkenrichtlijn 89/104<sup>5</sup> en met name over de mogelijkheid om klanken als merk in te schrijven.

Het Hof oordeelt in de eerste plaats dat artikel 2 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat klanken als merk moeten kunnen worden aangemerkt wanneer zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming te onderscheiden en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

In de tweede plaats oordeelt het Hof dat artikel 2 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen in de zin van deze bepaling op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en dat die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

<sup>4</sup> Het ging om waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

<sup>5</sup> Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

Wat een klank betreft, wordt niet aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken grafisch wordt voorgesteld door middel van een omschrijving in woorden, zoals de vermelding dat het teken bestaat in de noten die een bekend muziekstuk vormen of in het geluid van een dier, of slechts door middel van een onomatopée zonder nadere precisering dan wel door een opeenvolging van muzieknoten zonder nadere precisering. Daarentegen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoten en rusttekens waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties.

**Arrest van 27 oktober 2005, Eden/BHIM (Geur van rijpe aardbei) (T-305/04, [EU:T:2005:380](#))**

*„Gemeenschapsmerk – Geurmerk Geur van een rijpe aardbei – Absolute weigeringsgrond – Tekenen dat niet vatbaar is voor grafische voorstelling – Artikel 7, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 40/94”*

In 1999 heeft Laboratoires France Parfum SA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor de inschrijving van een niet visueel waarneembaar geurmerk dat wordt beschreven met de woorden „geur van een rijpe aardbei” en vergezeld gaat van een afbeelding in kleur.

De onderzoeker heeft de aanvraag echter afgewezen op grond van de overweging dat, ten eerste, het aangevraagde geurmerk niet vatbaar is voor grafische voorstelling en, ten tweede, het voor bepaalde gedclaimde waren elk onderscheidend vermogen mist. Laboratoires France Parfum SA heeft beroep ingesteld bij de eerste kamer van beroep, die dit heeft verworpen. De kamer van beroep oordeelde dat het aangevraagde teken niet vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van verordening nr. 40/94<sup>6</sup> en derhalve valt onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van deze verordening.

Vervolgens heeft het Gerecht het beroep tegen de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM verworpen. Het verduidelijkt dat artikel 4 van richtlijn 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en dat die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. De grafische voorstelling van een teken moet het mogelijk maken dit teken nauwkeurig te identificeren om de goede werking van het stelsel van inschrijving van de merken te waarborgen. Bijgevolg mogen de voorwaarden voor een geldige grafische voorstelling niet worden gewijzigd of versoepeld om de inschrijving te vergemakkelijken van tekens waarvan de aard de grafische voorstelling bemoeilijkt.

---

<sup>6</sup> Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

Wat een geur betreft, is het Gerecht van oordeel dat niet kan worden uitgesloten dat deze kan worden beschreven op een wijze die voldoet aan alle voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 40/94.

**Arrest van 25 januari 2007, Dyson (C-321/03, [EU:C:2007:51](#))**

*„Merken – Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 2 – Begrip teken dat een merk kan vormen – Transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger”*

Sinds 1993 produceert en verkoopt Dyson Ltd de stofzuiger Dual Cyclone, een zakloze stofzuiger die het vuil en de stofdeeltjes opvangt in een bak van transparante kunststof die deel uitmaakt van het apparaat. In 1996 heeft de vennootschap Notettry Ltd, waarvan James Dyson eigenaar is, bij de Registrar of Trade Marks (de bevoegde autoriteit voor de inschrijving van merken, Verenigd Koninkrijk; hierna: „Registrar”) een aanvraag ingediend tot inschrijving van zes merken voor „reinigingsmachines”.<sup>7</sup> Deze aanvraag werd ingetrokken voor vier van deze merken, maar gehandhaafd voor de twee andere merken, die beide als volgt worden beschreven: „[het] merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding”.

De Registrar heeft de aanvraag echter afgewezen en de Hearing Officer heeft deze beslissing bevestigd. Dyson heeft derhalve beroep ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (hoogste rechterlijke instantie van Engeland en Wales, afdeling van de Chancery, Verenigd Koninkrijk), die van oordeel was dat de twee betrokken merken elk onderscheidend vermogen misten en dat deze merken kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren beschreven. De High Court vroeg zich evenwel af of deze merken op de datum van de aanvraag geen onderscheidend vermogen hadden verkregen door het gebruik ervan. In die omstandigheden heeft de High Court het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht over de uitlegging van richtlijn 89/104.

Het Hof is van oordeel dat artikel 2 van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitgelegd dat het voorwerp van een aanvraag tot inschrijving van merken die betrekking heeft op alle denkbare vormen van een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, geen „teken” in de zin van die bepaling is en derhalve geen merk in de zin daarvan kan vormen.

Het voorwerp van die merkaanvraag, dat in werkelijkheid niet meer is dan een eigenschap van de betrokken waar, kan namelijk een veelheid aan verschillende verschijningsvormen aannemen en is dus niet bepaald. Gelet op de aan het merk verbonden uitsluitende rechten zou de houder van een merk voor een dergelijk onbepaald voorwerp een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel verkrijgen, dit in strijd met het door artikel 2 van de richtlijn nagestreefde doel, aangezien hij het recht

---

<sup>7</sup> Het betrof waren van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

zou hebben om te beletten dat zijn concurrenten stofzuigers kunnen aanbieden die een of andere soort van transparante verzamelbak aan de buitenkant hebben, ongeacht de vorm ervan.

**Arrest van 24 oktober 2018, Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber (Weergave van een groef in „L”-vorm) (T-447/16, [EU:T:2018:709](#)<sup>8</sup>)**

*„Uniemerkt – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een groef in „L”-vorm weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Tekenen dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening 2017/1001] – Verordening (EU) 2015/2424 – Toepassing van de wet in de tijd – Vorm van de waar – Aard van het teken – Inaanmerkingneming van de elementen die nuttig zijn voor de identificatie van de wezenlijke kenmerken van het teken – Algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94”*

Verzoekster, Pirelli Tyre SpA, is sinds 2002 houdster van het Uniebeeldmerk dat een groef in „L”-vorm voor banden weergeeft.<sup>9</sup> In 2012 heeft interveniënte, The Yokohama Rubber Co. Ltd, een vordering tot nietigverklaring ingesteld<sup>10</sup>, die is toegewezen door de nietigheidsafdeling van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), op grond van de overweging dat het litigieuze teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

De beslissing van de nietigheidsafdeling wordt echter vernietigd door de kamer van beroep van het EUIPO, die daarmee het door verzoekster ingestelde beroep gedeeltelijk heeft toegewezen en heeft geoordeeld dat die afdeling het litigieuze merk ten onrechte nietig had verklaard voor waren waarop de vordering tot nietigverklaring geen betrekking had, en dat de nietigverklaring derhalve verder ging dan wat was gevorderd.

Het Gerecht, waarbij verzoekster beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep, vernietigt ten dele de beslissing van de kamer van beroep en onderzoekt of het litigieuze teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.<sup>11</sup> Daartoe onderzoekt het Gerecht de aard van het litigieuze teken en met name de grafische voorstelling ervan.

In dat verband wijst het Gerecht erop dat de grafische voorstelling van een merk als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk moet zijn, opdat een teken voortdurend en stellig kan worden waargenomen, waardoor dit merk als aanduiding van

<sup>8</sup> De twee hogere voorzieningen tegen dit arrest zijn afgewezen bij arrest van 3 juni 2021, Yokohama Rubber en EUIPO/Pirelli Tyre (C-818/18 P en C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)).

<sup>9</sup> Het betrof waren van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>10</sup> Gebaseerd op artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder b), of met artikel 7, lid 1, onder e), ii), van deze verordening.

<sup>11</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii) van verordening nr. 40/94.

herkomst wordt gewaarborgd. Voorts merkt het Gerecht op dat het vereiste van grafische voorstelling inzonderheid ten doel heeft het merk zelf af te bakenen, om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent.

## 2. Merken zonder onderscheidend vermogen

Arrest van 6 mei 2003 (klein plenum), *Libertel* (C-104/01, [EU:C:2003:244](#))

*„Merken – Harmonisatie van wetgevingen – Richtlijn 89/104/EEG – Tekens die een merk kunnen zijn – Onderscheidend vermogen – Kleur als zodanig – Kleur oranje”*

Libertel is een in Nederland gevestigde vennootschap wier hoofdactiviteit bestaat in de levering van diensten op het gebied van mobiele telecommunicatie.

Het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) is de bevoegde merkenautoriteit voor het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 1 januari 1996 toetst het BMB merkendepots aan de absolute weigeringsgronden.

Op 27 augustus 1996 heeft Libertel bij het BMB een oranje kleur als merk gedeponneerd voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie. Het depotbewijs bevatte een oranje gekleurde rechthoek in het voor de afbeelding van het merk bestemde vak en de vermelding „oranje” in het voor de omschrijving van dit merk bestemde vak, zonder vermelding van een kleurcode.

Het BMB heeft Libertel bij brief van 21 februari 1997 meegedeeld dat het de inschrijving van dit teken voorlopig weigerde, aangezien het elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 6 bis, lid 1, onder a) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals gewijzigd (hierna: „BMW”).<sup>12</sup> Libertel heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering, maar het BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn weigering te herzien. Het heeft het Libertel dan ook per brief van 10 september 1997 in kennis gesteld van zijn definitieve weigering.

Overeenkomstig artikel 6 ter BMW heeft Libertel tegen deze weigering beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat bij beschikking van 4 juni 1998 is afgewezen.

Op 3 augustus 1998 heeft Libertel tegen deze beschikking beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die verschillende prejudiciële vragen aan het Hof heeft voorgelegd over de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 89/104.

Het Hof herinnert er in de eerste plaats aan dat een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van richtlijn 89/104 kan vormen, mits zij een teken vormt dat vatbaar is

<sup>12</sup> Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58). Deze wet is per 1 januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend protocol houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12), welk protocol tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten strekte.

voor grafische voorstelling en geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Volgens het Hof blijkt uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering dat het onderzoek dat door de bevoegde autoriteit in het kader van de aanvraag om inschrijving wordt uitgevoerd, niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet er namelijk voor worden gewaakt dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten.

Vervolgens merkt het Hof op dat bij de beoordeling van de vraag of een bepaalde kleur onderscheidend vermogen als merk kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 89/104, rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 89/104. Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling, dit neemt niet weg dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van lid 3 van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek. Wat een kleur als zodanig betreft, zonder bepaalde omtrek, is het Hof van mening dat deze voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 89/104, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de loutere weergave van de betrokken kleur op papier, doch wel door de aanduiding van de kleur met een internationaal erkende kleurcode.

Het Hof verduidelijkt ook dat aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 89/104, voor zover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Volgens het Hof is het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst of groep van waren of diensten, tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3 van richtlijn 89/104 van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de

inschrijving is aangevraagd. Tot slot merkt het Hof op dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 89/104 bezit, de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.

**Arrest van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY) (T-122/01, [EU:T:2003:183](#))**

*„Gemeenschapsmerk – Beeldmerk met het woordteken BEST BUY – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 40/94”*

Op 7 mei 1999 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk ingediend. Het merk waarvan inschrijving werd aangevraagd bestond uit de vorm van een etiket in de kleuren geel (achtergrond) en zwart (letters, rand, cirkel) met het woordteken „best buy” en het element „®”. De diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoorden tot de klassen 35, 37 en 42 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.

Bij beslissing van 19 november 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens viel het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, onder b), c en d, van verordening nr. 40/94.

Op 22 december 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

Bij beslissing van 21 maart 2001 heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste, dat het beschrijvend was, en dat het derhalve viel onder artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 40/94.

Tegen deze beslissing van de kamer van beroep is beroep ingesteld bij Het Gerecht, dat dit beroep verwerpt. Het Gerecht oordeelt dat het beeldmerk bestaande in de vorm van een gekleurd etiket met het woordteken „best buy” en het element „®”, waarvan de inschrijving was aangevraagd voor adviesdiensten op het gebied van bedrijfsvoering (klasse 35 van de Overeenkomst van Nice), installatie en onderhoud van uitrusting (klasse 37 van de Overeenkomst van Nice), technische advisering en technische bijstand voor de vestiging van gespecialiseerde winkels (klasse 42), geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94. Het woordteken „best buy”, dat bestaat uit gewone Engelse woorden die op een duidelijke manier een gunstige verhouding tussen de prijs van de in de aanvraag bedoelde diensten en hun marktwaarde aanduiden, wordt door het relevante publiek namelijk meteen opgevat als een zuiver verkoopbevorderende formule of als een slogan veeleer dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van de diensten. Evenzo worden in de handel voor allerlei soorten waren en diensten doorgaans gekleurde prijsetiketten gebruikt en de aanwezigheid van het element „®” volstaat niet om een merk, in zijn

geheel beschouwd, onderscheidend vermogen te verlenen. Derhalve bestaat het aangevraagde merk in zijn geheel slechts uit elementen die, afzonderlijk beschouwd, onderscheidend vermogen voor het op de markt brengen van de betrokken diensten missen, zonder dat er tussen die verschillende elementen wisselwerking bestaat die aan het geheel onderscheidend vermogen zou kunnen verlenen.

**Arrest van 21 januari 2010, Audi/BHIM (C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#))**

*„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikelen 7, lid 1, onder b), en 63 – Woordmerk Vorsprung durch Technik – Merken die bestaan uit reclameslogans – Onderscheidend vermogen – Merkaanvraag voor een groot aantal waren en diensten – Relevant publiek – Globale beoordeling en motivering – Nieuwe documenten”*

Op 30 januari 2003 heeft Audi het BHIM krachtens verordening nr. 40/94 verzocht om het woordmerk Vorsprung durch Technik als gemeenschapsmerk in te schrijven. De diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 tot en met 43 en 45 als bedoeld in de Overeenkomst van Nice.

Op 7 januari 2004 heeft de onderzoeker in zijn mededeling van de weigeringsgronden gesteld dat de uitdrukking „Vorsprung durch Technik” („voorsprong door techniek”) voor bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 tot en met 40 en 42 die verband houden met techniek, een objectieve boodschap is die door de betrokken consument als beschrijvende reclame wordt opgevat. Bijgevolg mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen voor deze waren en diensten. Wat de waren van klasse 12 betreft, heeft hij er evenwel op gewezen dat de inschrijving van dit merk kon worden toegestaan op grond van het onderscheidend vermogen dat het heeft verkregen voor motorvoertuigen en de onderdelen daarvan. Op dit punt heeft hij verwezen naar het gemeenschapswoordmerk Vorsprung durch Technik, dat op 27 april 2001 onder nummer 621086 werd ingeschreven voor deze waren van klasse 12.

Bij brief van 24 februari 2004 heeft Audi de door de onderzoeker in die mededeling uiteengezette gronden betwist. Het voerde onder meer aan dat gemeenschapsmerk nr. 621086 niet was ingeschreven wegens een door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, maar omdat het van huis uit onderscheidend vermogen bezat. In een tweede mededeling van de weigeringsgronden, van 30 juni 2004, heeft de onderzoeker uiteengezet dat Audi bij het onderzoek van die inschrijvingsaanvraag door onachtzaamheid niet was meegedeeld dat dit merk uitsluitend op grond van het verkregen onderscheidend vermogen was ingeschreven. Aangezien die aanvraag dateert van het jaar 1997, is thans evenwel vereist dat Audi het bewijs levert dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor alle bedoelde waren en diensten, daaronder begrepen die van klasse 12.

Bij beslissing van 12 januari 2005 heeft de onderzoeker de aanvraag tot inschrijving van dit merk gedeeltelijk afgewezen voor bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 tot en met 40 en 42 en daarbij de motivering overgenomen die was uiteengezet in zijn mededeling van de weigeringsgronden van 7 januari 2004. In deze

nieuwe weigeringsbeslissing werd ook vastgesteld dat geen enkel bewijs was geleverd dat het merk onderscheidend vermogen voor de waren van klasse 12 had verkregen.

Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep het door Audi ingestelde beroep toegewezen voor de waren van klasse 12, op grond van de overweging dat de eerdere beslissing inzake de inschrijving van merk nr. 621086 het bewijs leverde dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen voor vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land. Het beroep werd verworpen voor het overige, in het bijzonder wat de andere waren en diensten betreft waartegen de onderzoeker bezwaren had geformuleerd.

In dit verband heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het door de onderzoeker gemaakte onderscheid tussen waren en diensten die verband houden met techniek, twijfelachtig is. Volgens haar „[houden] bijna alle waren en diensten enigszins verband [...] met techniek. Techniek speelt ook een belangrijke rol in de kledingsector. Een fabrikant van dergelijke waren die gebruikmaakt van geavanceerde technieken, heeft een groot voordeel ten opzichte van de concurrerende ondernemingen. De slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ brengt een objectieve boodschap over, volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren. Een woordencombinatie die enkel bestaat uit deze banale objectieve boodschap, mist in beginsel elk onderscheidend vermogen. Aangezien verzoekster, behalve voor de waren van klasse 12, geen enkel bewijs heeft geleverd van de inburgering van de slogan ‚Vorsprung durch Technik‘ als merk bij het publiek, moet de aanvraag worden afgewezen voor zover zij betrekking heeft op de waren en diensten van de andere klassen.”

Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep verworpen dat Audi tegen de litigieuze beslissing heeft ingesteld.

Het Hof, waarbij Audi hogere voorziening heeft ingesteld, heeft de hogere voorziening tegen het bestreden arrest toegewezen.

In dit verband oordeelt het Hof in de eerste plaats dat het loutere feit dat een merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verkoopbevorderende formulering en dat het, gelet op het lovende karakter ervan, in beginsel door andere ondernemingen zou kunnen worden overgenomen, als zodanig niet volstaat voor de conclusie dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. De lovende connotatie van een woordmerk sluit namelijk niet uit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten zekerheid te bieden over de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten. Zo is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering.

In de tweede plaats oordeelt het Hof dat niet kan worden geëist dat een reclameslogan een „verbeeldingselement” bevat, of zelfs „een conceptueel spanningsveld met een

verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” om het door artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidend vermogen te bezitten.

Met betrekking tot een merk dat meerdere betekenissen kan hebben, een woordspeling kan vormen of als fantasievol, verrassend en onverwacht kan worden opgevat, en dus gemakkelijk in het geheugen blijft hangen, merkt het Hof op dat dergelijke kenmerken weliswaar geen noodzakelijke voorwaarde voor de vaststelling van onderscheidend vermogen van een reclameslogan zijn, maar dat dit niet wegneemt dat een reclameslogan door deze elementen in beginsel onderscheidend vermogen verkrijgt.

In de derde plaats merkt het Hof op dat alle merken bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door deze merken aangeduide waren of diensten, per definitie in mindere of meerdere mate een objectieve boodschap overbrengen. Dit feit alleen brengt niet met zich dat dergelijke merken elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94.

Voor zover dergelijke merken niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening, kunnen zij dus een objectieve, zelfs eenvoudige boodschap te kennen geven en niettemin in staat zijn om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer deze merken niet een gewone reclameboodschap zijn, maar in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.

Tot slot benadrukt het Hof in de vierde plaats dat de slogan „Vorsprung durch Technik”, waarvan inschrijving wordt gevraagd voor „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water” van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice en voor de waren en diensten van de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 tot en met 43 en 45, niet elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

Zelfs indien de slogan „Vorsprung durch Technik” een objectieve boodschap overbrengt volgens welke de technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren en betere diensten te leveren, kan op grond van deze omstandigheid niet worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen van huis uit mist. Ook al is een dergelijke boodschap nog zo eenvoudig, toch kan zij niet in die mate gewoon worden geacht dat daardoor meteen en zonder enige verdere analyse kan worden uitgesloten dat dit merk in staat is om de consument te wijzen op de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten.

Die boodschap vloeit niet op vanzelfsprekende wijze voort uit de slogan. De opeenvolging van de woorden „Vorsprung durch Technik”, die „voorsprong door techniek” betekent, laat in eerste instantie slechts een causaal verband zien, en vraagt hierdoor een zekere uitleggingsinspanning van het publiek. Verder getuigt deze slogan van een zekere originaliteit en pregnantie, waardoor hij gemakkelijk te memoriseren is. Aangezien het gaat om een bekende slogan die reeds vele jaren door Audi wordt gebruikt, kan ten slotte niet worden uitgesloten dat het feit dat het relevante publiek gewend is om het verband te leggen tussen deze slogan en door deze onderneming

geproduceerde motorvoertuigen, ook ertoe bijdraagt dat dit publiek de commerciële herkomst van de aangeduide waren of diensten gemakkelijker identificeert.

**Arrest van 25 november 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Vorm van een donkerkleurige fles)**  
(T-862/19, [EU:T:2020:561](#))

*„Uniemerkt – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Driedimensionaal teken – Vorm van een donkerkleurige fles – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”*

Brasserie St Avold heeft de Europese Unie aangeduid voor de internationale inschrijving van een driedimensionaal teken. Het teken bestaat in de driedimensionale weergave van een met een kroonkurk afgesloten donkerkleurige fles. Een wit etiket is op ongelijkmatige wijze rond het onderlichaam van de fles gewikkeld, met uitzondering van een naar boven gericht uitsteeksel dat op die plaats niet aansluit op het flessenlichaam. De merkbescherming is aangevraagd voor dranken. Het EUIPO heeft internationale inschrijving geweigerd op grond van de overweging dat het teken elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 mist.<sup>13</sup>

Het Gerecht verwierpt het beroep tot vernietiging van de beslissing van het EUIPO. Het verduidelijkt de omschrijving van de normen en van hetgeen in de sector gangbaar is in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar.

In de eerste plaats herinnert het Gerecht eraan dat de verpakking van vloeibare waren noodzakelijk is om deze in de handel te brengen, zodat de gemiddelde consument daaraan in de eerste plaats louter deze functie toeschrijft. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van hetgeen in de betrokken sector gangbaar is, heeft onderscheidend vermogen. Wanneer een driedimensionaal merk bestaat in de vorm van waren waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, of van de verpakking ervan, wettigt de enkele omstandigheid dat deze vorm een variant is op een van de gebruikelijke vormen van dit type waren, of van de verpakking ervan, derhalve niet de conclusie dat het merk geen onderscheidend vermogen mist.

Vervolgens stelt het Gerecht vast dat het EUIPO heeft aangetoond dat de normen en hetgeen in de drankensector gangbaar is, worden gekenmerkt door een grote variëteit aan etiketvormen en manieren waarop die etiketten op de flessen zijn aangebracht. Het Gerecht verduidelijkt daarbij dat zelfs in de veronderstelling dat de meest voorkomende etiketvorm voor de betrokken waren rechthoekig is en integraal aan een deel van het cilindrische flessenlichaam wordt vastgelijmd, de norm en hetgeen in de sector gangbaar is dus niet kunnen worden herleid tot louter de statistisch meest voorkomende vorm, maar dat daaronder alle vormen vallen die de consument gewoonlijk op de markt tegenkomt.

---

<sup>13</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1).

Tot slot benadrukt het Gerecht dat het betrokken etiket slechts een variant op de reeds bestaande vormen is. Het wijkt dus niet op significante wijze af van de normen of hetgeen in de sector gangbaar is. Het Gerecht oordeelt dus dat het litigieuze teken geen aanduiding voor de herkomst van de betrokken waren kan vormen. Het bezit dan ook niet het minimaal vereiste onderscheidende vermogen.

**Arrest van 7 juli 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinatie van geluiden bij het openen van een blikje koolzuurhoudende drank) (T-668/19, [EU:T:2021:420](#))**

*„Uniemark – Aanvraag voor een Uniemark dat bestaat in een combinatie van geluiden bij het openen van een blikje koolzuurhoudende drank – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001”*

Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG heeft bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een klankteken als Uniemark ingediend. Dit teken, ingediend als audiobestand, doet denken aan het geluid dat ontstaat bij het openen van een drankblikje, gevolgd door een stilte van ongeveer één seconde en gebruis van ongeveer negen seconden. De inschrijving is aangevraagd voor verschillende dranken en voor metalen containers voor opslag en transport.

Het EUIPO heeft deze aanvraag tot inschrijving verworpen op grond van de overweging dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft.

In zijn arrest verwerpt het Gerecht het door Ardagh Metal Beverage Holdings ingestelde beroep en spreekt het zich voor het eerst uit over de inschrijving van een in de vorm van een audiobestand ingediend klankmerk. Het verduidelijkt de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van klankmerken en de perceptie van deze merken in het algemeen door consumenten.

Om te beginnen herinnert het Gerecht eraan dat de criteria om het onderscheidend vermogen<sup>14</sup> van klankmerken te beoordelen niet verschillen van die welke voor andere categorieën merken gelden en dat een klankteken over een zekere pregnantie moet beschikken, waardoor de betrokken consument het kan opvatten en beschouwen als merk en niet als element van functionele aard of als aanduiding zonder eigen intrinsieke kenmerken<sup>15</sup>. De consument van de betrokken waren of diensten moet dus louter door de perceptie van het merk, zonder dat het wordt gecombineerd met andere elementen, zoals met name woord- of beeldelementen of zelfs een ander merk, een verband kunnen leggen met de commerciële herkomst daarvan.

Voor zover het EUIPO naar analogie de rechtspraak<sup>16</sup> heeft toegepast volgens welke alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van hetgeen in de

<sup>14</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001.

<sup>15</sup> Arrest van 13 september 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Klankmerk) (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), punten 41 en 45).

<sup>16</sup> Zie met name arrest van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM (C-136/02 P, [EUC:2004:592](#), punt 31).

betrokken sector gangbaar is, onderscheidend vermogen heeft, benadrukt het Gerecht vervolgens dat deze rechtspraak is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar zelf of van de verpakking ervan, terwijl er al een normale of in de betrokken sector gangbare vorm bestaat. In dat geval zal de betrokken consument die het gewoon is een of meer vormen te zien die overeenstemmen met de norm of met wat in de betrokken sector gangbaar is, het driedimensionale merk niet opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren indien de vorm ervan gelijk is aan of overeenstemt met de gebruikelijke vorm of vormen. Het Gerecht voegt daaraan toe dat deze rechtspraak geen nieuwe criteria vaststelt voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk, maar enkel preciseert dat bij de toepassing van deze criteria de perceptie van de gemiddelde consument niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij een woord-, beeld- of klankmerk, dat bestaat in een teken dat losstaat van het uiterlijk of van de vorm van de erdoor aangeduide waren. Het Gerecht is dan ook van oordeel dat die rechtspraak met betrekking tot driedimensionale merken in beginsel niet op klankmerken kan worden toegepast. Hoewel het EUIPO die rechtspraak ten onrechte heeft toegepast, stelt het Gerecht vast dat deze onjuistheid de in de bestreden beslissing uiteengezette redenering niet kan ontkrachten, aangezien deze beslissing ook op een andere grond is gebaseerd.

Wat die andere grond betreft, die is ontleend aan het feit dat het aangevraagde merk door het relevante publiek wordt opgevat als een functioneel element van de betrokken waren, merkt het Gerecht ten eerste op dat het geluid dat ontstaat bij het openen van een blikje inderdaad zal worden beschouwd als een louter technisch en functioneel element. De opening van een blikje of fles is namelijk onlosmakelijk verbonden met een bepaalde technische oplossing voor het gebruik van dranken met het oog op consumptie ervan. Dat geluid zal dus niet worden opgevat als de aanduiding van de commerciële herkomst van die waren. Ten tweede associeert het relevante publiek het bruisende geluid van bubbels onmiddellijk met dranken. Daarnaast merkt het Gerecht op dat de klankelementen en de stilte van ongeveer één seconde, in hun geheel beschouwd, geen enkel intrinsiek kenmerk hebben op basis waarvan het relevante publiek deze kan opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst. Deze elementen zijn niet voldoende pregnant om zich te onderscheiden van vergelijkbare geluiden die door dranken worden gemaakt. Het Gerecht bevestigt dus de vaststellingen van het EUIPO dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist.

Tot slot weerlegt het Gerecht de vaststelling van het EUIPO dat het op de relevante markten van dranken en drankverpakkingen ongebruikelijk is om de commerciële herkomst van een waar alleen met behulp van klanken aan te duiden, op grond van de overweging dat die waren geen geluid maken totdat ze worden geconsumeerd. De meeste waren zijn namelijk op zichzelf stil en maken slechts geluid wanneer zij worden geconsumeerd. Het enkele feit dat een geluid pas bij de consumptie van een waar kan weerklinken, betekent dus niet dat het gebruik van klanken om de commerciële herkomst van een waar op een bepaalde markt aan te duiden nog ongebruikelijk is. Het Gerecht legt echter uit dat een eventuele onjuiste opvatting van het EUIPO op dit punt geen vernietiging van de bestreden beslissing met zich meebrengt, omdat zij geen beslissende invloed heeft gehad op het dispositief van die beslissing.

**Arrest van 13 november 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF) (T-82/24, [EU:T:2024:821](#))**

*„Uniemark – Aanvraag voor Uniebeeldmerk RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Politieke slogan – Gelijke behandeling – Beginsel van behoorlijk bestuur – Artikel 71, lid 1, van verordening 2017/1001”*

In zijn arrest gaat het Gerecht voor het eerst in op de vraag of een „politieke slogan” als merk kan worden ingeschreven.

Een Oekraïense grenswacht, de rechtsvoorganger van verzoekster, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine, heeft bij het EUIPO een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het beeldteken „RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF” als Uniemark voor verschillende waren en diensten.<sup>17</sup> De onderzoeker heeft de inschrijvingsaanvraag in haar geheel afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001, dat bepaalt dat inschrijving van merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, wordt geweigerd. Verzoekster heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. Bij de bestreden beslissing<sup>18</sup> heeft de kamer van beroep het beroep verworpen omdat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist voor de betrokken waren en diensten en de inschrijving ervan dus krachtens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 moet worden geweigerd.

Het Gerecht merkt op dat verzoekster tevergeefs stelt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door het aangevraagde merk als een „politieke slogan” aan te merken.

De in het aangevraagde merk overgenomen zin werd namelijk onmiddellijk na het eerste gebruik ervan op grote schaal gebruikt om steun te verkrijgen voor Oekraïne en was dus zeer snel een symbool geworden van de strijd van Oekraïne tegen de agressie van de Russische Federatie. Zo is deze zin herhaaldelijk gebruikt in een politieke context teneinde steun aan Oekraïne uit te drukken en te bevorderen. Een dergelijke situatie stemt volledig overeen met de definitie van een „politieke slogan”, die verzoekster zelf in haar verzoekschrift heeft aangevoerd, dat wil zeggen een uitdrukking die in een politieke of sociale context wordt gebruikt om een idee of doel te herhalen, teneinde het publiek of een doelgroep binnen dat publiek te overtuigen.

De in het aangevraagde merk overgenomen zin is zeer intensief gebruikt in een niet-commerciële context en zal door het relevante publiek noodzakelijkerwijs zeer nauw met deze context worden geassocieerd. De in het aangevraagde merk overgenomen zin is namelijk zeer snel een van de symbolen van de strijd van Oekraïne tegen de Russische agressie geworden, waarbij dit symbool wordt geassocieerd met een soldaat van het

<sup>17</sup> Het aangevraagde merk betrof in het bijzonder waren en diensten die vallen onder de klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>18</sup> Beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 1 december 2023 (zaak R 438/2023-1).

Oekraïense leger en dus met Oekraïne. Gezien de uitgebreide media-aandacht voor deze gebeurtenis zal deze zin geassocieerd worden met dit recente historische moment, dat goed bekend is bij de gemiddelde consument in de Unie.

In dit verband oordeelt het Gerecht dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het algemene beginsel dat het relevante publiek weinig aandacht besteedt aan een teken dat niet meteen een aanwijzing geeft over de herkomst van de betrokken waren en diensten, aangezien het dit teken niet als merk zal opvatten of onthouden, ook van toepassing is op tekens waarvan de kernboodschap van politieke aard is.

Gelet op de wezenlijke functie van een merk, namelijk de herkomst van de waar of dienst aan te geven, kan een teken deze functie niet vervullen indien de gemiddelde consument bij het zien van het teken daarin niet de aanduiding van de herkomst van de waar of de dienst ziet, maar enkel een politieke boodschap.

Wat de motiveringsplicht betreft, wijst het Gerecht erop dat als dezelfde weigeringsgrond wordt aangevoerd voor een categorie of een groep van waren of diensten, de bevoegde autoriteit kan volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten. In de rechtspraak is weliswaar gepreciseerd dat een dergelijke mogelijkheid enkel geldt voor waren en diensten die zodanig rechtstreeks en concreet met elkaar verbonden zijn dat zij een categorie of groep van waren of diensten vormen die voldoende homogeen is, maar in die rechtspraak is er ook op gewezen dat bij de beoordeling of de waren en diensten onderling een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertonen en kunnen worden ingedeeld in categorieën of groepen die voldoende homogeen zijn, rekening moet worden gehouden met het doel van dit onderzoek, namelijk de beoordeling in concreto van de vraag of het merk waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft al dan niet onder een van de absolute weigeringsgronden valt. Ook moet de indeling van de betrokken waren en diensten in een of meerdere groepen of categorieën met name gebeuren op basis van de gemeenschappelijke kenmerken die relevant zijn voor de analyse of een bepaalde absolute weigeringsgrond kan worden tegengeworpen aan het aangevraagde merk voor die waren en diensten. Hieruit volgt dat een dergelijke beoordeling in concreto moet worden verricht voor het onderzoek van elke inschrijvingsaanvraag en, in voorkomend geval, voor elk van de verschillende, eventueel toepasselijke absolute weigeringsgronden.

In casu heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als aanduiding van een commerciële herkomst. Bovendien heeft zij gepreciseerd dat de in het aangevraagde merk overgenomen zin in de eerste plaats zal worden uitgelegd als een politieke boodschap en dat deze perceptie voor alle door dit merk aangeduide waren of diensten dezelfde is. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in het licht van de absolute weigeringsgrond die zich volgens haar tegen inschrijving van het aangevraagde merk verzet, geoordeeld dat de door dat merk aangeduide waren en diensten een voldoende homogene groep vormen.

Aangezien de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk door het relevante publiek niet zal worden opgevat als aanduiding van een commerciële

herkomst, maar als een politieke boodschap ter bevordering van de steun aan de strijd van Oekraïne tegen de militaire agressie van de Russische Federatie, kon zij alle door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten op goede gronden in één enkele categorie samenbrengen, ook al vertonen deze inherent verschillende kenmerken.

Derhalve is het Gerecht, gelet op de specificiteit van het aangevraagde merk en de identieke perceptie ervan door het relevante publiek voor alle waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, van oordeel dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat deze waren en diensten deel uitmaken van één enkele groep waarop de door haar vastgestelde weigeringsgrond op dezelfde wijze van toepassing is, en dat zij terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

**Arrest van 10 september 2025, BVG/EUIPO (Klank van een melodie) (T-288/24, [EU:T:2025:847](#))**

*„Uniemark – Aanvraag voor een Uniemark dat bestaat in een klank van een melodie – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”*

In zijn arrest vernietigt het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO<sup>19</sup> op grond van de overweging dat zij het onderscheidend vermogen van een Uniemark waarvan inschrijving was aangevraagd voor een klankteken bestaande in de klank van een melodie, onjuist heeft beoordeeld in het licht van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

Verzoekster, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), heeft bij het EUIPO een merkaanvraag ingediend voor het klankteken bestaande in een klank van een melodie ter aanduiding van bepaalde transportdiensten.<sup>20</sup> Na afwijzing van de aanvraag heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

De kamer van beroep stelde vast dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist. Het aangevraagde merk, een klankteken van twee seconden bestaande uit een eenvoudige opeenvolging van vier verschillende waarneembare klanken, was zo kort en banaal dat het geenszins pregnant was en door de consument niet kon worden herkend als een aanduiding van de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide diensten. Het zou enkel worden opgevat als een functioneel element dat is bedoeld om de aandacht van de luisteraar te trekken.

Verzoekster heeft tegen deze afwijzende beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht.

Het Gerecht is van oordeel dat op grond van verschillende elementen kan worden aangenomen dat de kenmerken van het aangevraagde merk op het gebied van duur en

<sup>19</sup> Beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 2 april 2024 (zaak R 2220/2023 5).

<sup>20</sup> Deze diensten behoren tot klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice en zijn omschreven als volgt: „Transport; personenvervoer; verpakking van waren; opslag van waren; organisatie van reizen”.

pregnantie eerder het bestaan dan het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en de daarop betrekking hebbende rechtspraak aantonen.

Wat in de eerste plaats de gewoonten in de betrokken economische sector betreft, is het immers algemeen bekend dat de marktdeelnemers in de vervoersector steeds vaker gebruikmaken van „jingles”, dat wil zeggen van korte klankmotieven, om een door het publiek herkenbare klankidentiteit die overeenkomt met de visuele identiteit van een merk tot stand te brengen voor de ermee verbonden waren en diensten. Deze jingles kunnen de aandacht van de luisteraars trekken in een omgeving die soms lawaaierig is, bijvoorbeeld luchthavenlobby's of perrons van trein- en busstations, en kunnen voor het doelpubliek bestemde boodschappen voor reclamedoelinden of in verband met de betrokken diensten inleiden of begeleiden.

In de tweede plaats houdt de klank van de melodie waaruit het aangevraagde merk bestaat, geen rechtstreeks verband met de door dit merk aangeduide diensten en blijkt hij niet te zijn ingegeven door technische of functionele overwegingen. Evenmin is aangetoond dat de klank van de melodie reeds bekend is bij het publiek, zodat kan worden aangenomen dat het om een oorspronkelijk werk gaat. In deze context kan worden geoordeeld dat deze klank veeleer tot doel heeft als jingle te dienen, dat wil zeggen als een kort, krachtig geluidsfragment dat als zodanig onthouden kan worden. Deze beoordeling wordt overigens bevestigd door de beslissingspraktijk en de richtsnoeren betreffende het onderzoek bij het EUIPO op het gebied van klankmerken.

Gelet op de kenmerken van het aangevraagde merk wat de duur, de gebruikte melodie en de waarneembare klanken betreft, alsmede op de verschillende aanwijzingen die het EUIPO in het verleden heeft verstrekt met betrekking tot de rol die deze kenmerken spelen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een aangevraagd klankmerk, heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting ten aanzien van zowel de gewoonten in de betrokken sector als de elementen die kenmerkend zijn voor het aangevraagde merk. Noch de duur van het aangevraagde merk, noch de vermeende eenvoud of banaliteit ervan, die op zich niet belet dat de betrokken melodie kan worden herkend, vormen belemmeringen die als zodanig volstaan om de vaststelling te rechtvaardigen dat elk onderscheidend vermogen ontbreekt.

In de derde plaats heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het aangevraagde merk louter een functionele rol heeft en dat het gebruikelijk is om vóór de luidsprekeraankondigingen over vervoermiddelen een korte klanksequentie te laten horen om de aandacht van de reizigers te trekken. Zelfs indien een van de mogelijke wijzen van gebruik van het aangevraagde merk in overweging wordt genomen, namelijk het gebruik ervan in een spoorwegstation om de bijbehorende vervoersdienst aan te kondigen, verhindert een dergelijk gebruik, ook al heeft het een functionele rol, geenszins dat het aangevraagde merk zijn functie vervult om de commerciële herkomst van die dienst aan te duiden.

Wat in de vierde plaats de andere door het aangevraagde merk aangeduide diensten betreft, die niet rechtstreeks betrekking hebben op het vervoer, maar op aspecten die daarmee kunnen worden geassocieerd, oordeelt het Gerecht dat bijzonder moeilijk valt

in te zien, ten eerste, met welke aspecten van de diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, de klank van de melodie waaruit dit merk bestaat, in verband kan worden gebracht, en ten tweede, in welk opzicht het feit dat het aangevraagde klankteken in het kader van reclame voor deze diensten kan worden gebruikt, zich tegen de inschrijving ervan als merk zou verzetten.

Gelet op het bovenstaande, oordeelt het Gerecht dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk onjuist heeft beoordeeld.

### 3. Beschrijvende merken

Arrest van 23 oktober 2003 (Hof in voltallige zitting), BHIM/Wrigley (C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#))

*„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Merken die uitsluitend bestaan uit beschrijvende tekens of aanduidingen – Woordcombinatie Doublemint”*

In 1996 heeft Wm Wrigley Jr. Company (hierna: „Wrigley”) bij het BHIM een aanvraag ingediend voor de inschrijving van de woordcombinatie „Doublemint” als gemeenschapsmerk voor kauwgom.

De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag afgewezen, waarna Wrigley beroep heeft ingesteld bij de kamer van beroep. Deze heeft het beroep echter verworpen op grond van de overweging dat het woord Doublemint, bestaande uit een combinatie van twee Engelse woorden zonder toevoeging van fantasie- of verbeeldingselementen, bepaalde kenmerken van de betrokken waren beschrijft, namelijk dat deze munt bevatten en een muntsmaak hebben, en dat het daarom gelet op artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94 niet als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven.

Het Gerecht heeft het door Wrigley tegen deze beslissing ingestelde beroep toegewezen. Het Gerecht is tot de slotsom gekomen dat het woord „Doublemint” voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis heeft die voor verschillende uitleg vatbaar is en dat het door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar zal worden opgevat. Aangezien het woord niet louter beschrijvend is, mocht inschrijving ervan volgens het Gerecht niet worden geweigerd.

In zijn arrest wijst het Hof de tegen het arrest van het Gerecht ingestelde hogere voorziening toe en vernietigt het het arrest van het Gerecht.

Om te beginnen herinnert het Hof eraan dat op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk de inschrijving wordt geweigerd van merken „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”.

Vervolgens oordeelt het Hof dat het voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van deze bepaling niet noodzakelijk is dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Tot slot verduidelijkt het Hof dat de uitlegging van artikel 7, lid 1, onder c), in die zin dat het de inschrijving verbiedt van merken die „uitsluitend beschrijvend” zijn voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, of voor hun kenmerken, betekent dat een maatstaf wordt aangelegd die niet de maatstaf is die in deze bepaling is vastgelegd en die de strekking van die bepaling miskent.

**Arrest van 12 januari 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/BHIM (EUROPREMIUM) (T-334/03, [EU:T:2005:4](#)<sup>21</sup>)**

*„Gemeenschapsmerk – Woordteken EUROPREMIUM – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94”*

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH heeft bij het BHIM een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend voor het woordteken EUROPREMIUM. Na afwijzing van deze aanvraag door de onderzoeker heeft Deutsche Post EURO EXPRESS beroep ingesteld tegen deze beslissing.

De kamer van beroep van het BHIM heeft het beroep verworpen op grond van de overweging dat het merk EUROPREMIUM door de consumenten als een aanduiding van de uitmuntende kwaliteit en de Europese oorsprong van de in de merkaanvraag aangeduide waren en diensten kan worden opgevat.

Het Gerecht, waarbij door Deutsche Post EURO EXPRESS beroep is ingesteld tegen laatstgenoemde beslissing en dat deze beslissing vernietigt, dient het beschrijvend karakter van het aangevraagde teken te beoordelen.<sup>22</sup>

In de eerste plaats oordeelt het Gerecht dat de inschrijving van een merk, bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, als zodanig niet is uitgesloten wegens dat gebruik, maar slechts op voorwaarde dat het betrokken merk meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante

<sup>21</sup> De hogere voorziening tegen dit arrest is doorgehaald bij beschikking van de president van het Hof van 14 december 2005, BHIM/Deutsche Post EURO EXPRESS, (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)).

<sup>22</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94.

publiek de waren of diensten van de merkhouders zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.

Deze geschiktheid van dat merk om als aanduiding van de commerciële oorsprong van de waren en diensten te worden opgevat, moet in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 worden onderzocht.

Daarentegen valt een woordteken slechts onder de toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94 wanneer het dient om de essentiële kenmerken van de betrokken waren en diensten op specifieke, niet-vage en objectieve wijze aan te duiden.

In de tweede plaats stelt het Gerecht vast dat niet is aangetoond dat het woordteken EUROPREMIUM, waarvan inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd, met name voor waren in diverse materialen voor verpakking, opberging of vervoer, reclamediens ten, beheer of bijstand op commercieel gebied en vervoer- en opslagdiensten, die behoren tot de klassen 16, 20, 35 en 39 van de Overeenkomst van Nice en die door de gemiddelde Engelstalige consument als verwijzing naar waren en diensten van Europese oorsprong en van hoge kwaliteit kan worden opgevat, kan dienen om deze waren en diensten rechtstreeks aan te duiden in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94.

Ten eerste bestaat het betrokken woordteken niet uit bestanddelen die de gedclaimde waren en diensten beschrijven, aangezien het prefix „euro” deze noch rechtstreeks noch door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan aanduidt, en het woord „premium” slechts een lovende term is ter aanduiding van een kenmerk dat verzoekster aan haar eigen waren wil toekennen, zonder de consumenten te informeren over de specifieke en objectieve kenmerken van de aangeboden waren of diensten.

Ten tweede is niet aangetoond dat het woord „EUROPREMIUM”, in zijn geheel beschouwd, een generieke of gebruikelijke benaming is of zou kunnen zijn waarmee de betrokken waren en diensten worden aangeduid of gekarakteriseerd.

**Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#))**

*„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Tekens dat uitsluitend uit cijfers bestaat – Aanvraag tot inschrijving van het teken „1000” als merk voor brochures, tijdschriften en kranten – Beweerdelijk beschrijvend karakter van dit teken – Criteria voor toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 – Verplichting voor het BHIM om rekening te houden met zijn eerdere beslissingspraktijk”*

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (hierna: „Technopol”) heeft bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het teken „1000” als gemeenschapsmerk ingediend voor brochures, tijdschriften en dagbladen. Deze aanvraag is echter afgewezen op grond van de overweging dat het teken „1000” onderscheidend vermogen mist en tot aanduiding dient van de inhoud of andere kenmerken van de betrokken waren.

Het door Technopol tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep is afgewezen door de kamer van beroep van het BHIM, die oordeelde dat het teken „1000”

kan dienen tot aanduiding van de inhoud van de publicaties van Technopol en in elk geval onderscheidend vermogen mist, want de consument zou dit teken opvatten als een aanprijzing van deze publicaties en niet als een aanduiding van herkomst.

Vervolgens heeft Technopol beroep ingesteld bij het Gerecht, dat dit beroep eveneens heeft afgewezen. Het Hof, waarbij hogere voorziening is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht en dat deze verwerpt, heeft zich gebogen over de criteria voor de toepassing van de absolute weigeringsgrond die verband houdt met het beschrijvende karakter van een teken.

In de eerste plaats oordeelt het Hof dat elke weigeringsgrond die in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt opgesomd, moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt. Het aan artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt.

Teneinde te waarborgen dat deze doelstelling van vrij gebruik ten volle wordt verwezenlijkt, is het, zo het BHIM zich wil beroepen op de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94, niet noodzakelijk dat het betrokken teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de betrokken waren of diensten. Het is voldoende dat dit teken daartoe kan dienen. Evenzo hangt toepassing van deze weigeringsgrond niet af van de vraag of een concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte bestaat, en is het dus niet relevant hoeveel concurrenten belang hebben of zouden kunnen hebben bij gebruik van het betrokken teken. Het is bovendien irrelevant dat er andere tekens bestaan die vaker worden gebruikt dan het betrokken teken om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten aan te duiden. Hieruit vloeit voort dat voor toepassing van artikel 7, lid 1, onder c), van die verordening niet vereist is dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding.

In de tweede plaats oordeelt het Hof dat de in artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94 bedoelde tekens eveneens elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening. Omgekeerd kunnen tekens elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), om andere redenen dan dat zij eventueel een beschrijvend karakter hebben. Er bestaat dus een zekere overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 7, lid 1, onder c). Eerstgenoemde bepaling verschilt evenwel van laatstgenoemde bepaling doordat zij ziet op alle omstandigheden waarin een teken de waren of diensten van een onderneming niet kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Met het oog op een correcte toepassing van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient er dus voor te worden gezorgd dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), uitsluitend toepassing vindt in de gevallen waarop deze weigeringsgrond ziet.

In de derde plaats wijst het Hof erop dat de gevallen waarop de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94 ziet, die zijn waarin het teken waarvan

inschrijving als merk is aangevraagd, kan dienen tot aanduiding van een „kenmerk” van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Door in artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening de zinsnede „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” te gebruiken, heeft de wetgever immers aangegeven dat soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst en tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst allemaal kunnen worden beschouwd als kenmerken van waren of diensten, en bovendien aldus gepreciseerd dat deze lijst geen uitputtende lijst is en elk ander kenmerk van waren of diensten eveneens in aanmerking kan worden genomen.

Het feit dat de wetgever voor het woord „kenmerk” heeft gekozen, benadrukt dat de in deze bepaling bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Inschrijving van een teken kan dus slechts worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94, wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken.

Deze precisering is bijzonder relevant voor tekens die uitsluitend uit cijfers bestaan. Dergelijke tekens kunnen immers in de handel dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid, aangezien zij doorgaans met een getal worden gelijkgesteld. Inschrijving van een teken dat uitsluitend uit cijfers bestaat, kan echter slechts op grond van artikel 7, lid 1, onder c), worden geweigerd omdat het een hoeveelheid aanduidt, wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de door deze cijfers aangeduide hoeveelheid uit het oogpunt van de betrokken kringen een kenmerk is van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

In de vierde plaats herinnert het Hof eraan dat de in artikel 12, onder b), van verordening nr. 40/94 vervatte regel geen doorslaggevende invloed heeft op de uitlegging van de in artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening vervatte regel. Artikel 12 van deze verordening betreft immers de beperking van de rechtsgevolgen van het gemeenschapsmerk, terwijl artikel 7 van deze verordening ziet op de weigeringsgronden die beletten dat een teken als merk wordt ingeschreven.

Het feit dat artikel 12, onder b), ervoor zorgt dat elke marktdeelnemer vrij kan beschikken over aanduidingen betreffende de kenmerken van waren en diensten, beperkt geenszins de draagwijdte van artikel 7, lid 1, onder c). Integendeel, dit gegeven legt des te meer nadruk op het belang dat de – overigens absolute – weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), daadwerkelijk wordt toegepast op elk teken dat kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor inschrijving van dit teken als merk is aangevraagd.

**Arrest van 25 oktober 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN) (T-122/17, [EU:T:2018:719](#))<sup>23</sup>**

*„Uniemerkt – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk DEVIN – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Geografische benaming – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”*

Op 11 juli 2014 heeft de Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, kamer van koophandel en industrie van Haskovo, Bulgarije), een vordering ingesteld tot nietigverklaring van het Uniewoordmerk DEVIN dat toebehoort aan Devin AD en in 2011 door het EUIPO is inschreven voor de waren van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, te weten alcoholvrije dranken, waaronder met name mineraalwater.

De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de op artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009<sup>24</sup> gebaseerde vordering tot nietigverklaring gegrond verklaard en het betrokken merk in zijn geheel nietig verklaard door te oordelen dat dit merk bestond in een teken dat kon dienen om de geografische oorsprong van de waar te omschrijven<sup>25</sup>. De kamer van beroep van het EUIPO heeft het door Devin AD ingestelde beroep tegen deze beslissing verworpen op grond van de overweging dat het grote publiek in Bulgarije en een aanzienlijk aantal consumenten in buurlanden zoals Griekenland en Roemenië de Bulgaarse stad Devin kennen, in het bijzonder als beroemd kuuroord, en dat de betrokken kringen de naam van deze stad in verband brengen met de categorie waren van klasse 32, met name mineraalwater.

In zijn arrest vernietigt het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO en verduidelijkt het hoe het beschrijvende karakter van een teken bestaande in een geografische benaming in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 moet worden beoordeeld.

Wat met name tekens of benamingen betreft die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst of bestemming van categorieën van waren of de plaats van verrichting van categorieën van diensten waarvoor een Uniemerkt wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, vereist het algemeen belang dat zij beschikbaar blijven, met name wegens hun vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren of diensten aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren of diensten en een plaats met een positieve gevoelswaarde.

In dat verband is het verboden om geografische benamingen als merk in te schrijven wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren of diensten reeds beroemd of bekend zijn en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen met die categorie in verband worden gebracht, alsook om

<sup>23</sup> De hogere voorziening tegen dit arrest is afgewezen bij beschikking van 11 juli 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)).

<sup>24</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1).

<sup>25</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.

geografische benamingen in te schrijven die door ondernemingen kunnen worden gebruikt en voor hen beschikbaar moeten blijven als aanduidingen van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren of diensten.

In beginsel verzet artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich evenwel niet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als plaatsaanduiding, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvoor het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen kunnen veronderstellen dat de categorie van de betrokken waren of diensten uit deze plaats afkomstig is of daar wordt geconcentreerd.

Wat de beoordeling van het beschrijvende karakter van een dergelijk teken betreft, stelt het Gerecht voorts vast dat het EUIPO dient aan te tonen dat de geografische benaming in de betrokken kringen bekend is als plaatsaanduiding. Bovendien moet de betrokken benaming thans, in de opvatting van de betrokken kringen, met de categorie van de betrokken waren of diensten in verband worden gebracht of moet redelijkerwijze te verwachten zijn dat deze benaming in de opvatting van dat publiek de plaats van herkomst van deze categorie van waren of diensten kan aanduiden. Bij dit onderzoek moet meer in het bijzonder in aanmerking worden genomen in welke mate de betrokken kringen bekend zijn met de betrokken geografische benaming alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en van de betrokken categorie van waren of diensten.

In casu oordeelt het Gerecht dat het woordmerk DEVIN niet een plaats van herkomst beschrijft in de perceptie van de gemiddelde consument van de buurlanden van Bulgarije – Griekenland en Roemenië – noch in die van de gemiddelde consument van alle andere lidstaten van de Unie, met uitzondering van Bulgarije.

De geografische benaming Devin is weliswaar bekend in de betrokken kringen in Bulgarije, maar in de betrokken kringen in de andere lidstaten van de Unie, met name Griekenland en Roemenië, is de geografische benaming Devin niet, of althans niet als plaatsaanduiding, bekend.

Het enkel feit dat de stad Devin wordt opgepikt door zoekmachines op het internet volstaat niet om aan te tonen dat een belangrijk deel van het relevante publiek in Griekenland en Roemenië die plaats kent. Het bestaan van een „toeristisch profiel op het internet”, is als zodanig niet voldoende om aan te tonen dat het relevante publiek in het buitenland deze kleine stad kent. De gemiddelde consument van mineraalwater en dranken in de Unie is namelijk niet bijzonder gespecialiseerd in aardrijkskunde of toerisme. Doordat de kamer van beroep zich ten onrechte heeft geconcentreerd op de buitenlandse, met name Griekse of Roemeense, toeristen die Bulgarije of Devin bezoeken, heeft zij geen rekening gehouden met het volledige relevante publiek – de gemiddelde consument van de Unie en met name die van Griekenland en Roemenië – maar zich ten onrechte beperkt tot een zeer klein of uiterst klein deel van het relevante publiek, te weten buitenlandse toeristen die Bulgarije of Devin bezoeken, dat in elk geval verwaarloosbaar is en gelet op de rechtspraak niet voldoende representatief voor het relevante publiek kan worden geacht. De kamer van beroep heeft dus de verkeerde test

toegepast, waardoor zij de opvatting van de term „devin” door het relevante publiek noodzakelijkerwijs feitelijk onjuist heeft beoordeeld.

Wat de beschikbaarheid van de geografische benaming Devin betreft, moet worden geoordeeld dat het is toegestaan de benaming „Devin” beschrijvend te gebruiken teneinde de stad te promoten als toeristische bestemming. Verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk voorziet in de definitie zelf van het aan het merk verbonden uitsluitende recht in waarborgen om de belangen van derden te beschermen. De naam van de stad Devin blijft beschikbaar voor derden, niet enkel met het oog op een beschrijvend gebruik, zoals ter bevordering van het toerisme in deze stad, maar eveneens als onderscheidend teken indien er een „geldige reden” is en er geen verwarringsgevaar bestaat waardoor de toepassing van de artikelen 8 en 9 van verordening nr. 207/2009 uitgesloten zou zijn. Het algemeen belang om de beschikbaarheid van een geografische benaming als die van de kuurstad Devin te waarborgen, kan dus worden beschermd door toe te staan dat deze benaming beschrijvend wordt gebruikt, alsook door de waarborgen die het uitsluitende recht van de houder van het litigieuze merk beperken, zonder dat het nodig is dit merk nietig te verklaren.

**Arrest van 7 mei 2019, Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18, [EU:T:2019:291](#))**

*„Uniemerk – Aanvraag voor het Uniewoordmerk vita – Absolute weigeringsgronden – Geen onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Begrip kenmerk – Kleurnaam – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001”*

In het arrest Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18) van 7 mei 2019 heeft het Gerecht de beslissing vernietigd waarbij het EUIPO de inschrijving van het woordmerk vita als Uniemerk voor waren als keukenmachines, snelkookpannen en kook- en huishoudgerei heeft geweigerd. In casu had het EUIPO de inschrijving van dat merk geweigerd voor de waren van de klassen 7, 11 en 21 (onder andere keukenmachines, snelkookpannen en kook- en huishoudgerei) op grond van de overweging dat het merk beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist [artikel 7, lid 1, onder c) en b), van verordening 2017/1001]. Het had met name geoordeeld dat het relevante publiek het Zweedstalige publiek van de Europese Unie is, aangezien het aangevraagde merk een Zweedse term is (vita is de bepaalde vorm en de meervoudsvorm van het woord „vit” dat in het Zweeds „wit” betekent). Het EUIPO had de vaststelling dat dat het aangevraagde merk een beschrijvend karakter heeft in wezen gebaseerd op twee gronden. In de eerste plaats zijn de bedoelde waren beschikbaar in het wit, een kleur die vrij gangbaar is, zonder de meest gebruikelijke te zijn. In de tweede plaats worden die waren in het Zweeds vaak „vitvaror” („witgoed”) genoemd.

Wat het min of meer gangbare gebruik van wit voor de vervaardiging van de bedoelde waren betreft, moest het Gerecht bepalen of een dergelijk gebruik als een „kenmerk” van deze waren in de zin van de rechtspraak kan worden aangemerkt. Het Gerecht heeft eraan herinnerd dat weigering tot inschrijving van een teken wegens het beschrijvende karakter daarvan [op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001] slechts mogelijk is wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen

dit teken opvatten als een beschrijving van een van de kenmerken van de betrokken waren of diensten. Bovendien doet het weliswaar niet ter zake of een dergelijk kenmerk op commercieel vlak wezenlijk of ondergeschikt is, maar dient een kenmerk niettemin „objectief en eigen aan de aard van de waar” of de dienst te zijn, alsook „intrinsiek en blijvend” voor die waar of dienst.

In casu heeft het Gerecht vastgesteld dat de kleur wit geen „intrinsiek” kenmerk is dat „eigen [is] aan de aard” van de bedoelde waren (zoals keukenmachines, elektrische kookpannen en huishoudgerei), maar een zuiver toevallig en bijkomstig aspect vormt dat in voorkomend geval slechts een deel van die waren kan vertonen en dat in ieder geval geen enkel rechtstreeks of onmiddellijk verband heeft met de aard ervan. Dergelijke waren zijn immers beschikbaar in een groot aantal kleuren, waaronder wit, waarbij laatstgenoemde kleur geenszins de overhand heeft. Het loutere feit dat de bedoelde waren op min of meer gangbare wijze in het wit beschikbaar zijn, naast andere kleuren, wordt niet betwist maar is niet ter zake dienend, aangezien niet „redelijkerwijs” – in de zin van de rechtspraak – te verwachten valt dat het relevante publiek enkel daarom de kleur wit daadwerkelijk zal opvatten als een beschrijving van een intrinsiek kenmerk dat eigen is aan de aard van deze waren. De term „vita” beschrijft dus niet een kenmerk van de betrokken waren en valt derhalve niet onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001.

Voorts heeft het Gerecht eraan herinnerd dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, waarbij inschrijving van een merk zonder onderscheidend vermogen wordt uitgesloten, de bescherming van de consument beoogt door hem in staat te stellen zonder gevaar voor verwarring de herkomst van de door het merk aangeduide waren of diensten te onderscheiden, overeenkomstig zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding, terwijl het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de regel van artikel 7, lid 1, onder c), waarbij inschrijving van een beschrijvend merk wordt uitgesloten, is gericht op de bescherming van concurrenten tegen elk risico van monopolisering door één enkele marktdeelnemer van aanduidingen die kenmerken van dergelijke waren of diensten beschrijven. Zo heeft een niet-beschrijvend merk, zoals in casu, niet noodzakelijk onderscheidend vermogen.

Door te oordelen dat het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal opvatten als een louter objectieve boodschap dat die waren in het wit beschikbaar zijn, maar veeleer als een aanduiding van de herkomst ervan, is het Gerecht in wezen tot de slotsom gekomen dat het merk onderscheidend vermogen heeft.

Gelet op het voorgaande heeft het Gerecht de twee middelen toegewezen en de beslissing van het EUIPO vernietigd.

**Arrest van 16 juli 2025, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) e.a. (ICELAND) (T-105/23, [EU:T:2025:729](#))**

*„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk ICELAND – Absolute nietigheidsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”*

Met zijn arrest spreekt het Gerecht zich uit over het beschrijvende karakter van twee tekens waarin de naam van een Europees land is opgenomen (ICELAND) en verwerpt het de beroepen tegen de beslissingen van de grote kamer van beroep van het EUIPO op grond van de overweging dat deze tekens de geografische oorsprong van de betreffende waren en diensten of de kenmerken ervan beschrijven.

Verzoekster, Iceland Foods Ltd, heeft op 19 april 2002 en 12 februari 2013 aanvragen ingediend tot inschrijving van respectievelijk het woordteken ICELAND en het beeldteken Iceland voor verschillende waren en diensten. Later zijn bij de nietigheidsafdeling van het EUIPO twee vorderingen tot nietigverklaring van de betrokken merken ingediend voor bepaalde waren en diensten waarop deze merken betrekking hebben.<sup>26</sup> De nietigheidsafdeling heeft deze vorderingen tot nietigverklaring toegewezen voor alle betreffende waren en diensten.

Verzoekster heeft toen tegen elk van beide beslissingen van de nietigheidsafdeling beroep ingesteld. Bij beslissingen van 15 december 2022 heeft de grote kamer van beroep deze beroepen verworpen (hierna: „bestreden beslissingen”). Zij heeft geoordeeld dat de litigieuze merken door het relevante publiek, namelijk het Engelstalige grote publiek van de Europese Unie, worden opgevat als een aanwijzing dat de door die merken aangeduide waren en diensten afkomstig zijn uit IJsland en dat zij als beschrijvend moeten worden beschouwd.<sup>27</sup> Na te hebben vastgesteld dat het volstaat dat een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is om de betrokken tekens niet te kunnen inschrijven als Uniemerkt, heeft de grote kamer van beroep geoordeeld dat indien de litigieuze merken zouden moeten worden onderzocht op hun onderscheidend vermogen<sup>28</sup>, zij hoe dan ook zouden worden geacht dit te missen<sup>29</sup>.

Verzoekster heeft dus bij het Gerecht tegen elk van beide bestreden beslissingen beroep ingesteld.<sup>30</sup>

Om te beginnen herinnert het Gerecht eraan dat twee soorten inschrijvingen van geografische benamingen verboden zijn. Het gaat ten eerste om de inschrijving van geografische benamingen als merk wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren of diensten reeds een reputatie bezitten of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen met die categorie in

---

<sup>26</sup> De waren en diensten behoren tot de klassen 7, 11, 16, 29-32 en 35 en de klassen 29, 30 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>27</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94, nadien artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, dat is vervangen door artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001.

<sup>28</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van voornoemde verordening nr. 40/94, nadien artikel 7, lid 1, onder b), van voornoemde verordening nr. 207/2009, dat is vervangen door artikel 7, lid 1, onder b), van voornoemde verordening 2017/1001.

<sup>29</sup> Het argument van de partijen die nietigverklaring vorderden, dat de betrokken merken in strijd waren met de openbare orde [in de zin van de gecombineerde bepalingen van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 (nadien artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, thans, na wijziging, artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], en artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 40/94 (nadien artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009, thans, na wijziging, artikel 7, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001] werd door de grote kamer van beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat het te laat was aangebracht. Dit punt is dus noch door de kamer van beroep noch later door het Gerecht onderzocht.

<sup>30</sup> Zaken Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) e.a. (ICELAND) (T-105/23) betreffende het woordmerk ICELAND en Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) betreffende het beeldmerk Iceland.

verband worden gebracht. Ten tweede gaat het om de inschrijving van geografische benamingen die door ondernemingen kunnen worden gebruikt en voor hen ook beschikbaar moeten blijven als aanduidingen van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren of diensten.

Voorts stelt het Gerecht vast dat voor de beoordeling van het beschrijvende karakter van merken ook rekening moet worden gehouden met een geheel van relevante factoren, zoals de kennis van IJsland en zijn kenmerken en het verband tussen de categorieën van waren en diensten en de litigieuze merken.

In dit verband merkt het Gerecht op dat de litigieuze merken de benaming aanduiden van een land dat in Europa ligt, zich uitstrekt over een grondgebied dat weliswaar relatief dunbevolkt is, maar een grotere oppervlakte heeft dan bepaalde lidstaten van de Unie en de Europese Economische Ruimte (EER).

Het Gerecht wijst er dus op dat het woord „Iceland” bekend is bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek bestaande in het Engelstalige grote publiek van de Unie.

Bovendien bevestigt het Gerecht dat de bewijzen waarop de grote kamer van beroep zich heeft gebaseerd, aantonen, ten eerste, dat IJsland een milieuvriendelijk land is, met name vanwege de vele geothermische en hydraulische energiecentrales, ten tweede, dat IJsland een populaire toeristische bestemming is, en, ten derde, dat IJsland een breed gamma aan waren en diensten aanbiedt en in dat verband belangrijke handelsbetrekkingen met de EER-landen onderhoudt.

Het Gerecht wijst er ook op dat rekening moet worden gehouden met een geheel van omstandigheden zoals die zich voordoen op de datum van het verzoek tot inschrijving van het betrokken merk, met inbegrip van de verwachtingen voor de toekomst, en niet alleen met de „bekendheid” die IJsland in verband met de door de litigieuze merken aangeduide waren en diensten geniet bij het relevante publiek of die dit land in de toekomst kan genieten. Bovendien zijn de verschillende kenmerken van IJsland belangrijk om te bepalen in hoeverre de plaats van herkomst van de betrokken waren of diensten in de opvatting van de betrokken kringen relevant kan zijn voor de beoordeling van de kwaliteit of van andere kenmerken van de betrokken waren of diensten. Om dezelfde redenen oordeelt het Gerecht dat de grote kamer van beroep terecht rekening heeft gehouden met de economische welvaart, met inbegrip van de beoordeling van het bruto binnenlands product, de geschoolde arbeidskrachten of de aanwezigheid van verschillende industrieën, aangezien aan de hand van die criteria kon worden bepaald of IJsland voor de betrokken waren en diensten bekend kan worden of een reputatie kan verwerven als plaats van herkomst.

Wat vervolgens de levensmiddelen van plantaardige en dierlijke oorsprong en de voor menselijke consumptie bestemde vloeistoffen betreft, is het Gerecht van oordeel dat de litigieuze merken voor die waren een beschrijvend karakter hebben. Zo produceerde en exporteerde IJsland deze waren op de datum van de aanvraag tot inschrijving van de litigieuze merken en was het land in staat om er andere te produceren, zodat wanneer een van die waren onder een van de litigieuze merken wordt verhandeld, die waar kan worden opgevat als afkomstig uit dat land. Bovendien oordeelt het Gerecht dat, gesteld dat de huidige uitvoer van levensmiddelen door IJsland geen relatief groot deel van zijn

uitvoer in het algemeen vormt, deze veronderstelling niet kan afdoen aan het beschrijvende verband tussen de merken en de betrokken waren, aangezien zij geen rekening houdt met de toekomstverwachtingen betreffende het verband dat redelijkerwijs tussen de litigieuze merken en de betrokken waren kan worden gelegd.

Tot slot stelt het Gerecht vast dat de grote kamer van beroep in detail heeft onderzocht of de litigieuze merken beschrijvend zijn voor alle betrokken waren en diensten. Wat het beeldmerk Iceland betreft<sup>31</sup>, voegt het Gerecht daaraan toe dat noch de typografie, noch de kleur van het litigieuze merk daaraan een ongebruikelijk of opvallend effect geeft. Het wordelement van dat merk is immers weergegeven in een standaardlettertype met witte letters, zonder enige typografische bijzonderheid. Het is weliswaar aangebracht op een rode, oranje en gele rechthoekige achtergrond, waarbij het geel en het oranje een wat afgewassen indruk wekken, maar de gekleurde achtergrond, met name in oranje en geel, is in wezen gebruikelijk in reclame of op verpakkingen, zodat de consument deze als een decoratief element beschouwt. In die omstandigheden dienen die beeldelementen van het litigieuze merk enkel om het wordelement van dit merk te benadrukken en wijzigen zij geenszins de door dat wordelement overgebrachte beschrijvende inhoud.

Met betrekking tot artikel 12, onder b), van verordening nr. 40/94<sup>32</sup>, over de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, die het gebruik van de benaming „Iceland” mogelijk zou maken voor IJslandse entiteiten, brengt het Gerecht in herinnering dat deze bepaling onder meer tot doel heeft om de problemen te regelen die zich voordoen wanneer een geheel of ten dele uit een geografische benaming bestaand merk is ingeschreven, en derden niet het recht verleent om een dergelijke benaming als merk te gebruiken, maar hen enkel garandeert dat zij dat merk als beschrijvende aanduiding kunnen gebruiken, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Bovendien biedt het feit dat artikel 12, onder b), van verordening nr. 40/94 waarborgt dat iedere marktdeelnemer vrij gebruik kan maken van aanduidingen betreffende de kenmerken van waren en diensten, niet de bescherming van het algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening ten grondslag ligt. Integendeel, dat gegeven legt des te meer nadruk op het belang dat de – overigens absolute – weigeringsgrond van artikel 51, lid 1, onder a), gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94, daadwerkelijk wordt toegepast op elk teken dat kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor inschrijving van dit teken als merk is aangevraagd.

<sup>31</sup> Arrest van 16 juli 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

<sup>32</sup> Nadien artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009, thans, na wijziging, artikel 14, onder b), van verordening nr. 2017/1001.

#### 4. Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden

Arrest van 16 maart 2006, Telefon & Buch/BHIM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN) (T-322/03, [EU:T:2006:87](#))

*„Gemeenschapsmerk – Ontvankelijkheid van het beroep – Toeval – Vordering tot nietigverklaring – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 40/94 – Woordmerk WEISSE SEITEN – Absolute weigeringsgronden – Artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening nr. 40/94”*

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH heeft bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken WEISSE SEITEN als gemeenschapsmerk voor verschillende waren en diensten.<sup>33</sup> Herold Business Data GmbH & Co. KG heeft nietigverklaring van die inschrijving gevorderd op grond van artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), en g), van verordening nr. 40/94. De nietigheidsafdeling heeft deze vordering gedeeltelijk toegewezen. De kamer van beroep heeft het merk nietig verklaard op grond van de overweging dat het, wat de waren van de klassen 9 en 16 treft, uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die gebruikelijk zijn geworden in de omgangstaal of in het bonafide handelsverkeer. Verder heeft zij geoordeeld dat artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 40/94 ook van toepassing is op alle genoemde waren en diensten.

Het Gerecht, waarbij tegen laatstgenoemde beslissing beroep is ingesteld en dat dit beroep verwerpt, benadrukt om te beginnen dat de vraag of een merk een gebruikelijk karakter heeft, alleen kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten die door dit merk worden aangeduid, ook al worden deze waren of diensten in de betrokken bepaling niet uitdrukkelijk genoemd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek. Wat vervolgens het relevante publiek betreft, verduidelijkt het Gerecht dat rekening moet worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort waren. Tot slot merkt het op dat tekens of benamingen waaruit een merk bestaat en die in de omgangstaal of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en dus niet de wezenlijke functie van het merk vervullen.

Gelet op het voorgaande oordeelt het Gerecht dat de term WEISSE SEITEN in casu vanwege het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder d), van verordening nr. 40/94 niet als gemeenschapsmerk had moeten worden ingeschreven voor de waren van de klassen 9 en 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice, aangezien is aangetoond dat op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving de term „weiße Seiten” voor de gemiddelde Duitstalige consument gebruikelijk was

---

<sup>33</sup> Het betrof waren van de klassen 9, 16, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

geworden als algemene benaming voor de telefoongids voor particulieren, niet alleen in boekvorm, maar ook als computerbestand.

**Arrest van 18 mei 2018, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3) (T-419/17, [EU:T:2018:282](#))**

*„Uniemerkt – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk VSL#3 – Merk dat een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 51, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001]”*

Actial Farmaceutica Srl was houdster van het Uniewoordmerk „VSL#3” voor farmaceutische producten. Mendes s.u.r.l. heeft een vordering tot vervallenverklaring van dit merk ingediend met als argument dat dit merk, ten eerste, door toedoen of nalaten van interveniënte de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de betrokken waren en, ten tweede, het publiek misleidt wegens het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Deze vordering is door de nietigheidsafdeling van het EUIPO afgewezen. De kamer van beroep heeft het tegen deze beslissing ingestelde beroep ook afgewezen.

Het Gerecht, waarbij tegen laatstgenoemde beslissing beroep is ingesteld en dat dit beroep verwerpt, merkt in de eerste plaats op dat artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 blijkens de rechtspraak van het Hof die mutatis mutandis op dit artikel van toepassing is, betrekking heeft op de situatie waarin het merk niet meer in staat is zijn herkomstaanduidende functie te vervullen. Van de diverse functies van het merk speelt de herkomstaanduiding een essentiële rol, aangezien zij het mogelijk maakt om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze waar of dienst dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De genoemde onderneming is de onderneming die toeziet op de verkoop van de waar of de dienst. De Uniewetgever heeft de herkomstaanduidende functie van het merk vastgelegd door in artikel 4 van verordening nr. 207/2009 te bepalen dat tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft dus de situatie waarin het gebruik van het merk zo algemeen is geworden dat het teken dat het betrokken merk vormt de categorie, soort of aard van de bij de inschrijving bedoelde waren of diensten en niet meer de specifieke waren of diensten van een bepaalde onderneming aanduidt, terwijl artikel 7 van diezelfde verordening de gevallen opsomt waarin het merk ab initio de herkomstaanduidende functie niet kan vervullen. Het merk dat de gebruikelijke benaming van een waar is geworden heeft bijgevolg zijn onderscheidend vermogen verloren, zodat het die functie niet meer vervult. De houder van een merk kan de door artikel 9 van verordening nr. 207/2009 verleende rechten derhalve verliezen wanneer, ten eerste, dit merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is en, ten tweede, deze verandering is toe te rekenen is aan het handelen of nalaten van die merkhouder. Het gaat om cumulatieve voorwaarden.

In de tweede plaats herinnert het Gerecht aan de rechtspraak die stelt dat wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle consumenten of eindverbruikers en, naargelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaren die optreden bij de afzet van deze waar. Het merk maakt immers deel uit van een communicatieproces tussen kopers en verkopers. Dat communicatieproces leidt alleen dan tot het beoogde resultaat en het merk vervult alleen dan de functie die zijn bestaan rechtvaardigt, wanneer beide bij de communicatie betrokken partijen het merk „begrijpen” en zich bijgevolg bewust zijn van de herkomstfunctie ervan. Wanneer een van beide groepen het merk als soortnaam opvat, faalt de overdracht van de door het merk gecommuniceerde informatie. Zelfs wanneer de koper niet weet dat hij met een merk te maken heeft, kan dit merk toch zijn herkomstaanduidende functie blijven vervullen wanneer een tussenpersoon een doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing van de koper uitoefent, zodat zijn kennis van de herkomstaanduidende functie van het merk ervoor zorgt dat het communicatieproces zijn doel bereikt. Dat is het geval wanneer het in de desbetreffende markt gebruikelijk is dat de tussenpersoon advies geeft dat bepalend is voor de aankoopbeslissing, of zelfs deze beslissing in plaats van de consument neemt, zoals dat bij apothekers en artsen met betrekking tot receptplichtige geneesmiddelen het geval is.

Hoewel de betrokken kringen in de eerste plaats de consumenten en eindverbruikers omvatten, moet dus ook rekening worden gehouden met de tussenpersonen die een rol spelen bij de beoordeling van het gebruikelijke karakter van het merk. Uit deze rechtspraak volgt dat de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking dient te worden genomen om te beoordelen of het betwiste merk in de handel de gebruikelijke benaming is geworden van de onder dat merk verkochte waar, moeten worden afgebakend met inachtneming van de kenmerken van de markt van die waar.

## 5. Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar

Arrest van 14 september 2010 (Grote kamer), *Lego Juris/BHIM* (C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#))

*„Hogere voorziening – Verordening (EG) nr. 40/94 – Gemeenschapsmerk – Mogelijkheid om de vorm van de waar als merk in te schrijven – Inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de bovenzijde en twee zijanten van een Legoblokje – Nietigverklaring van deze inschrijving op verzoek van een onderneming die speelblokjes met dezelfde vorm en afmetingen verhandelt – Artikel 7, lid 1, onder e), ii, van deze verordening – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”*

Kirkbi A/S, een onderneming waarvan de rechten zijn overgegaan op Lego Juris A/S, heeft het driedimensionale teken bestaande uit een rood Legoblokje ingeschreven als gemeenschapsmerk. Mega Brands Inc. heeft op grond van artikel 7, lid 1, onder a),

onder e), ii) en iii), en onder f), van verordening nr. 40/94 een vordering tot nietigverklaring van deze inschrijving ingediend, die door de nietigheidsafdeling van het BHIM is toegewezen. Deze beslissing is eerst bevestigd door de grote kamer van beroep van het BHIM en vervolgens door het Gerecht<sup>34</sup>, op grond van de overweging dat het litigieuze merk uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die nodig is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Het Hof, waarbij hogere voorziening is ingesteld en dat deze verwerpt, verduidelijkt de strekking en de criteria voor de beoordeling van de absolute weigeringsgrond met betrekking tot tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar.<sup>35</sup>

In de eerste plaats wijst het Hof erop dat aan de voorwaarde om onder deze weigeringsgrond te vallen, namelijk dat het teken „uitsluitend” bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is voldaan wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De aanwezigheid van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie is in dit verband irrelevant. Deze uitlegging weerspiegelt de gedachte dat de aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen in een driedimensionaal teken waarin alle wezenlijke elementen zijn ingegeven door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt, geen invloed heeft op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Aangezien volgens deze uitlegging de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing is wanneer alle wezenlijke kenmerken van het teken functioneel zijn, wordt hierdoor voorts verzekerd dat de inschrijving van een dergelijk teken als merk niet op grond van deze bepaling kan worden geweigerd wanneer de betrokken vorm van de waar een belangrijk niet-functioneel element bevat, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in die vorm.

In de tweede plaats verduidelijkt het Hof dat de voorwaarde die inhoudt dat de merkinschrijving van een vorm van een waar enkel kan worden geweigerd wanneer de vorm „noodzakelijk” is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, niet betekent dat de betrokken vorm de enige moet zijn waarmee die uitkomst kan worden verkregen. Weliswaar kan in bepaalde gevallen eenzelfde technische uitkomst met verschillende oplossingen worden verkregen (zo kunnen er alternatieve vormen bestaan, met andere afmetingen of een ander design, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen), maar deze omstandigheid heeft op zich niet tot gevolg dat bij merkinschrijving van de betrokken vorm de gebruikte technische oplossing beschikbaar blijft voor andere marktdeelnemers. In dit verband zij opgemerkt dat de merkhouders krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 op grond van de merkinschrijving van een zuiver functionele vorm van een waar andere ondernemingen niet alleen het gebruik van dezelfde vorm zou kunnen verbieden, maar ook het gebruik van overeenstemmende vormen. Een belangrijk aantal alternatieve vormen dreigt aldus

<sup>34</sup> Arrest van 12 november 2008, Lego Juris/BHIM – Mega Brands (Rood Legoblokje) (T-270/06, [EU:T:2008:483](#)).

<sup>35</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.

onbruikbaar te worden voor de concurrenten van die merkhouder. Dit zou in het bijzonder het geval zijn bij cumulatie van inschrijvingen van verscheidene zuiver functionele vormen van een waar, waardoor het gevaar bestaat dat andere ondernemingen volledig worden verhinderd bepaalde waren met een specifieke technische functie te vervaardigen en in de handel te brengen.

In de derde plaats wijst het Hof erop dat de positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, niet tegen concurrenten die slaafse kopieën van de vorm van de waar op de markt brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, kan worden beschermd door die onderneming een monopolie te verlenen door het driedimensionale teken bestaande uit die vorm als merk in te schrijven, maar in voorkomend geval kan worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging.

In de vierde plaats benadrukt het Hof dat een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94 vereist dat de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken naar behoren worden vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving ervan als merk. De uitdrukking „wezenlijke kenmerken” moet derhalve aldus worden opgevat dat het gaat om de belangrijkste elementen van het teken. De identificatie van die wezenlijke kenmerken van een teken moet per geval worden verricht. Er is immers geen sprake van een systematische hiërarchie tussen de verschillende soorten elementen die een teken kan bevatten. De bevoegde autoriteit kan overigens in het kader van haar onderzoek van de wezenlijke kenmerken van een teken hetzij zich rechtstreeks baseren op de door het teken opgeroepen totaalindruk, hetzij eerst achtereenvolgens elk bestanddeel van het teken onderzoeken. Bovendien kan de identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken met het oog op een eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van de verordening, naargelang van het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend. Zodra de wezenlijke kenmerken van het teken zijn vastgesteld, dient de bevoegde autoriteit nog na te gaan of al deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Artikel 7, lid 1, onder e), ii), van de verordening is immers niet van toepassing wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt. In dit geval hebben de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Die oplossing kan in deze hypothese probleemloos door de concurrenten van de merkhouder worden gebruikt in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouder en die dus niet identiek zijn aan of overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.

In de vijfde en laatste plaats oordeelt het Hof dat de vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument niet beslissend is in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt.

**Arrest van 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van een luidspreker) (T-508/08, [EU:T:2011:575](#))**

*„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor een driedimensionaal gemeenschapsmerk – Afbeelding van een luidspreker – Uitvoering door het BHIM van een arrest tot vernietiging van een beslissing van zijn kamers van beroep – Artikel 63, lid 6, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 65, lid 6, van verordening (EG) nr. 207/2009] – Absolute weigeringsgrond – Tekenen dat uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft – Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009]”*

Bang & Olufsen A/S heeft bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het driedimensionale teken bestaande uit de vorm van een luidspreker. De onderzoeker heeft de aanvraag afgewezen op grond van de overweging dat het merk onderscheidend vermogen mist en geen onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.<sup>36</sup> Deze beslissing is eerst bevestigd door de kamer van beroep, maar is vervolgens vernietigd door het Gerecht<sup>37</sup>. Op basis van dit arrest van het Gerecht heeft de kamer van beroep de beslissing van de onderzoeker met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het merk vernietigd en de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van de overweging dat het betrokken teken uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Het Gerecht, waarbij beroep is ingesteld tegen laatstgenoemde beslissing en dat dit beroep verworpt, bevestigt de beslissing van de kamer van beroep en verduidelijkt hoe de absolute weigeringsgrond voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 40/94, zich verhoudt tot de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

In dat verband benadrukt het Gerecht dat een teken waarvoor artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 geldt, nooit onderscheidend vermogen kan verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening door het gebruik dat daarvan is gemaakt, terwijl deze mogelijkheid volgens laatstgenoemde bepaling wel bestaat voor tekens waarop de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b), c) en d), van verordening nr. 40/94 betrekking hebben.

Wanneer de toetsing van een teken aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 leidt tot de vaststelling dat sprake is van een van de in deze bepaling vermelde

<sup>36</sup> In de zin van artikel 7, leden 1, onder b), en 3, van verordening nr. 40/94.

<sup>37</sup> Arrest van 10 oktober 2007, Bang & Olufsen/BHIM (Vorm van een luidspreker) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

gevallen, hoeft dit teken dus niet langer aan artikel 7, lid 3, van deze verordening te worden getoetst, aangezien het dan duidelijk is dat dit teken onmogelijk kan worden ingeschreven. Dit verklaart het belang bij een voorafgaande toetsing van het teken aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 wanneer diverse in artikel 7, lid 1, bepaalde absolute weigeringsgronden zouden kunnen worden toegepast, maar dit kan niet betekenen dat de verplichting bestaat om dat teken vooraf aan artikel 7, lid 1, onder e), van verordening nr. 40/94 te toetsen.

## 6. Merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden

Arrest van 15 maart 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italië (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, [EU:T:2018:146](#))

*„Uniemerkt – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolute weigeringsgrond – Strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden – Artikel 7, lid 1, onder f), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder f), van verordening (EU) 2017/1001]”*

Honorable Hermandad, SL, rechtsvoorgangster van La Mafia Franchises, SL, was houdster van het Uniebeeldmerk La Mafia SE SIENTA A LA MESA. De Italiaanse Republiek heeft een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingediend, omdat zij van mening was dat het strijdig was met de openbare orde en de goede zeden. Deze vordering is toegewezen door de nietigheidsafdeling van het EUIPO. Deze beslissing is bevestigd door de kamer van beroep.

Het Gerecht, waarbij beroep is ingesteld en dat dit beroep verwerpt, geeft meer duidelijkheid over de beoordeling van de absolute weigeringsgrond betreffende schending van de openbare orde of de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009.

Het Gerecht wijst er om te beginnen op dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 erin bestaat dat de inschrijving wordt vermeden van tekens die afbreuk doen aan de openbare orde of de goede zeden wanneer zij op het grondgebied van de Unie worden gebruikt. De inschrijving van een merk als Uniemerkt stuit onder meer af op die absolute weigeringsgrond wanneer het zeer beledigend is.

Vervolgens oordeelt het Gerecht dat de beoordeling van het bestaan van deze weigeringsgrond niet kan worden gebaseerd op de perceptie van dat deel van het relevante publiek dat door niets wordt geschokt, en bovendien ook niet op de perceptie van dat deel van het publiek dat zeer snel beledigd is, maar moet gebeuren op grond van de criteria van een redelijke persoon met gemiddelde drempels van gevoeligheid en tolerantie. Bovendien kan het relevante publiek voor de beoordeling van de weigeringsgrond niet worden beperkt tot het publiek waarop de waren en diensten waarvan de inschrijving wordt gevraagd, zijn gericht. Er moet namelijk rekening worden gehouden met het feit dat de tekens waar die weigeringsgrond op ziet, niet alleen het

publiek zullen schokken waarop de waren en diensten die het teken aanduidt, zijn gericht, maar ook andere personen die dit teken toevallig in hun dagelijks leven tegenkomen, zonder dat zij iets met die waren en diensten te maken hebben.

Voorts merkt het Gerecht op dat het relevante publiek op het grondgebied van de Unie zich per definitie op het grondgebied van een lidstaat bevindt en dat de tekens die het relevante publiek in strijd kan achten met de openbare orde of de goede zeden, niet in alle lidstaten dezelfde zijn, in het bijzonder om taalkundige, historische, sociale of culturele redenen. Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat voor de toepassing van deze absolute weigeringsgrond zowel rekening dient te worden gehouden met de omstandigheden die alle lidstaten van de Unie gemeen hebben, als met de omstandigheden die eigen zijn aan individuele lidstaten en die de perceptie van het relevante publiek op het grondgebied van deze staten kunnen beïnvloeden.

Tot slot verduidelijkt het Gerecht dat een teken dat bijzonder schokkend of beledigend is, moet worden geacht in strijd te zijn met de openbare orde of de goede zeden, wat ook de waren en diensten zijn waarvoor het is ingeschreven. Uit het samenstel van de verschillende alinea's van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 volgt voorts dat deze naar de intrinsieke kenmerken van het aangevraagde merk verwijzen en niet naar omstandigheden betreffende de handelwijze van de aanvrager van het merk.

**Arrest van 27 februari 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#))**

*„Hogere voorziening – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder f) – Absolute weigeringsgrond – Merk in strijd met de goede zeden – Woordteken „Fack Ju Göhte” – Afwijzing van de inschrijvingsaanvraag”*

Constantin Film Produktion heeft bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerkt ingediend voor het woordteken „Fack Ju Göhte” voor verschillende waren en diensten.<sup>38</sup> Dit woordteken is tevens de titel van een door rekwirante geproduceerde Duitse filmkomedie. De onderzoeker heeft de inschrijvingsaanvraag evenwel geweigerd op grond van de overweging dat deze in strijd is met de openbare orde en de goede zeden.<sup>39</sup> Deze afwijzing is eerst bevestigd door de kamer van beroep van het EUIPO en vervolgens door het Gerecht.<sup>40</sup>

Het Hof, waarbij hogere voorziening is ingesteld, vernietigt het arrest van het Gerecht en de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO en spreekt zich uit over het begrip „goede zeden” en over de criteria voor de beoordeling van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009.

Om te beginnen verduidelijkt het Hof dat het begrip „goede zeden” in verordening nr. 207/2009 niet is omschreven, zodat bij de uitlegging ervan rekening moet worden

<sup>38</sup> Het ging om de waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>39</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 2, van deze verordening.

<sup>40</sup> Arrest van 24 januari 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

gehouden met zijn gebruikelijke betekenis en met de context waarin het gewoonlijk wordt gebruikt. Dit begrip verwijst in zijn gebruikelijke betekenis naar de fundamentele morele waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving op een gegeven moment belang hecht en die in de loop der tijd kunnen veranderen en naargelang van de plaats kunnen variëren, en dus moeten worden vastgesteld op basis van de heersende maatschappelijke consensus binnen die samenleving op het ogenblik van de beoordeling, rekening houdend met de sociale context, in voorkomend geval inclusief de voor die context typerende diversiteit op cultureel, religieus of filosofisch vlak.

Het Hof merkt bovendien op dat de vraag of een teken waarvan de inschrijving als Uniemerk wordt aangevraagd in strijd is met de goede zeden een analyse vergt van alle specifieke elementen die het concrete geval kenmerken, teneinde te bepalen op welke wijze het relevante publiek een dergelijk teken zal opvatten bij gebruik ervan als merk voor de geclaimde waren of diensten. In dit verband verduidelijkt het Hof dat het niet volstaat dat het betrokken teken als smakeloos wordt beschouwd, maar dat het teken op het ogenblik van het onderzoek door het relevante publiek moet worden opgevat als in strijd met de in die samenleving op dat moment geldende fundamentele morele waarden en normen. Om vast te stellen of dit het geval is, moet worden uitgegaan van de perceptie van een redelijke persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel, rekening houdend met de context waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen en, in voorkomend geval, met de bijzondere omstandigheden die eigen zijn aan het betrokken deel van de Unie. Daartoe zijn elementen zoals wetteksten en administratieve praktijken, de publieke opinie en, in voorkomend geval, de wijze waarop het relevante publiek in het verleden op dat teken of op overeenstemmende tekens heeft gereageerd, alsmede elk ander element dat het mogelijk maakt om de perceptie van dat publiek te beoordelen, relevant. Het te verrichten onderzoek mag derhalve niet beperkt blijven tot een abstracte beoordeling van het aangevraagde merk of zelfs van bepaalde bestanddelen ervan, maar er moet worden vastgesteld dat het gebruik van dit merk in de concrete en huidige maatschappelijke context door dit publiek daadwerkelijk als strijdig met de fundamentele morele waarden en normen van de samenleving zal worden beschouwd. Bovendien moet rekening worden gehouden met de in artikel 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie verankerde vrijheid van meningsuiting, die wordt bevestigd door zowel overweging 21 van verordening 2015/2424<sup>41</sup>, waarbij verordening nr. 207/2009 is gewijzigd, als overweging 21 van verordening 2017/1001. In beide overwegingen wordt uitdrukkelijk benadrukt dat deze verordeningen moeten worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van de fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.

Wat in het bijzonder het onderzochte teken betreft, oordeelt het Hof dat het geenszins noodzakelijk is dat de titel van een film de inhoud ervan beschrijft om een relevant contextueel element te vormen voor de beoordeling of het relevante publiek die titel en

---

<sup>41</sup> Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 en verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taken (PB 2015, L 341, blz. 21).

een gelijknamig woordteken als in strijd met de goede zeden opvat. Daarnaast levert het succes van een film weliswaar niet automatisch het bewijs dat de filmtitel en een gelijknamig woordteken maatschappelijk worden aanvaard, maar dit neemt niet weg dat het minstens een aanwijzing van een dergelijke aanvaarding vormt die aan de hand van alle relevante elementen van het concrete geval moet worden beoordeeld teneinde concreet vast te stellen hoe dit teken bij gebruik ervan als merk wordt opgevat. In deze omstandigheden en rekening houdend met het feit dat er geen enkel concreet element naar voren is gebracht om op plausibele wijze te verklaren waarom het algemene Duitstalige publiek het woordteken „Fack Ju Göhte” zou opvatten als strijdig met de fundamentele morele waarden en normen van de samenleving wanneer het als merk wordt gebruikt, ook al blijkt datzelfde publiek de titel van de gelijknamige komedies niet als in strijd met de goede zeden te hebben beschouwd, oordeelt het Hof dat zowel het EUIPO als het Gerecht artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 onjuist hebben uitgelegd en toegepast.

## 7. Misleidende merken

Arrest van 13 mei 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19, [EU:T:2020:199](#))

*„Uniemark – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk BIO-INSECT Shocker – Absolute weigeringsgrond – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009”*

Bij zijn arrest SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19), gewezen op 30 april 2020, heeft het Gerecht de beslissing van het EUIPO ten dele vernietigd op grond van de overweging dat het EUIPO blijkt te hebben gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het woordmerk BIO-INSECT Shocker niet misleidend is voor biociden.

Verzoekster, SolNova AG, heeft een vordering tot nietigverklaring van het woordmerk BIO-INSECT Shocker ingediend voor alle waren waarop dit merk betrekking had, met inbegrip van biociden, met name omdat dit merk het publiek kan misleiden ten aanzien van de soort of de kwaliteit van de waren. Het EUIPO heeft deze vordering afgewezen op grond van de overweging dat het litigieuze merk het publiek niet kan misleiden, aangezien verzoekster niet heeft aangetoond dat dit merk als misleidend kan worden aangemerkt in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, en dat niet-misleidend gebruik van dit merk mogelijk is. In het kader van haar beroep bij het Gerecht heeft verzoekster met name aangevoerd dat het litigieuze merk door het publiek wordt opgevat als betrekking hebbend op biologische producten of in verband wordt gebracht met eerbied voor het milieu.

Het Gerecht heeft om te beginnen gewezen op zijn vaste rechtspraak dat voor een weigering tot inschrijving van merken die het publiek kunnen misleiden als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009, vereist is dat een werkelijke

misleiding of een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument kan worden vastgesteld.

Na te hebben verwezen naar de bepalingen van verordening nr. 528/2012<sup>42</sup>, waarin het begrip biocide wordt omschreven en de vereisten met betrekking tot etikettering en reclame voor deze producten worden vastgesteld, heeft het Gerecht vervolgens vastgesteld dat blijkens die bepalingen vermeldingen op een biocide – zoals de biociden waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven – die doen geloven dat dit product natuurlijk, onschadelijk of milieuvriendelijk is, de consument kunnen misleiden. Derhalve volstaat de aanwezigheid van een dergelijke vermelding op een biocide als bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestaat.

In dit verband heeft het Gerecht in herinnering gebracht dat het woordelement „bio” een zeer suggestieve strekking heeft verkregen, die over het algemeen verwijst naar de idee van respect voor het milieu of naar het gebruik van natuurlijke materialen of zelfs van ecologische fabricageprocedures.

Het Gerecht is aldus tot de slotsom gekomen dat de vermelding van de term „bio” op de biociden volstaat als bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestaat.

Tot slot heeft het Gerecht, anders dan het EUIPO, overwogen dat de mogelijkheid van een niet-misleidend gebruik van het merk, gesteld dat deze is aangetoond, niet belet dat er sprake is van schending van artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.

**Arrest van 29 juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Ireland en Ornuia (La Irlandesa 1943) (T-306/20, [EU:T:2022:404](#))<sup>43</sup>**

*„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk La Irlandesa 1943 – Absolute nietigheidsgronden – Nietigverklaring door de grote kamer van beroep van het EUIPO – Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijzen – Relevante datum voor het onderzoek van een absolute nietigheidsgrond – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening (EU) 2017/1001] – Kwade trouw – Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”*

Verzoekster, Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, heeft decennialang van Ornuia Co-operative Ltd boter uit Ireland gekocht en op de Canarische eilanden (Spanje) verkocht onder merken met het element „la irlandesa”. Na beëindiging van deze zakelijke relatie in 2011 is verzoekster producten onder die merken blijven verkopen. In 2014 heeft zij bij het EUIPO inschrijving verkregen van het Uniebeeldmerk La Irlandesa

---

<sup>42</sup> Artikel 3, lid 1, onder a), artikel 69, lid 2, en artikel 72, lid 3, van verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB 2012, L 167, blz. 1).

<sup>43</sup> De hogere voorziening tegen dit arrest is niet toegelaten (beschikking van 8 maart 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

1943 voor verschillende levensmiddelen.<sup>44</sup> Ierland en Ornua Co-operative hebben bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingediend op grond van de overweging dat het merk misleidend is en de inschrijving te kwader trouw is aangevraagd.<sup>45</sup> De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de vordering tot nietigverklaring afgewezen. De grote kamer van beroep van het EUIPO heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling echter vernietigd en het litigieuze merk nietig verklaard. Zij heeft geoordeeld dat dit merk op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving het publiek kon misleiden over de plaats van herkomst van de waren in kwestie en dat de inschrijving te kwader trouw is aangevraagd.

Verzoekster heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de grote kamer van beroep. Het Gerecht verwerpt dit beroep op grond van de overweging dat het litigieuze merk niet misleidend was op het moment van de aanvraag tot inschrijving, maar dat verzoekster bij die aanvraag te kwader trouw was. In dit arrest verduidelijkt het Gerecht onder welke voorwaarden de begrippen „misleidend merk” en „kwade trouw van de aanvrager” van toepassing zijn in het kader van het gebruik van merken die de plaats van herkomst van waren aanduiden.

Om te beginnen merkt het Gerecht op dat de Spaanstalige consument bij het zien van het litigieuze merk op de betrokken waren zal denken dat deze uit Ierland afkomstig zijn.

Wat het misleidende karakter van het litigieuze merk betreft, benadrukt het Gerecht vervolgens dat anders dan bij het onderzoek van een vordering tot vervallenverklaring<sup>46</sup>, waarbij elementen die dateren van na de indiening van de aanvraag, zoals het daadwerkelijke gebruik van het merk, in aanmerking moeten worden genomen, het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring op grond van het misleidende karakter van het merk<sup>47</sup> vereist dat wordt aangetoond dat het teken waarvoor een merkaanvraag is ingediend als zodanig de consument kan misleiden op het moment van indiening van de inschrijvingsaanvraag, waarbij het irrelevant is hoe het betrokken teken nadien wordt geëxploiteerd. Bij vorderingen tot nietigverklaring rijst namelijk de vraag of het merk ab initio niet had mogen worden ingeschreven op gronden die reeds bestonden op de datum van de merkaanvraag, waarbij met latere elementen slechts rekening mag worden gehouden om opheldering te verschaffen over de omstandigheden zoals die op die datum waren.

De kamer van beroep diende in casu na te gaan of er op de datum van de inschrijvingsaanvraag een tegenstrijdigheid bestond tussen de informatie die het litigieuze merk overbracht en de kenmerken van de in die aanvraag aangeduide waren. Aangezien de opgave van de door het litigieuze merk aangeduide waren echter geen aanwijzing bevatte over hun plaats van herkomst en dus betrekking kon hebben op uit Ierland afkomstige waren, was er op de datum van indiening van de aanvraag tot

---

<sup>44</sup> Het ging om waren als vlees of zuivelproducten van klasse 29 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>45</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder g), en artikel 52, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009.

<sup>46</sup> In de zin van artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.

<sup>47</sup> Ingesteld krachtens de gecombineerde bepalingen van artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009.

inschrijving geen sprake van tegenstrijdigheid, zodat niet kon worden vastgesteld dat dit merk op die datum misleidend was. De grote kamer van beroep heeft verzoekster dus ten onrechte verweten dat zij in de opgave van deze waren niet uitsluitend uit Ierland afkomstige waren had opgenomen. Aangezien het litigieuze merk niet misleidend kan worden geacht op de datum van de inschrijvingsaanvraag, konden voorts de latere bewijzen, die niet de situatie op die datum betroffen, een dergelijk misleidend karakter niet bevestigen. De grote kamer van beroep heeft dus in dat opzicht blijk gegeven van een onjuiste opvatting.

Wat de kwade trouw van verzoekster betreft bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk<sup>48</sup>, stelt het Gerecht tot slot vast dat de grote kamer van beroep zich bij de beslechting van deze kwestie geldig kon baseren op bewijzen – en zelfs op het gebruik van het merk – die dateren van na de datum van indiening van die aanvraag, aangezien die aanwijzingen vormden voor de situatie op de relevante datum.

In de eerste plaats was in casu een niet te verwaarlozen deel van de door verzoekster verkochte waren niet uit Ierland afkomstig, zodat dit deel niet overeenstemde met de perceptie die het relevante publiek ervan had. Deze omstandigheid is weliswaar niet ter zake dienend bij het onderzoek van het misleidende karakter van het merk, maar is dit wel bij het onderzoek van de kwade trouw van verzoekster. Toen verzoekster het gebruik van het litigieuze merk uitbreidde tot andere waren dan uit Ierland afkomstige boter, kon de Spaanstalige consument immers worden misleid over de plaats van herkomst van deze waren, omdat hij er gedurende decennia aan gewend was dat het litigieuze merk was aangebracht op boter uit Ierland.

In de tweede plaats bevestigen de zaken waarin merken die overeenstemmen met het litigieuze merk en die nietig zijn verklaard of waarvan de inschrijving is geweigerd door het EUIPO en door de Spaanse autoriteiten, dat het litigieuze merk kon worden opgevat als een aanduiding van de Ierse herkomst van de waren. Tevens blijkt uit die zaken dat het gebruik van het litigieuze merk voor niet-Ierse waren onderwerp was van controverse omdat het mogelijk misleidend was. Verzoekster was hiervan noodzakelijkerwijs op de hoogte op de datum van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. Dit staft de conclusie dat zij op die datum te kwader trouw was.

In de derde plaats had verzoekster een handelsstrategie ontwikkeld waarbij een associatie werd gewekt met de merken die het element „la irlandesa” bevatten en die aansloten bij haar vroegere zakelijke relatie met Ornua Co-operative, teneinde voordeel te kunnen blijven halen uit die beëindigde relatie en de betreffende merken.

Het Gerecht heeft dan ook vastgesteld dat de inschrijving van het litigieuze merk in strijd was met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel en dat de grote kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat verzoekster te kwader trouw was. Aangezien deze vaststelling op zich volstaat om het dispositief van de beslissing van de grote kamer van beroep te rechtvaardigen, verwerpt het Gerecht het beroep.

---

<sup>48</sup> In de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

## 8. Kwade trouw van de aanvrager

Arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#))

*„Hogere voorziening – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Absolute nietigheidsgronden – Artikel 52, lid 1, onder b) – Kwade trouw bij de indiening van de merkaanvraag”*

Bij het arrest Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P) van 12 september 2019 heeft het Hof het arrest van het Gerecht vernietigd<sup>49</sup> en het begrip „kwade trouw” bij de indiening van een Uniemerkaanvraag verduidelijkt.

Nadal Esteban en Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, een onderneming die houdster is van de beeldmerken KOTON, hebben tot 2004 een handelsrelatie gehad. Op 25 april 2011 heeft Nadal Esteban een aanvraag tot inschrijving van het beeldteken STYLO & KOTON als Uniemerkt ingediend voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Na gedeeltelijke toewijzing van de oppositie die was ingesteld door Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret op grond van haar merken KOTON, ingeschreven voor de waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35, is het merk STYLO & KOTON ingeschreven voor de diensten van klasse 39. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret heeft daarop een vordering tot nietigverklaring ingediend op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat de kwade trouw van de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag een absolute weigeringsgrond is.

Het Gerecht, dat de beslissing tot afwijzing van de vordering tot nietigverklaring van het EUIPO bevestigt, heeft geoordeeld dat er geen sprake kon zijn van kwade trouw, aangezien de merken niet waren ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring had kunnen ontstaan. Het Hof, waarbij hogere voorziening is ingesteld, heeft het begrip „kwade trouw” verduidelijkt.

Het Hof heeft eerst opgemerkt dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, maar dat dit begrip voorts moet worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. De regels inzake het Uniemerkt beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Bijgevolg moet een merk wegens kwade trouw nietig worden verklaard wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van dat merk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke

<sup>49</sup> Arrest van het Gerecht van 30 november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk om – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.

Vervolgens heeft het Hof geoordeeld dat uit het arrest van 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), niet voortvloeit dat het bestaan van kwade trouw enkel kan worden vastgesteld in het geval waarin op de interne markt een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde teken. Er kunnen namelijk gevallen bestaan waarin de aanvraag tot inschrijving van een merk kan worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend niettegenstaande het feit dat ten tijde van die aanvraag geen sprake was van gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren op de interne markt. In het kader van een op artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde vordering tot nietigverklaring is het geenszins vereist dat de verzoeker houder is van een ouder merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Wanneer blijkt dat een derde ten tijde van de aanvraag van het litigieuze merk in ten minste één lidstaat een teken gebruikte dat gelijk was aan of overeenstemde met dat merk, hoeft bovendien niet noodzakelijkerwijs te worden aangetoond dat het gevaar bestaat dat het publiek beide tekens zal verwarren. Wanneer geen gevaar voor verwarring tussen het door een derde gebruikte teken en het litigieuze merk bestaat of wanneer een derde geen teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het litigieuze merk, kunnen in voorkomend geval andere feitelijke omstandigheden relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen vormen waaruit de kwade trouw van de aanvrager blijkt.

Tot slot heeft het Hof vastgesteld dat het Gerecht heeft nagelaten om in zijn globale beoordeling rekening te houden met alle relevante feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van de indiening van de aanvraag, hoewel dit tijdstip doorslaggevend was. Aangezien werd gevorderd om het merk in zijn geheel nietig te verklaren, diende bij het onderzoek van deze vordering te worden beoordeeld wat het oogmerk was van Nadal Esteban op het tijdstip waarop hij inschrijving van dat merk aanvroeg. Bijgevolg heeft het Hof het bestreden arrest vernietigd.

**Arrest van 6 juli 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera) (T-250/21, [EU:T:2022:430](#))**

*„Uniemark – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk NEHERA – Absolute nietigheidsgrond – Geen kwade trouw – Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”*

In 2014 heeft verzoeker, Ladislav Zdút, bij het EUIPO inschrijving verkregen van het Uniebeeldmerk NEHERA voor verschillende textielwaren.

Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera en Natacha Sehnal hebben in 2019 een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingediend op grond van de kwade trouw van verzoeker bij

het indienen van de merkaanvraag.<sup>50</sup> Zij voerden aan dat hun grootvader, Jan Nehera, in de jaren 30 in Tsjechoslowakije een onderneming had opgericht die kledij en accessoires verhandelde, en een nationaal merk had aangevraagd en gebruikt dat identiek was aan het litigieuze merk en bekendheid genoot. Deze vordering is door de tweede kamer van beroep van het EUIPO toegewezen. Deze kamer van beroep heeft vastgesteld dat verzoeker het oogmerk had om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van Jan Nehera en het oude Tsjechoslowaakse merk en dat hij derhalve te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Verzoeker heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van deze beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO.

Het Gerecht vernietigt de besteden beslissing en verduidelijkt het begrip „kwade trouw” wanneer deze gebaseerd is op de bedoeling om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van een oud merk of van de bekendheid van de naam van een persoon.

Eerst merkt het Gerecht op dat voor de beoordeling van de kwade trouw van de aanvrager rekening kan worden gehouden met de mate van bekendheid die het betrokken teken genoot op het tijdstip waarop om inschrijving ervan werd verzocht, met name wanneer een derde dit teken eerder had ingeschreven of gebruikt als merk. De omstandigheid dat de aanvrager door het gebruik van een teken waarvan inschrijving wordt gevraagd, ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de reputatie van een ouder merk of teken dan wel uit de naam van een beroemd persoon, kan namelijk de kwade trouw van de aanvrager aantonen. Het relevante publiek om te beoordelen of die reputatie bestaat en of daaruit ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, is de gemiddelde consument van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven.

Vervolgens oordeelt het Gerecht dat meeliften op de reputatie van een teken of naam in beginsel slechts mogelijk is indien dat teken of die naam daadwerkelijk en op dat moment enigszins bekend of beroemd is. In casu waren het oude Tsjechoslowaakse merk en de naam Jan Nehera op de datum van indiening van de litigieuze merkaanvraag niet langer ingeschreven of beschermd, werden zij niet door een derde gebruikt om kleding op de markt te brengen en waren zij zelfs niet bekend bij het relevante publiek. In dit kader verduidelijkt het Gerecht dat de enkele omstandigheid dat de merkaanvrager wist of behoorde te weten dat een derde in het verleden een merk had gebruikt dat gelijk was aan of overeenstemde met het aangevraagde merk, niet volstaat als bewijs van zijn kwade trouw.

Bovendien volstaat het feit dat het relevante publiek een verband legt tussen een jonger merk en een ouder teken of een oudere naam op zich niet om te concluderen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere teken of de oudere naam. In dit verband benadrukt het Gerecht dat verzoeker een eigen commerciële inspanning heeft geleverd om het imago van het oude Tsjechoslowaakse merk te doen herleven en dat het enkele feit dat voor promotiedoeleinden is verwezen naar dit merk en het historische imago van de ontwerper ervan, niet in strijd is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

---

<sup>50</sup> In de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Voorts erkent het Gerecht dat niet kan worden uitgesloten dat in bepaalde bijzondere omstandigheden het hergebruik door een derde van een ouder, voorheen bekend merk of van de naam van een voorheen bekende persoon, een verkeerde indruk kan wekken van continuïteit of vererving met betrekking tot dat oude merk of die persoon. Dit kan met name het geval zijn wanneer de merkaanvrager zich bij het relevante publiek voorstelt als de rechtsopvolger of economische opvolger van de houder van het oude merk, terwijl er tussen de houder van het oude merk en de merkaanvrager geen relatie van continuïteit of vererving bestaat. Een dergelijke omstandigheid kan in aanmerking worden genomen om in voorkomend geval de kwade trouw van de merkaanvrager aan te tonen. In casu lijkt verzoeker volgens het Gerecht niet bewust te hebben getracht een verkeerde indruk van continuïteit of vererving tussen zijn onderneming en die van Jan Nehera te wekken.

Tot slot spreekt het Gerecht zich uit over de vermeende bedoeling van verzoeker om de nakomelingen en erfgenamen van Jan Nehera te bedriegen en zich hun rechten toe te eigenen. In dit verband merkt het Gerecht op dat het oude Tsjechoslowaakse merk en de naam Jan Nehera geen enkele rechtsbescherming meer genoten op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. De nakomelingen en erfgenamen van Jan Nehera hadden derhalve geen enkel recht dat het voorwerp kon uitmaken van bedrog dan wel door verzoeker kon worden gekaapt.

Bijgevolg oordeelt het Gerecht dat verzoeker niet te kwader trouw was en vernietigt het de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO.

## 9. Verrijking van onderscheidend vermogen door gebruik

Arrest van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY) (T-247/01, [EU:T:2002:319](#))

*„Gemeenschapsmerk – Woord ECOPY – Misbruik van bevoegdheid – Onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik na de indieningsdatum – Artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94”*

De onderneming eCopy, Inc, voorheen genaamd Simplify Development Corporation, heeft bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ECOPY ingediend voor de waren „softwareschijven en toestellen voor het kunnen scannen en elektronisch verspreiden van documenten”. Deze aanvraag is echter door de onderzoeker afgewezen op grond van de overweging dat het aangevraagde merk de betrokken waren beschreef en elk onderscheidend vermogen miste. De kamer van beroep heeft het tegen deze beslissing ingestelde beroep ook afgewezen.

Het Gerecht, waarbij beroep is ingesteld tegen laatstgenoemde beslissing en dat dit beroep verwerpt, verduidelijkt de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat is verkregen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, alsmede de omvang van het door het BHIM verrichte onderzoek.

Volgens het Gerecht moet artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben verkregen als gevolg

van gebruik ervan vóór de indiening van de aanvraag. Bijgevolg is het irrelevant dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik na de datum van indiening van de merkaanvraag en vóór het tijdstip waarop het BHIM, te weten de onderzoeker of in voorkomend geval de kamer van beroep, uitspraak doet op de vraag of er absolute weigeringsgronden zijn die zich tegen de inschrijving van dit merk verzetten. Hieruit volgt dat het BHIM de bewijsmiddelen betreffende gebruik na de indieningsdatum niet in aanmerking mag nemen.

Wat het door het BHIM verrichte onderzoek betreft, merkt het Gerecht op dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat een merk door gebruik heeft verkregen, het BHIM slechts gehouden is feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik kunnen verlenen, indien de aanvrager deze feiten heeft aangevoerd. Weliswaar wordt met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 nergens bepaald dat het onderzoek door het BHIM (te weten door de onderzoeker, of in voorkomend geval, door de kamer van beroep) beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, terwijl dit betreffende de relatieve weigeringsgronden wel is bepaald in artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening, maar het BHIM verkeert in de materiële onmogelijkheid om rekening te houden met het feit dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, wanneer de aanvrager dit niet aanvoert. Evenzo is het BHIM slechts verplicht rekening te houden met elementen die dienen om aan te tonen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, indien de aanvrager dit bewijs tijdens de administratieve procedure voor het BHIM heeft geproduceerd, want er bestaat geen wezenlijk verschil tussen de stelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, en de productie van bewijzen tot staving van deze stelling.

**Arrest van 19 juni 2014, Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, [EU:C:2014:2012](#))**

*„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 3, leden 1 en 3 – Merk dat bestaat in een contourloze rode kleur en is ingeschreven voor bankdiensten – Vordering tot nietigverklaring – Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik – Bewijs – Opinieonderzoek – Tijdstip waarop het onderscheidend vermogen door gebruik moet zijn verkregen – Bewijslast”*

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV was houdster van een nationaal merk bestaande in een contourloze rode kleur, dat bij het Deutsches Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: „DPMA”) was ingeschreven voor bankdiensten. Oberbank heeft nietigverklaring van het betrokken merk gevorderd, onder andere op grond van de overweging dat het geen onderscheidend vermogen door het gebruik ervan had verkregen. Deze vordering is door het DPMA afgewezen. Daarnaast hebben Banco Santander en Santander Consumer Bank ook een vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk ingesteld omdat het geen onderscheidend vermogen door gebruik zou hebben verkregen, welke vordering eveneens is afgewezen.

Het Bundespatentgericht (hoogste federale rechter in octrooizaken, Duitsland), waarbij twee beroepen zijn ingesteld, enerzijds door Oberbank en anderzijds door Banco Santander en Santander Consumer Bank, heeft het Hof gevraagd om verduidelijking van

de herkenningsgraad die vereist is om te kunnen oordelen dat een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, alsook van de relevante datum die voor dit onderzoek in aanmerking moet worden genomen.

In de eerste plaats merkt het Hof op dat artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95<sup>51</sup> aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek moet blijken dat dit merk door minstens 70 % van de ondervraagden wordt herkend.

In de tweede plaats oordeelt het Hof dat wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 betreffende de merken geboden mogelijkheid, artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. In dit verband is het niet van belang dat de houder van het litigieuze merk aanvoert dat dit merk in ieder geval na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving ervan door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

In de derde en laatste plaats stelt het Hof vast dat wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 betreffende de merken geboden mogelijkheid, artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

**Arrest van 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/BHIM – Nanu-Nana (Weergave van een bruin en beige ruitmotief) (T-359/12, [EU:T:2015:215](#))<sup>52</sup>**

*„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk dat een bruin en beige ruitmotief weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Artikel 7, leden 1, onder b), en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 52, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009”*

Louis Vuitton Malletier was houdster van het gemeenschapsbeeldmerk dat een bruin en beige ruitmotief weergeeft. Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel &

<sup>51</sup> Richtlijn (EU) 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

<sup>52</sup> De hogere voorziening tegen dit arrest is afgewezen bij beschikking het Hof van 21 juli 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO, (C-363/15 P en C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)).

Co. KG heeft een vordering tot nietigverklaring ingesteld, die door de nietigheidsafdeling van het BHIM is toegewezen op grond van de overweging dat het merk onderscheidend vermogen mist en dat niet door gebruik heeft verkregen. De kamer van beroep van het BHIM heeft deze beslissing bevestigd.

Het Gerecht, waarbij beroep tegen deze beslissing van de kamer van beroep is ingesteld en dat dit beroep verwerpt, oordeelt dat de absolute weigeringsgrond die gebaseerd is op het feit dat een teken geen onderscheidend vermogen heeft<sup>53</sup> niet in de weg staat aan de inschrijving van een merk dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Het bewijs van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet enkel worden geleverd in de staten die lid waren van de Unie op de datum waarop de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk werd ingediend. Een teken dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist en als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, mag derhalve worden ingeschreven, aangezien het niet gaat om een merk dat „is ingeschreven in strijd met artikel 7”. Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is dus geenszins relevant in een dergelijk geval, aangezien het ziet op merken die werden ingeschreven in strijd met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening nr. 207/2009 en die bij gebreke van een dergelijke bepaling nietig hadden moeten worden verklaard. Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beoogt namelijk juist de inschrijving te handhaven van merken die door het gebruik dat ervan is gemaakt, intussen – dit wil zeggen na de inschrijving ervan – onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de waren of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven, ondanks het feit dat die inschrijving op het ogenblik waarop zij heeft plaatsgevonden, in strijd was met artikel 7 van verordening nr. 207/2009.

Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid, hetgeen inhoudt dat het dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Gemeenschap. Hieruit volgt dat een teken in de gehele Unie onderscheidend vermogen moet bezitten om te kunnen worden ingeschreven. Inschrijving van een merk moet dan ook worden geweigerd indien het in een deel van de Unie onderscheidend vermogen mist. Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet tegen de achtergrond van deze vereisten worden uitgelegd. Bijgevolg moet worden bewezen dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het gehele grondgebied waarop het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste. Uit het voorgaande vloeit noodzakelijkerwijs voort dat wanneer het betwiste merk in de gehele Unie onderscheidend vermogen miste, moet worden bewezen dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in elke lidstaat. Het Hof heeft vastgesteld dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. Niettemin dient te worden opgemerkt dat het Hof niet is afgeweken van zijn rechtspraak door te

---

<sup>53</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

herinneren aan de rechtspraak volgens welke een merk slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, en dat dit de gehele Unie moet betreffen.

**Arrest van 25 juli 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services (C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#))**

*„Hogere voorziening – Uniemerkt – Driedimensionaal merk dat de vorm van een chocoladereep met vier vingers weergeeft – Hogere voorziening tegen rechtsoverwegingen – Niet-ontvankelijkheid – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 3 – Bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen”*

Société des produits Nestlé SA heeft bij het EUIPO een aanvraag ingediend om het driedimensionale teken dat de vorm van een chocoladereep met vier vingers weergeeft, als Uniemerkt voor de waren snoepjes en bakkerijproducten in te schrijven.<sup>54</sup> Cadbury Schweppes plc (vervolgens Cadbury Holdings en daarna Mondelez) heeft bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving ingediend op grond van het feit dat dit teken elk onderscheidend vermogen mist.<sup>55</sup> Deze vordering is door de nietigheidsafdeling van het EUIPO toegewezen. De kamer van beroep van het EUIPO heeft deze beslissing echter vernietigd op grond van de overweging dat het betwiste teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt.<sup>56</sup>

Het Gerecht, waarbij beroep tegen laatstgenoemde beslissing is ingesteld, heeft deze vervolgens in haar geheel vernietigd.<sup>57</sup> Het was namelijk van oordeel dat de kamer van beroep zich niet had uitgesproken over de perceptie van het litigieuze merk door het relevante publiek in meerdere lidstaten.

Het Hof, waarbij Nestlé en het EUIPO hogere voorziening hebben ingesteld en dat deze hogere voorziening verwerpt, verduidelijkt wat de territoriale omvang van het gebruik van een teken moet zijn om te kunnen vaststellen dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

In de eerste plaats verduidelijkt het Hof de draagwijdte van het arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). In dit verband merkt het op dat het weliswaar reeds heeft geoordeeld dat de voorwaarden die gelden bij het onderzoek of een merk normaal is gebruikt<sup>58</sup>, vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken door gebruik met het oog op

<sup>54</sup> Het betrof waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>55</sup> In de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

<sup>56</sup> In de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

<sup>57</sup> Arrest van 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Vorm van een chocoladereep) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

<sup>58</sup> In de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 en van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

de inschrijving ervan<sup>59</sup> en dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap”, de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing moeten worden gelaten, maar dat het arrest Colloseum Holding geen betrekking heeft op de geografische omvang van het gebruik die relevant is voor de beoordeling of er sprake is van normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, maar wel op de vraag of vastgesteld kan worden dat is voldaan aan de voorwaarde inzake normaal gebruik in de zin van deze bepaling wanneer een ingeschreven merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat is gemaakt van een ander, samengesteld merk waarvan het één van de bestanddelen vormt, enkel wordt gebruikt via dat andere samengestelde merk, of wanneer het slechts samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven. Punt 34 van het arrest Colloseum Holding mag dus niet in die zin worden gelezen dat de voorwaarden die gelden bij de beoordeling of de territoriale omvang van het gebruik de inschrijving van een merk wegens het gebruik ervan mogelijk maakt, vergelijkbaar zijn met die op grond waarvan de rechten van de houder van een ingeschreven merk gehandhaafd kunnen worden.

Het Hof merkt tevens op dat wat normaal gebruik van een al ingeschreven Uniemerkt betreft, er geen bepaling bestaat die vergelijkbaar is met artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009, zodat op de enkele grond dat het betrokken merk in een deel van de Unie niet is gebruikt, niet meteen kan worden vastgesteld dat een dergelijk gebruik ontbreekt. Bijgevolg kan weliswaar redelijkerwijs worden verwacht dat een Uniemerkt op een groter grondgebied dan dat van één enkele lidstaat moet worden gebruikt om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, maar is het in bepaalde omstandigheden niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een Uniemerkt is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt, zodat het gebruik van dit merk op dit grondgebied kan voldoen aan de voorwaarde van normaal gebruik van een Uniemerkt.

In de tweede plaats herinnert het Hof met betrekking tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen door gebruik van een merk aan zijn rechtspraak volgens welke een teken alleen dan volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 als Uniemerkt kan worden ingeschreven, wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste. Dit deel van de Unie kan in voorkomend geval bestaan uit slechts één lidstaat. Hieruit volgt dat een merk dat niet ab initio in de hele Unie onderscheidend vermogen had, op grond van deze bepaling slechts kan worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen op het hele grondgebied van de Unie. Daarnaast benadrukt het Hof dat uit het arrest van 24 mei 2012 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM, (C-98/11 P, [EU:C:2012:307](#), punt 62) niet volgt dat wanneer een merk niet in de gehele Unie intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, het voor inschrijving als Uniemerkt volstaat om te bewijzen dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft

<sup>59</sup> Arrest van 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

verkregen in een aanzienlijk deel van de Unie, ook als is dit bewijs niet voor elk van de lidstaten geleverd.

Wat in de derde en laatste plaats het bewijs betreft dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, oordeelt het Hof dat aangezien geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 ertoe verplicht aan de hand van afzonderlijke bewijzen aan te tonen dat in elke lidstaat apart onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen, niet kan worden uitgesloten dat bewijzen voor het onderscheidend vermogen dat een bepaald teken door gebruik heeft verkregen, voor meerdere lidstaten of zelfs de hele Unie relevant zijn. Het is met name mogelijk dat marktdeelnemers voor bepaalde producten of diensten meerdere lidstaten in hetzelfde distributienetwerk hebben samengevoegd en in het bijzonder met het oog op hun marketingstrategieën deze lidstaten hebben behandeld alsof zij één en dezelfde nationale markt vormen. In dit geval kunnen de bewijzen voor het gebruik van een teken op een dergelijke grensoverschrijdende markt relevant zijn voor alle betrokken lidstaten. Hetzelfde geldt wanneer twee lidstaten geografisch dicht bij elkaar liggen of cultureel dan wel taalkundig verwant zijn, waardoor het relevante publiek van de eerste staat voldoende kennis heeft van de producten of diensten op de nationale markt van de tweede.

Uit deze overwegingen volgt dat het voor de inschrijving krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 van een merk dat niet ab initio in de hele Unie onderscheidend vermogen had, weliswaar niet noodzakelijk is dat voor elke lidstaat apart bewijs wordt geleverd dat dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, maar dat met de aangevoerde bewijzen moet kunnen worden aangetoond dat het in alle lidstaten van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. De vraag of de overgelegde bewijzen toereikend zijn om aan te tonen dat een bepaald teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Unie waarin dit teken niet ab initio een dergelijk vermogen had, betreft de bewijswaardering, die in de eerste plaats aan de instanties van het EUIPO is opgedragen. Deze bewijswaardering is onderworpen aan toetsing door het Gerecht, dat, wanneer beroep is ingesteld tegen een beslissing van een kamer van beroep, als enige bevoegd is om de feiten vast te stellen en dus om deze te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert daarentegen, behoudens wanneer het Gerecht de voorgelegde gegevens onjuist heeft opgevat, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening. Dit neemt niet weg dat indien de instanties van het EUIPO of het Gerecht, nadat zij het volledige overgelegde bewijs hebben getoetst, tot de slotsom komen dat bepaalde gegevens daaruit voldoende zijn om te bewijzen dat een bepaald teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Unie waarin dit teken ab initio verstoken was gebleven van een dergelijk vermogen, en dus voldoende zijn om de inschrijving van dit teken als Uniemerkt te rechtvaardigen, zij deze vaststelling duidelijk moeten weergeven in hun respectieve beslissingen.

## II. Relatieve weigeringsgronden

### 1. Verwarringsgevaar

Arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, [EU:T:2003:199](#))

*„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Oudere beeld- en woordmerken die het woord GIORGI omvatten – Aanvraag om inschrijving van het woordmerk GIORGIO BEVERLY HILLS als gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 40/94”*

Giorgio Beverly Hills, Inc. heeft bij het BHIM een aanvraag ingediend om het woordteken GIORGIO BEVERLY HILLS als gemeenschapsmerk in te schrijven voor waren behorend tot verschillende klassen van de Overeenkomst van Nice.<sup>60</sup>

Laboratorios RTB heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dat gemeenschapsmerk op grond van gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en oudere beeldmerken met de woorden J GIORGI, GIORGI LINE en MISS GIORGI, waarvan zij houdster was.

De oppositieafdeling van het BHIM heeft de oppositie verworpen met als motivering dat er door de verschillen tussen de conflicterende tekens geen gevaar voor verwarring bestond bij het publiek op het Spaanse grondgebied, waar de oudere merken werden beschermd.

Verzoekster heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling, dat is afgewezen door de kamer van beroep. Deze heeft in wezen geoordeeld dat er ondanks de identiteit van de betrokken waren voldoende verschillen bestonden tussen het aangevraagde merk GIORGIO BEVERLY HILLS en de oudere beeldmerken met de woorden J GIORGI, GIORGI LINE en MISS GIORGI om ieder verwarringsgevaar te kunnen uitsluiten.

Verzoekster heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep. Dat beroep is afgewezen.

Het Gerecht is van oordeel dat er bij het Spaanse publiek geen gevaar voor verwarring bestaat tussen het woordmerk „GIORGIO BEVERLY HILLS”, waarvan inschrijving is aangevraagd voor toiletzepen, parfumerieën, enz. behorend tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en de beeldmerken met de woorden „J GIORGI”, „GIORGIO LINE” en „MISS GIORGI”, die eerder in Spanje waren ingeschreven als aanduiding voor parfumerieën en cosmetica van dezelfde klasse. Op grond van de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de tekens kan dat gevaar namelijk worden uitgesloten, ook al gaat het bij de door de conflicterende merken aangeduide waren om dezelfde of

<sup>60</sup> Het betreft waren van de klassen 3, 14, 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

soortgelijke waren, zodat niet is voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

**Arrest van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel) (T-316/07, [EU:T:2009:14](#))**

*„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapswoordmerk easyHotel – Ouder nationaal woordmerk EASYHOTEL – Relatieve weigeringsgrond – Geen soortgelijke waren en diensten – Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 40/94 – Rechtsbijstand – Door de curator van het faillissement van een handelsvennootschap ingediend verzoek – Artikel 94, lid 2, van Reglement voor procesvoering”*

EasyGroup IP Licensing Ltd heeft bij het BHIM een aanvraag ingediend om het woordteken easyHotel als gemeenschapsmerk in te schrijven voor verschillende waren en diensten.<sup>61</sup> Commercy AG heeft een vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk ingesteld op grond van het oudere nationale woordmerk EASYHOTEL, dat in Duitsland stond ingeschreven voor verschillende waren en diensten. EasyGroup IP Licensing heeft voor bepaalde waren en diensten afstand gedaan van het litigieuze merk.

De nietigheidsafdeling heeft de vordering tot nietigverklaring verworpen op grond van de overweging dat niet was voldaan aan een van de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94, namelijk dat de conflicterende merken betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren en diensten. De kamer van beroep heeft het door verzoekster ingestelde beroep afgewezen en de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd. Zij heeft in wezen geoordeeld dat geen sprake was van dezelfde of soortgelijke waren en diensten en dat artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 dus niet kon worden toegepast.

Het Gerecht heeft het tegen de beslissing van de kamer van beroep ingestelde beroep verworpen. Het was in de eerste plaats van oordeel dat een op artikel 8, lid 1, van deze verordening gebaseerde vordering tot nietigverklaring enkel door de houders van de ter onderbouwing van deze vordering ingeroepen oudere merken of de door deze houders gemachtigde licentiehouders kan worden ingesteld.<sup>62</sup> De hoedanigheid van curator in een faillissementsprocedure van een handelsvennootschap die houdster is van de betreffende oudere merken valt niet onder een van deze twee categorieën. Een vordering tot nietigverklaring die door een curator op eigen naam is ingesteld, moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

Wanneer de betreffende vennootschap een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk heeft ingediend en daarbij oudere merken heeft ingeroepen waarvan zij houdster is, moet zij immers zelf, in voorkomend geval vertegenwoordigd

<sup>61</sup> De waren en diensten waarvoor het merk was aangevraagd behoorden tot de klassen 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>62</sup> Artikel 55, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk gelezen in samenhang met artikel 42, lid 1, en artikel 52, lid 1, van deze verordening.

door de curator in het faillissement, opkomen tegen de beslissingen van de nietigheidsafdeling en van de kamer van beroep. Een beroep dat door de faillissementscurator op eigen naam is ingesteld bij de kamer van beroep en bij het Gerecht dient daarentegen te worden verworpen op grond van de overweging dat het is ingesteld<sup>63</sup> door een persoon die niet kan opkomen tegen de met deze beroepen bestreden beslissingen.

In de tweede plaats oordeelt het Gerecht dat er bij het grote publiek geen gevaar voor verwarring<sup>64</sup> bestaat tussen het woordteken easyHotel, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor diensten van de klassen 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, alsmede voor de waren en diensten van de klassen 16, 25, 32, 33, 35, 36 en 41, en het woordmerk EASYHOTEL, dat eerder in Duitsland is geregistreerd voor software behorend tot de klassen 9 en 42 van deze Overeenkomst.

De betrokken waren en diensten verschillen qua aard, bestemming en gebruik, en zijn niet concurrerend of complementair. De door het oudere merk aangeduide waren en diensten zijn namelijk computertechnisch, terwijl de informatie-, boekings- en reserveringsdiensten waarop het litigieuze merk betrekking heeft van andere aard zijn en informatica enkel gebruiken voor het doorgeven van informatie of voor het boeken van hotelkamers of reizen.

Voorts zijn de door het oudere merk aangeduide waren en diensten specifiek voor ondernemingen uit de hotel- en reissector bestemd en zijn de informatie-, boekings- en reserveringsdiensten waarop het litigieuze merk betrekking heeft, tot het grote publiek gericht. Bovendien worden de door het oudere merk gedekte waren en diensten gebruikt om een computersysteem, meer bepaald een webwinkel, te laten functioneren, terwijl de door het litigieuze merk aangeduide informatie-, boekings- en reserveringsdiensten worden gebruikt voor het boeken van hotelkamers of reizen. De enkele omstandigheid dat de door het aangevraagde merk aangeduide informatie-, boekings- en reserveringsdiensten uitsluitend via internet beschikbaar zijn en er voor deze diensten dus een informatiedrager vereist is zoals die welke door de waren en diensten van het oudere merk wordt geleverd, volstaat niet om de fundamentele verschillen tussen de betrokken waren en diensten qua aard, bestemming en gebruik terzijde te schuiven.

In de derde en laatste plaats zijn waren en diensten complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming.

Deze in de rechtspraak ontwikkelde definitie impliceert dat complementaire waren of diensten samen kunnen worden gebruikt, hetgeen vooronderstelt dat zij tot hetzelfde publiek gericht zijn. Hieruit volgt dat er geen complementariteit kan bestaan tussen

---

<sup>63</sup> Anders dan bepaald in respectievelijk artikel 58 en artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94.

<sup>64</sup> In de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94.

waren of diensten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een handelsonderneming enerzijds, en waren en diensten die deze onderneming produceert of levert anderzijds. Deze twee categorieën van waren of diensten worden niet samen gebruikt, aangezien die van de eerstgenoemde categorie door de betrokken onderneming zelf worden gebruikt, terwijl die van de tweede categorie door de klanten van deze onderneming worden gebruikt.

**Arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, [EU:C:2009:378](#))**

*„Richtlijn 89/104/EEG – Merken – Artikel 5, leden 1 en 2 – Gebruik in vergelijkende reclame – Recht om dit gebruik te laten verbieden – Ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie – Afbreuk aan de functies van het merk – Richtlijn 84/450/EEG – Vergelijkende reclame – Artikel 3 bis, lid 1, onder g) en h) – Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame – Oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van een merk – Voorstelling van een goed als imitatie of namaak”*

De ondernemingen L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie maken deel uit van de groep L'Oréal, die luxeparfums produceert en in de handel brengt. Zij zijn houdsters van de bekende merken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs en Noa.

Malaika en Starion brengen in het Verenigd Koninkrijk imitaties van deze parfums in de handel, die worden geproduceerd door Bellure. De flesjes en de doosjes die worden gebruikt om deze imitaties in de handel te brengen vertonen een zekere gelijkenis met die welke L'Oréal gebruikt en die door woord- en beeldmerken worden beschermd. Deze vennootschappen gebruiken vergelijkingslijsten die zij aan detailhandelaren verstrekken en die het woordmerk van het luxeparfum vermelden waarvan het verhandelde parfum de imitatie is.

L'Oréal heeft bij de High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) (hoogste rechterlijke instantie van Engeland en Wales, afdeling van de Chancery, Verenigd Koninkrijk) een vordering wegens merkinbreuk ingesteld tegen Bellure, Malaika en Starion.

Deze nationale rechterlijke instantie heeft het Hof verzocht om verduidelijking van de uitlegging van een aantal bepalingen van de merkenrichtlijn en de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame.<sup>65</sup>

Wat betreft het gebruik van flesjes en doosjes die overeenstemmen met die van door L'Oréal in de handel gebrachte parfums, kreeg het Hof de vraag voorgelegd of een derde die gebruikmaakt van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan worden geacht ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit dat merk, wanneer dat gebruik hem een voordeel oplevert bij de verkoop van zijn waren of diensten, zonder dat dit evenwel bij het publiek verwarring kan veroorzaken of de houder van het merk schade berokkent.

---

<sup>65</sup> Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, blz. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290).

Het Hof beantwoordt deze vraag bevestigend. Om te kunnen spreken van een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, hoeft er geen verwarringsgevaar te bestaan en hoeft evenmin aan de houder ervan schade te worden berokkend. Om uit te maken of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, moet een globale beoordeling worden verricht waarbij met name rekening wordt gehouden met de mate van bekendheid van het merk en de mate waarin het onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard en de mate van verwantschap van de betrokken waren en diensten. In het onderhavige geval trekken Malaika en Starion zakelijk voordeel uit het feit dat zij voor het verhandelen van hun „goedkope” imitaties doosjes en flesjes gebruiken die overeenstemmen met die van de luxeparfums van L'Oréal. Bovendien hebben zij deze overeenstemming bewust nagestreefd om bij het publiek een associatie te wekken, met als doel de verkoop van de producten te vergemakkelijken. Het Hof is van oordeel dat in die omstandigheden met name rekening moet worden gehouden met het feit dat het gebruik van doosjes en flesjes die overeenstemmen met die van de geïmiteerde parfums erop gericht is voor reclamedoelinden profijt te halen uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken waaronder die parfums in de handel worden gebracht. Het Hof stelt vast dat wanneer een derde door het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, in het kielzog van dit merk probeert te varen om van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige ervan te profiteren alsmede om zonder enige financiële vergoeding en zonder daarvoor passende inspanningen te hoeven leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft gedaan om het imago van dat merk te creëren en te onderhouden, het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel moet worden geacht op ongerechtvaardigde wijze te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk.

Met betrekking tot de vergelijkingslijsten waarin de namen van de door woordmerken beschermde luxeparfums van L'Oréal worden vermeld, stelt het Hof om te beginnen vast dat deze als vergelijkende reclame kunnen worden aangemerkt. Het herinnert er vervolgens aan dat het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, in voorkomend geval krachtens de merkenrichtlijn kan worden verboden, tenzij deze reclame voldoet aan alle in de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame genoemde voorwaarden om geoorloofd te zijn. Het Hof oordeelt in dit verband dat de houder van een merk het recht heeft om iedere derde het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk, ook wanneer dit gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan een van de overige functies van het merk, zoals met name de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. Met betrekking tot de vraag of de vergelijkingslijsten voldoen aan alle in de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame genoemde voorwaarden om geoorloofd te zijn, oordeelt het Hof dat deze richtlijn een adverteerder verbiedt in vergelijkende reclame tot uitdrukking te brengen dat de waar of de dienst die hij in de handel brengt, een imitatie of namaak is van de waar of de dienst die door het merk wordt beschermd. De vergelijkingslijsten hebben tot doel en tot gevolg dat de

aandacht van de doelgroep wordt gevestigd op het originele parfum waarvan de door Malaika en Starion verhandelde parfums worden geacht een imitatie te zijn. Het Hof stelt vast dat deze lijsten dus bevestigen dat laatstgenoemde parfums een imitatie zijn van de parfums die onder een aantal merken van L'Oréal in de handel worden gebracht, en de door de adverteerder verkochte producten bijgevolg voorstellen als een imitatie van waren met een beschermd merk. Tot slot merkt het Hof op dat het voordeel dat de adverteerder dankzij een dergelijke ongeoorloofde vergelijkende reclame behaalt, moet worden geacht een „oneerlijk voordeel” op te leveren ten gevolge van de bekendheid van dat merk, hetgeen eveneens in strijd is met de vereisten die in de richtlijn inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame zijn voorgeschreven.

**Arrest van 22 september 2016, combit Software (C-223/15, [EU:C:2016:719](#))**

*„Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Uniemerken – Eenheidskarakter – Vaststelling van verwarringsgevaar voor slechts een deel van de Unie – Territoriale werking van het verbod bedoeld in artikel 102 van deze verordening”*

Combit Software GmbH, een vennootschap naar Duits recht, was houdster van het Duitse woordmerk en Uniewoordmerk „combit” voor waren en diensten op informaticagebied.

Commit Business Solutions Ltd, een vennootschap naar Israëlijs recht, verkocht via haar internetsite [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com) in een aantal landen computerprogramma's waarop het woordteken „Commit” was aangebracht.

Combit Software heeft bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) een rechtsvordering ingesteld tegen Commit Business Solutions, waarbij zij primair verzocht Commit Business Solutions te gelasten het gebruik van het woordteken „Commit” voor de door haar verkochte computerprogramma's in de Unie te staken, en subsidiair verzocht diezelfde vennootschap te gelasten om het gebruik van dit woordteken in Duitsland te staken.

Het Landgericht Düsseldorf heeft de primaire vordering van combit Software verworpen, maar haar subsidiaire vordering toegewezen.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland), waarbij combit Software hoger beroep had ingesteld, heeft het Hof verzocht zich uit te spreken over het gebruik van een teken dat leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerken op een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat op een ander deel van dit grondgebied.

In de eerste plaats merkt het Hof op dat het in een zaak betreffende het recht van de houder van een Uniemerken om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een overeenstemmend Uniemerken dat zou leiden tot verwarringsgevaar, reeds heeft geoordeeld dat een dergelijke oppositie moet worden toegewezen zodra verwarringsgevaar vaststaat in een deel van de Unie, waarbij dit deel bijvoorbeeld het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Het Hof leidt hieruit af dat een soortgelijke oplossing ook geldt in zaken betreffende het recht van de houder van een Uniemerken om

het gebruik te verbieden van een teken dat leidt tot verwarringsgevaar, want de houder van een Uniemerkt wordt beschermd tegen elk gebruik dat afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk. Derhalve heeft deze merkhouder het recht om een dergelijk gebruik te doen verbieden, zelfs indien in slechts een deel van de Unie afbreuk wordt gedaan aan die functie.

In de tweede plaats oordeelt het Hof dat het verbod op voortzetting van handelingen die een inbreuk vormen of dreigen te vormen in beginsel van kracht moet zijn op het gehele grondgebied van de Unie om de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerkt op dit gehele grondgebied geniet.

Wanneer de rechtbank voor het Uniemerkt evenwel vaststelt dat het gebruik van het betreffende overeenstemmende teken voor dezelfde waren als die waarvoor het betrokken Uniemerkt is ingeschreven, in het bijzonder om linguïstische redenen geen enkel verwarringsgevaar creëert in een bepaald deel van de Unie en aldaar dus geen afbreuk kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk, moet deze rechtbank de territoriale werking van bovengenoemd verbod beperken.

Wanneer de rechtbank voor het Uniemerkt op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert dat er geen verwarringsgevaar is in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, namelijk niet worden verboden. Een dergelijk verbod zou verder gaan dan het door het Uniemerkt verleende uitsluitende recht, aangezien dit recht de houder van dit merk enkel toestaat om zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de vaststelling dat er geen verwarringsgevaar is in een deel van de Unie enkel worden gebaseerd op een onderzoek van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling moet een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens omvatten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.

Verder is het van belang dat het deel van de Unie waarvoor de aangezochte rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk, nauwkeurig door deze rechtbank wordt geïdentificeerd, zodat uit het krachtens artikel 102 van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerkt opgelegde verbod ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied van de Unie niet valt onder het verbod om het betrokken teken te gebruiken. Wanneer deze rechtbank bepaalde taalgebieden van de Unie wil uitsluiten van het gebruiksverbod, zoals taalgebieden die worden omschreven door de term „Engelstalig”, dient zij volledig te specificeren op welke gebieden deze term betrekking heeft.

De uitlegging volgens welke het verbod op het gebruik van een teken dat leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt, van toepassing is op het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor is vastgesteld dat een dergelijk gevaar niet bestaat, doet geen afbreuk aan het eenheidskarakter van het Uniemerkt als bedoeld in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, aangezien het

recht van de houder van dit merk wordt gehandhaafd om elk gebruik te doen verbieden dat afbreuk doet aan de wezenlijke functies van dit merk.

Tot slot stelt het Hof vast dat artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemark vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemark in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor is vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestaat.

**Arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, [EU:C:2018:594](#))**

*„Prejudiciële verwijzing – Uniemark – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9 – Recht van de merkhoudster om zich te verzetten tegen de verwijdering door een derde van alle aan het merk gelijke tekens en tegen het aanbrengen van nieuwe tekens op waren die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, met het oog op de invoer of het in de handel brengen van die waren in de Europese Economische Ruimte (EER)”*

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (hierna: „Mitsubishi”), een in Japan gevestigde onderneming, was houdster van het Uniewoordmerk MITSUBISHI<sup>66</sup>, het Uniebeeldmerk MITSUBISHI<sup>67</sup>, het Benelux-woordmerk MITSUBISHI<sup>68</sup> en het Benelux-beeldmerk MITSUBISHI<sup>69</sup> (hierna: „Mitsubishimerken”).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (hierna: „MCFE”), die in Nederland is gevestigd, was exclusief gerechtigd om vorkheftrucks die zijn voorzien van de Mitsubishimerken, in de Europese Economische Ruimte (EER) te produceren en in de handel te brengen.

Duma Forklifts NV (hierna: „Duma”), die in België is gevestigd, had als voornaamste activiteit de wereldwijde aan- en verkoop van nieuwe en tweedehandsvorkheftrucks. Duma bood daarnaast ook eigen vorkheftrucks te koop aan onder de naam „GSI”, „GS” of „Duma”. In het verleden was zij een officiële subdealer van Mitsubishivorkheftrucks in België.

---

<sup>66</sup> Op 3 maart 2000 onder nummer 117713 ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks.

<sup>67</sup> Op 1 juni 1974 onder nummer 93812 ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land, en van klasse 16, waaronder boeken en drukwerken.

<sup>68</sup> Op 1 juni 1974 onder nummer 92755 ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12, waaronder voertuigen en vervoermiddelen te land, en van klasse 16, waaronder boeken en drukwerken, welk merk gelijk is aan het Uniebeeldmerk.

<sup>69</sup> Op 24 september 2001 onder nummer 118042 ingeschreven onder meer ter aanduiding van waren van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice, waaronder motorvoertuigen, elektrische voertuigen en vorkheftrucks.

G.S. International BVBA (hierna: „GSI”), die eveneens is gevestigd in België, is een met Duma verbonden onderneming. Beide vennootschappen werden bestuurd door dezelfde personen en hadden dezelfde zetel. GSI bouwde en herstelde vorkheftrucks die zij samen met de bijbehorende onderdelen invoerde en uitvoerde op de mondiale groothandelsmarkt. Zij bracht deze in overeenstemming met de in Europa geldende normen, bracht haar eigen serienummers erop aan en leverde ze aan Duma samen met de EU-conformiteitsverklaringen.

Het hof van beroep te Brussel, dat met name was verzocht om uitspraak te doen over de vraag of de parallelle invoer in de EER van vorkheftrucks die zijn voorzien van de Mitsubishimerken inbreuk vormde op het merkenrecht, heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht.

In de eerste plaats oordeelt het Hof dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, die inhoudelijk overeenstemmen, op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd.

In de tweede plaats is het Hof van oordeel dat het ter waarborging van de bescherming van de aan het merk verbonden rechten van wezenlijk belang is dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER kan controleren. Uit de rechtspraak van het Hof volgt verder dat dit recht van de houder betrekking heeft op elk exemplaar van die waren.

In de derde plaats wijst het Hof erop dat de reclamefunctie van het merk erin bestaat een merk te gebruiken voor reclamedoelinden teneinde de consument te informeren en te overtuigen. Derhalve kan de merkhouder met name verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik dat de merkhouder van dit merk maakt als middel ter bevordering van de verkoop en als handelsstrategisch instrument.

In de vierde plaats merkt het Hof met betrekking tot het begrip „gebruik in het economische verkeer” op dat de opsomming van de soorten gebruik die de houder krachtens artikel 5, lid 3, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kan verbieden, niet-limitatief is.

In de vijfde en laatste plaats stelt het Hof vast dat artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk aldus moeten worden uitgelegd dat een merkhouder zich ertegen kan verzetten dat een derde zonder zijn toestemming alle aan het merk gelijke tekens verwijdert van, en nieuwe tekens aanbrengt op, waren die onder douane-entrepot zijn geplaatst om te worden ingevoerd of in de handel te worden gebracht in de EER, waar zij nooit eerder zijn verhandeld.

Niettemin dient ten eerste te worden opgemerkt dat het verwijderen van de aan het merk gelijke tekens verhindert dat de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, voorzien zijn van dat merk wanneer zij voor het eerst in de handel worden gebracht in de EER, en dat de houder van dat merk hierdoor dus de mogelijkheid wordt ontnomen om aanspraak te maken op zijn wezenlijke recht om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, dat wordt erkend door de in punt 31 van dit arrest vermelde rechtspraak.

Ten tweede worden de functies van het merk aangetast door de verwijdering van de aan het merk gelijke tekens en het aanbrengen van nieuwe tekens op de waren met het oog op de eerste verhandeling ervan in de EER.

Ten derde maakt de derde die zonder toestemming van de merkhouders de aan het merk gelijke tekens verwijdert en nieuwe tekens aanbrengt op de waren om deze in de EER in te voeren of in de handel te brengen, teneinde het recht van de merkhouders te omzeilen om de invoer van de van zijn merk voorziene waren te verbieden, inbreuk op het recht van de merkhouders om de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene waren in de EER te controleren, en tast hij de functies van het merk aan. Aldus handelt hij in strijd met het doel om een onvervalste mededinging te waarborgen.

Ten slotte is het Hof met betrekking tot het begrip „gebruik in het economische verkeer” van oordeel dat de handeling van een derde die erin bestaat de aan het merk gelijke tekens te verwijderen teneinde zijn eigen tekens aan te brengen, een actieve handeling van deze derde impliceert. Aangezien deze handeling met het oog op de invoer en de verhandeling van de waren in de EER – dus in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd – is verricht, kan zij worden beschouwd als een gebruik van dat merk in het economische verkeer. In dit verband merkt het Hof tevens op dat artikel 9, lid 4, van de verordening inzake het Uniemerkt<sup>70</sup>, dat vanaf 23 maart 2016 van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding, voortaan de houder het recht verleent te verhinderen dat derden waren in de Unie in het economische verkeer brengen zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerkt of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Dit recht van de houder vervalt enkel indien de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het merk is gemaakt, het bewijs levert dat de houder van het merk niet het recht heeft om te verbieden dat de waren in het land van eindbestemming op de markt worden gebracht.

## 2. Niet-ingeschreven merk dat in het economisch verkeer wordt gebruikt

Arrest van 11 november 2020, EUIPO/John Mills (C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#))

*„Hogere voorziening – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Oppositieprocedure – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 3 – Werkingssfeer – Gelijkheid of overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk – Uniewoordmerk MINERAL MAGIC – Aanvraag tot inschrijving door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk – Ouder nationaal woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”*

---

<sup>70</sup> Verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening nr. 2015/2424.

Jerome Alexander Consulting Corp. is houdster van het Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER ter aanduiding van de waren „Gezichtspoeder dat mineralen bevat”. John Mills Ltd is op grond van een distributieovereenkomst belast met de distributie van de waren van Jerome Alexander Consulting in de Europese Unie en wereldwijd.

Op 18 september 2013 heeft John Mills op eigen naam een aanvraag tot inschrijving van het woordteken „MINERAL MAGIC” als Uniemerkt ingediend voor cosmetica. Jerome Alexander Consulting heeft daarop oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat „de inschrijving van een merk eveneens [wordt] geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd”.

De oppositie is verworpen. De kamer van beroep van het EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling echter vernietigd en de inschrijving van het merk MINERAL MAGIC geweigerd. In dit verband heeft de kamer van beroep vastgesteld dat dit merk door John Mills als „gemachtigde” en zonder toestemming van de houder was aangevraagd. Zij heeft ook opgemerkt dat er sprake was van dezelfde of soortgelijke waren en dat de tekens met elkaar overeenstemden.

Het Gerecht, waarbij John Mills beroep had ingesteld, heeft de beslissing van de kamer van beroep vernietigd op grond van de overweging dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 alleen van toepassing is wanneer de merken gelijk zijn.

Het Hof, waarbij het EUIPO hogere voorziening had ingesteld, vernietigt het arrest van het Gerecht en oordeelt dat de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet beperkt is tot de gevallen waarin het oudere merk en het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk, gelijk zijn.

In de eerste plaats stelt het Hof vast dat artikel 8, lid 3, van de verordening inzake het Uniemerkt niet uitdrukkelijk aangeeft of zij alleen van toepassing is wanneer het door de gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk. Onderzoek door het Hof van de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling toont aan dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de werkingssfeer van die bepaling uitsluitend beperkt is tot gevallen waarin de conflicterende merken gelijk zijn. Uit deze ontstaansgeschiedenis blijkt daarentegen dat in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 de keuze van de Uniewetgever tot uiting komt om in wezen artikel 6 septies, lid 1, van het Verdrag van Parijs over te nemen.<sup>71</sup> Het Hof is van oordeel dat het Gerecht rekening had moeten houden met de ontstaansgeschiedenis van dit Verdrag<sup>72</sup>, waaruit blijkt dat een merk dat wordt aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk ook onder deze bepaling kan vallen wanneer het met dat oudere merk overeenstemt.

<sup>71</sup> Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, deel 828, nr. 11851, blz. 305).

<sup>72</sup> Akten van de conferentie van Lissabon, die van 6 tot en met 31 oktober 1958 werd gehouden ter herziening van het Verdrag van Parijs. Artikel 6 septies is ingevoerd bij deze conferentie.

In de tweede plaats wijst het Hof erop dat een andere uitlegging tot gevolg zou hebben dat de algemene opzet van verordening nr. 207/2009 op losse schroeven zou komen te staan, omdat zij ertoe zou leiden dat de houder van het oudere merk de mogelijkheid wordt ontnomen om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een overeenstemmend merk door zijn gemachtigde of zijn vertegenwoordiger, terwijl deze laatsten zelf wel oppositie zouden mogen instellen tegen de latere aanvraag van deze houder tot inschrijving van het oorspronkelijke merk, op grond van de overweging dat dit overeenstemt met het merk dat door hem als gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven.

In de derde plaats merkt het Hof op dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogt te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk. Deze personen kunnen immers ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder heeft gedaan. Dat misbruik kan zich ook voordoen in gevallen waarin de conflicterende merken overeenstemmen.

Tot slot is het Hof van oordeel dat het beroep van John Mills in staat van wijzen is en doet het dit zelf af.

John Mills verwijt de kamer van beroep dat deze haar beschouwt als een „gemachtigde” van Jerome Alexander Consulting. Volgens het Hof moeten de begrippen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” zodanig ruim worden uitgelegd dat zij betrekking hebben op alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele overeenkomst waardoor tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat aan de aanvrager uitdrukkelijk of stilzwijgend een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk.

In dit verband stelt het Hof vast dat John Mills een geprivilegieerde distributeur van de waren van Jerome Alexander Consulting is, dat er een niet-concurrentiebeding is en bepalingen inzake de intellectuele-eigendomsrechten op deze waren. Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht beslist dat John Mills moet worden beschouwd als een „gemachtigde” van Jerome Alexander Consulting.

Met betrekking tot de beoordeling van de vraag of de conflicterende merken overeenstemmen, benadrukt het Hof dat de overeenstemming voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet wordt beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar. Wat de waren betreft, herinnert het Hof eraan dat de wezenlijke functie van een merk erin bestaat de commerciële herkomst van de bedoelde waren of diensten aan te duiden. De toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kan dus niet worden uitgesloten wanneer de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft en de door het oudere merk aangeduide waren of diensten soortgelijk zijn.

In casu stelt het Hof vast dat de betrokken tekens overeenstemmen en dat de waren deels dezelfde en deels soortgelijk zijn.

Het beroep van John Mills wordt derhalve in zijn geheel verworpen.

### 3. Bekend merk

Arrest van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, [EU:T:2007:93](#))

*„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvraag van het gemeenschapswoordmerk VIPS – Ouder nationaal woordmerk VIPS – Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 74 van verordening (EG) nr. 40/94 – Lijdelijkheidsbeginsel – Rechten van de verdediging”*

Op 7 februari 1997 heeft Elleni Holding BV bij het BHIM een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend. Het merk waarvan inschrijving is gevraagd (hierna: „aangevraagd merk”) is het woordteken VIPS.<sup>73</sup> Op 14 september 1999 heeft Sigla SA oppositie<sup>74</sup> ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

De oppositieafdeling van het BHIM<sup>75</sup> heeft de oppositie toegewezen voor de diensten van klasse 42 en afgewezen voor de waren en diensten van de klassen 9 en 35. De kamer van beroep<sup>76</sup> heeft het beroep van Elleni Holding echter toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Volgens de kamer van beroep had verzoekster weliswaar aangetoond dat haar oudere merk in Spanje bekend was, maar had zij niet aangegeven om welke redenen het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Het Gerecht, waarbij Sigla SA beroep had aangetekend, vernietigt de beslissing van de kamer van beroep.

Het Gerecht merkt om te beginnen op dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat het bekende oudere ingeschreven merk een bescherming biedt die is verruimd tot niet-soortgelijke waren of diensten, aldus dient te worden uitgelegd dat het kan worden ingeroepen ter ondersteuning van zowel een oppositie die is gericht tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren en diensten die niet gelijk of soortgelijk zijn aan die welke door het oudere merk worden aangeduid, als een oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag die betrekking heeft op waren die gelijk of soortgelijk zijn aan die van het oudere merk. Deze bepaling kan namelijk niet aldus worden uitgelegd dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of

<sup>73</sup> De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd zijn „computers en op band en schijf geregistreerde computerprogramma's” (klasse 9), „adviesing op het gebied van commerciële zaken; diensten op het gebied van de verwerking van computergeregistreerde gegevens” (klasse 35), en „computerprogramma's; hoteldiensten, restauratie (maaltijden), café-restaurants” (klasse 42) in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>74</sup> Krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94.

<sup>75</sup> Beslissing nr. 2221/2000 van 28 september 2000.

<sup>76</sup> Beslissing van 1 april 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die op 3 april 2003 aan verzoekster is meegedeeld.

diensten wordt gebruikt. Het Gerecht verduidelijkt dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, dat het bekende oudere ingeschreven merk een bescherming biedt die is verruimd tot niet-soortgelijke waren of diensten, de houder van een bekend ouder merk onder meer de gelegenheid biedt zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Daarvan is sprake wanneer met het oudere merk niet langer een onmiddellijke associatie kan worden opgeroepen met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt. Dit gevaar betreft dus de „verwatering” of „afbrokkeling” van het oudere merk door verdwijning van de identiteit van het merk en vermindering van de invloed ervan bij het publiek. Het risico van verwatering lijkt in beginsel evenwel minder groot indien het oudere merk bestaat in een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van het erdoor gevormde oudere merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt. In een dergelijk geval is het minder waarschijnlijk dat het overnemen van de betrokken term door het aangevraagde merk tot verwatering van het oudere merk zal leiden. Van de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde afbreuk is ook sprake wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Dat risico kan met name bestaan wanneer deze waren of diensten een kenmerk of een eigenschap bezitten die mogelijk een negatieve invloed op het imago van een bekend ouder merk uitoefenen doordat dit merk gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk.

Vervolgens benadrukt het Gerecht dat het begrip „voordeel” dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken, de gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan. Het betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Dit laatste type risico moet worden onderscheiden van het verwarringsgevaar bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94. In de gevallen bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ziet het betrokken publiek een samenhang, dat wil zeggen legt het een verband tussen de conflicterende merken, zonder ze evenwel met elkaar te verwarren. Derhalve vormt het bestaan van verwarringsgevaar geen voorwaarde voor toepassing van deze bepaling.

Volgens het Gerecht heeft artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet tot doel om de inschrijving te verhinderen van elk merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk. De houder van het oudere merk hoeft dus niet aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is. In deze context is het, met name wanneer de oppositie berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, mogelijk dat de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk zal doen aan of ongerechtvaardigd voordeel zal trekken uit

het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand ligt dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is.

Tot slot verduidelijkt het Gerecht dat het bestaan van een verband tussen het aangevraagde merk en het oudere merk een wezenlijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is. In casu is het bestaan van een verband tussen de diensten die worden aangeduid met het woordteken VIPS, waarvoor inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor computerprogramma's en diensten van de klassen 9, 35 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en de diensten die worden aangeduid met het woordmerk VIPS, dat eerder is Spanje is ingeschreven voor diensten van klasse 42 van die Overeenkomst, bij gebreke van andere relevante elementen niet voldoende om *prima facie* te concluderen dat er een niet-hypothetisch risico bestaat dat het gebruik van dit teken in de toekomst afbreuk zal doen aan, of dat daarmee ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Ten eerste is de term „VIPS” in het Engels het meervoud van VIP, welke term zowel internationaal als nationaal in ruime kring veelvuldig wordt gebruikt om beroemdheden aan te duiden. Het gevaar dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, lijkt dan ook slechts klein. Ditzelfde gevaar lijkt in casu voorts niet erg waarschijnlijk nu het aangevraagde merk doelt op diensten die voor een specifiek en noodzakelijkerwijs beperkter publiek bestemd zijn. Ten tweede vertonen de door het aangevraagde merk aangeduide diensten geen kenmerk of bijzondere eigenschap op grond waarvan het waarschijnlijk kan worden geacht dat het gebruik van dat merk afbreuk zal doen aan de bekendheid van het oudere merk. In dit verband is het loutere bestaan van een verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten toereikend noch doorslaggevend. Het bestaan van een dergelijk verband vergroot weliswaar de kans dat het publiek dat met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, eveneens aan het oudere merk denkt, maar deze omstandigheid volstaat op zich niet om de aantrekkingskracht van het oudere merk te verminderen. Dit laatste kan slechts het geval zijn indien komt vast te staan dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten kenmerken of eigenschappen vertonen die de reputatie van het oudere merk kunnen aantasten. In de derde plaats kan het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, zich slechts voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, bijzonder zou worden aangetrokken door de software van de aanvrager, enkel omdat deze wordt aangeduid door een merk dat gelijk is aan het bekende oudere merk. Nu de houdster van laatstgenoemd merk niet uiteenzet welke bijzondere kenmerken zij voor haar oudere merk claimt en hoe deze kenmerken de verhandeling van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten zouden kunnen vergemakkelijken, kunnen de kenmerken die doorgaans met een bekend fastfoodmerk worden geassocieerd als zodanig niet worden geacht een voordeel te kunnen opleveren voor diensten betreffende computerprogramma's, ook al zijn deze diensten voor hotels of restaurants bestemd.

**Arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, [EU:C:2011:604](#))**

*„Merken – Reclame op internet op basis van trefwoorden („keyword advertising”) – Adverteerder die een trefwoord kiest dat met het bekende merk van een concurrent overeenkomt – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5, leden 1, onder a), en 2 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9, lid 1, onder a) en c) – Vereiste dat een van de functies van het merk wordt aangetast – Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk („verwatering”) – Trekken van een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk („aanhaken)”*

Interflora British Unit is een licentienemer van Interflora Inc., een Amerikaanse vennootschap die een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk exploiteert. Het netwerk van Interflora bestaat uit bloemisten bij wie de klanten in persoon, telefonisch of via internet bestellingen kunnen plaatsen, die worden afgehandeld door het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd.

INTERFLORA is een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk en eveneens een gemeenschapsmerk. Deze merken hebben een grote reputatie in het Verenigd Koninkrijk en in andere lidstaten van de Europese Unie.

Marks & Spencer plc („M & S”), een vennootschap naar Engels recht, is een van de grootste detailhandelaars in het Verenigd Koninkrijk. Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van bloemen. Voor deze activiteit concurreert zij dus met Interflora.

M & S heeft bij de advertentieverwijzingsdienst „AdWords” van Google het woord „Interflora” alsook enige varianten (te weten „Interflora Flowers”, „Interflora Delivery”, „Interflora.com”, „Interflora co uk”, enzovoort) als trefwoorden geselecteerd. Wanneer internetgebruikers dus het woord „Interflora” of een van de genoemde varianten als zoekterm in de zoekmachine van Google invoeren, verschijnt er een advertentie van M & S.

De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (hoogste rechterlijke instantie van Engeland en Wales, afdeling van de Chancery, Verenigd Koninkrijk), waarbij Interflora tegen M & S een beroep had ingesteld wegens schending van haar merkrechten, heeft het Hof vragen gesteld over verschillende aspecten van het gebruik dat een concurrent in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zonder toestemming maakt van trefwoorden die gelijk zijn aan een merk.<sup>77</sup>

Het Hof herinnert er om te beginnen aan dat wanneer een derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, de merkhouders dit gebruik enkel kan verbieden wanneer het een van de „functies” van het merk kan aantasten. De essentiële functie van het merk is om consumenten de herkomst van de waar of de dienst te garanderen (herkomstaanduidingsfunctie). De andere functies zijn met name de reclame- en de investeringsfunctie. Het Hof benadrukt in dit verband dat de

---

<sup>77</sup> Richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94.

herkomstaanduidingsfunctie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt. Een merk is namelijk vaak, naast een aanduiding van de herkomst van waren of diensten, een commercieel strategisch instrument dat met name wordt ingezet voor reclamedoeleinden of om een reputatie op te bouwen en zo de consument aan zich te binden.

Onder verwijzing naar zijn Google-rechtspraak<sup>78</sup> merkt het Hof op dat sprake is van aantasting van de herkomstaanduiding van het merk wanneer op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie wordt getoond die het voor de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouders of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. Daarentegen tast het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een advertentieverwijzingsdienst als „AdWords”, de reclamefunctie van het merk niet aan.

Voorts onderzoekt het Hof voor het eerst de bescherming van de investeringsfunctie van het merk. Wanneer een concurrent een aan het merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten gebruikt, wordt deze functie bijvoorbeeld aangetast wanneer dit gebruik het gebruik van het merk door de merkhouders om een reputatie op te bouwen of te behouden die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk belemmert. In een situatie waarin het merk reeds een reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer dit gebruik afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt.

Daarentegen kan niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich kan verzetten tegen een dergelijk gebruik door een concurrent, indien dit gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen om een reputatie op te bouwen of te behouden die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin kan de merkhouders zich met succes beroepen op de omstandigheid dat dit gebruik een aantal consumenten er mogelijkwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, de rug toe te keren.

In casu is het aan de verwijzende rechter om te verifiëren of het gebruik door M & S van het teken dat identiek is aan het merk INTERFLORA, een bedreiging vormt voor het behoud door Interflora van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan haar kan binden.

Het Hof kreeg ook een vraag over de versterkte bescherming van bekende merken en in het bijzonder over de strekking van de begrippen „verwatering” (afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het bekende merk) en „aanhaken” (ongerechtvaardigd voordeel dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk wordt getrokken). Dienaangaande heeft het Hof onder meer vastgesteld dat het feit dat in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zonder „geldige reden” tekens worden geselecteerd die gelijk zijn aan een bekend merk van een ander of met dat merk

---

<sup>78</sup> Arrest van 23 maart 2010, Google France en Google (gevoegde zaken C-236/08–C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

overeenstemmen, kan worden aangemerkt als aanhaken. Deze conclusie kan zich met name opdringen in gevallen waarin internetadverteerders door middel van het gebruik van trefwoorden die met bekende merken overeenkomen, waren te koop aanbieden die imitaties van de waren van de houder van die merken zijn.

Wanneer de reclame die op basis van een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief biedt voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat deze reclame tot een verwatering van dit merk leidt of afbreuk doet aan de reputatie daarvan (leidt tot het afbreken daarvan) en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, valt een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten.

### III. Andere materieelrechtelijke kwesties

#### 1. Rechtsgevolgen van het merk

Arrest van 12 juli 2011 (Grote kamer), L'Oréal e.a. (C-324/09, [EU:C:2011:474](#))

*„Merken – Internet – Verkoopaanbieding op een elektronische marktplaats bestemd voor consumenten in de Unie van merkproducten die door de merkhouder zijn bestemd voor verkoop aan derde staten – Verwijdering van de verpakking van genoemde producten – Richtlijn 89/104/EEG – Verordening (EG) nr. 40/94 – Aansprakelijkheid van de beheerder van de elektronische marktplaats – Richtlijn 2000/31/EG („richtlijn inzake elektronische handel”) – Rechterlijke bevelen aan genoemde beheerder – Richtlijn 2004/48/EG („richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten)”*

De onderneming eBay exploiteert een wereldwijde elektronische marktplaats op internet waarop particulieren en ondernemingen een grote verscheidenheid aan producten en diensten kunnen kopen en verkopen.

L'Oréal is houdster van een breed scala van bekende merken. De distributie van haar producten vindt plaats via een gesloten distributienetwerk, in het kader waarvan het aan de erkende distributeurs verboden wordt om de producten aan andere distributeurs te leveren.

L'Oréal verweet eBay dat zij betrokken was bij inbreuken op het merkenrecht door gebruikers van haar website. Voorts voerde zij aan dat eBay, door in het kader van betaalde zoekmachineadvertentiediensten, zoals „AdWords” van Google, trefwoorden te kopen die overeenkwamen met merknamen van L'Oréal, haar gebruikers leidde naar op het merkenrecht inbreuk makende producten die op haar website werden aangeboden. Volgens L'Oréal waren de inspanningen van eBay om de verkoop van namaakproducten op haar website te voorkomen, ontoereikend. L'Oréal heeft verschillende vormen van

inbreuken geïdentificeerd, waaronder de verkoop en het te koop aanbieden aan consumenten in de Unie van waren waarvan L'Oréal de merken bezat en die door haar bestemd waren voor verkoop in derde landen (parallelimport).

De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (hoogste rechterlijke instantie van Engeland en Wales, afdeling van de Chancery, Verenigd Koninkrijk), waarbij de zaak aanhangig was, heeft het Hof verschillende vragen gesteld over de verplichtingen die een vennootschap die een marktplaats op internet exploiteert, kan hebben om te voorkomen dat haar gebruikers inbreuk maken op het merkenrecht.

Het Hof benadrukt vooraf dat de houder van het merk zijn uitsluitende recht alleen kan invoeren jegens een natuurlijke persoon die merkproducten via een elektronische marktplaats verkoopt, wanneer deze verkopen in de context van een handelsactiviteit plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer die verkopen wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen.

Het Hof spreekt zich om te beginnen uit over handelsactiviteiten die via onlinemarktplaatsen zoals eBay op de Unie zijn gericht. Het stelt vast dat de Unieregels inzake merken van toepassing zijn op verkoopaanbiedingen en advertenties voor merkproducten die zich in een derde staat bevinden, wanneer blijkt dat deze aanbiedingen en advertenties gericht zijn tot consumenten die in de Unie gevestigd zijn.

Het is aan de nationale rechters om van geval tot geval te beoordelen of er relevante aanwijzingen zijn die de conclusie wettigen dat een verkoopaanbieding of advertentie die getoond wordt op een elektronische marktplaats, bestemd is voor consumenten in de Unie. De nationale rechters kunnen bijvoorbeeld rekening houden met de geografische zones waarnaar de verkoper bereid is het product te verzenden.

Vervolgens oordeelt het Hof dat de beheerder van een elektronische marktplaats niet zelf gebruikmaakt van de merken in de zin van de Unieregelgeving indien hij een dienst levert die er alleen in bestaat dat hij het zijn klanten mogelijk maakt om in het kader van hun handelsactiviteiten met merken overeenstemmende tekens op zijn site te tonen.

Voorts verduidelijkt het Hof bepaalde elementen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de beheerder van een elektronische marktplaats. Het Hof oordeelt dat de beheerder een actieve rol speelt waardoor hij kennis krijgt van of controle verwerft over de gegevens met betrekking tot die aanbiedingen, wanneer hij bijstand verleent die er onder meer in bestaat om de wijze waarop de online verkoopaanbiedingen worden getoond te optimaliseren of deze aanbiedingen te bevorderen. Het Hof merkt op dat het aan de nationale rechter is om dit te beoordelen.

Wanneer de beheerder een dergelijke actieve rol heeft gehad, kan hij zich niet beroepen op de vrijstelling van aansprakelijkheid die het Unierecht in bepaalde gevallen verleent aan online dienstverleners zoals beheerders van elektronische marktplaatsen.

Maar ook wanneer die beheerder niet een dergelijke actieve rol heeft gespeeld, kan hij zich niet op die vrijstelling van aansprakelijkheid beroepen wanneer hij kennis had van feiten of omstandigheden op grond waarvan een behoedzame marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken verkoopaanbiedingen had moeten vaststellen, en hij

desondanks niet prompt heeft gehandeld om de betrokken gegevens van zijn site te verwijderen of de toegang tot die gegevens te verhinderen.

Het Hof spreekt zich tot slot uit over de rechterlijke bevelen die tegen de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen worden uitgevaardigd wanneer deze niet uit eigen beweging beslist om de inbreuken op de intellectuele-eigendomsrechten te doen stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

De beheerder kan bijvoorbeeld worden gelast om maatregelen te treffen om de identiteit van zijn klanten-verkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen. De bescherming van persoonsgegevens moet weliswaar worden geëerbiedigd, maar dat neemt niet weg dat de identiteit van de inbreukmaker duidelijk moet kunnen worden vastgesteld wanneer hij in het economische verkeer en niet in de privésfeer actief is.

Bijgevolg is het Hof van oordeel dat het Unierecht van de lidstaten vereist dat zij ervoor zorgen dat de op het gebied van de intellectuele-eigendomsrechten bevoegde nationale rechterlijke instanties de beheerder van een elektronische marktplaats kunnen gelasten om maatregelen te treffen die ertoe bijdragen dat niet alleen de door de gebruikers van die marktplaats gepleegde inbreuken op die rechten eindigen, maar dat ook nieuwe dergelijke inbreuken worden voorkomen. Deze bevelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn en mogen geen belemmeringen voor het legitiem handelsverkeer scheppen.

**Arrest van 23 maart 2010 (Grote kamer), Google France en Google (C-236/08 tot en met C-238/08, [EU:C:2010:159](#))**

*„Merken – Internet – Zoekmachine – Reclame op basis van trefwoorden („keyword advertising”) – Op basis van met merken overeenkomende trefwoorden links tonen naar websites van concurrenten van merkhouders of naar websites waarop imitaties worden aangeboden – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 5 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de exploitant van de zoekmachine – Richtlijn 2000/31/EG („richtlijn inzake elektronische handel)”*

Het gemeenschapsmerkenrecht<sup>79</sup> staat merkhouders onder bepaalde voorwaarden toe derden het gebruik van tekens te verbieden die gelijk zijn aan of overeenstemmen met hun merken en gebruikt worden voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor de merken zijn ingeschreven.

Google exploiteert een zoekmachine op internet. Wanneer een internetgebruiker een zoekactie uitvoert op basis van een of meer zoekwoorden, toont de zoekmachine, in afnemende volgorde van belangrijkheid, de websites die het best overeenkomen met deze zoekwoorden. Dit zijn de zogenoemde „natuurlijke” resultaten van de zoekactie.

Daarnaast biedt Google de betaalde zoekmachineadvertentiedienst „AdWords” aan. Daarmee kan elke marktdeelnemer, door een of meer trefwoorden („keywords”) te selecteren, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen wanneer dit woord of

---

<sup>79</sup> Richtlijn 89/104.

deze woorden overeenkomen met een of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd. De advertentielink verschijnt in het veld „gesponsorde links”, dat wordt weergegeven in het rechtergedeelte van het beeldscherm, rechts van de natuurlijke resultaten, ofwel in het bovenste gedeelte van het beeldscherm, boven deze resultaten.

De vennootschap Louis Vuitton Malletier SA (hierna: „Vuitton”), houdster van het gemeenschapsmerk „Vuitton” en de nationale Franse merken „Louis Vuitton” en „LV”, de vennootschap Viaticum S.A., houdster van de Franse merken „Bourse des Vols”, „Bourse des Voyages” en „BDV”, alsmede P.-A. Thonet, houder van het Franse merk „Eurochallenges”, hebben vastgesteld dat wanneer internetgebruikers bij het gebruik van de zoekmachine van Google termen invoeren waaruit deze merken bestaan, in de rubriek „gesponsorde links” links verschijnen naar respectievelijk websites die namaakproducten van Vuitton aanbieden en websites van concurrenten van Viaticum en van het Centre national de recherche en relations humaines. Zij hebben Google dan ook gedagvaard om te doen vaststellen dat zij inbreuk heeft gemaakt op hun merken.

De Cour de cassation (Hof van Cassatie, Frankrijk), die in laatste aanleg uitspraak doet over de door de merkhouders tegen Google ingeleide procedures, heeft het Hof van Justitie gevraagd of het rechtmatig is om tekens die overeenstemmen met merken als trefwoorden te gebruiken in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zonder dat de houders van die merken daarvoor toestemming hebben gegeven.

In dit verband merkt het Hof op dat de adverteerder die betaalt voor de zoekmachineadvertentiedienst en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander teneinde internetgebruikers een alternatief aan te bieden voor de waren of diensten van die merkhouders, gebruikmaakt van het teken voor zijn waren of diensten. Dit is evenwel niet het geval voor de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst wanneer deze adverteerders toestaat om als trefwoorden tekens te kiezen die gelijk zijn aan merken, deze tekens opslaat en op grond daarvan de advertenties van zijn klanten weergeeft.

Het Hof verduidelijkt dat het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder, op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst biedt zijn klanten de mogelijkheid gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken, zonder zelf van deze tekens gebruik te maken.

Wanneer een merk als trefwoord is gebruikt, kan de merkhouders zich dus tegenover Google niet beroepen op het aan zijn merk verbonden uitsluitende recht. Hij kan zich daarentegen wel op dit recht beroepen jegens adverteerders die door middel van het met zijn merk overeenkomende trefwoord door Google advertenties laten zien die het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maken om te weten van welke onderneming de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn.

In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie meteen verschijnt nadat de internetgebruiker het merk als zoekwoord heeft ingevoerd, en wordt weergegeven wanneer het merk als zoekwoord ook nog op het scherm staat, kan de internetgebruiker zich immers vergissen omtrent de herkomst van de betrokken waren of diensten. In dat geval wordt afbreuk gedaan aan de functie van het merk die erin bestaat de consument de herkomst van de waar of de dienst te garanderen („herkomstaanduidingsfunctie” van het merk).

Het staat aan de nationale rechter om per geval te beoordelen of in het hem voorgelegde geding afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie.

Wat de vaststelling betreft dat internetadverteerders het aan het merk van een ander gelijke teken als trefwoord gebruiken teneinde advertenties te laten weergeven, is het Hof voorts van oordeel dat dit gebruik bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor reclamedoeleinden van dat merk door de merkhouder alsook voor diens handelsstrategie. Deze gevolgen van het gebruik van het aan het merk gelijke teken door derden doen evenwel op zich geen afbreuk aan de „reclamefunctie” van het merk.

Wat betreft de aansprakelijkheid van een exploitant als Google voor de gegevens van zijn klanten die hij op zijn server opslaat, herinnert het Hof er om te beginnen aan dat aansprakelijkheidskwesties in het nationale recht worden geregeld. Het Unierecht voorziet echter in beperkingen van aansprakelijkheid van verleners van een dienst van de informatiemaatschappij die als tussenpersoon optreden.<sup>80</sup>

Met betrekking tot de vraag of een zoekmachineadvertentiedienst op internet, zoals „AdWords”, een dienst van de informatiemaatschappij vormt die erin bestaat de door de adverteerder verstrekte informatie op te slaan, en of de aansprakelijkheid van de verlener van de zoekmachineadvertentiedienst dus kan worden beperkt, merkt het Hof op dat het aan de verwijzende rechter is om te onderzoeken of de rol van deze dienstverlener in die zin neutraal is dat zijn handelingen louter technisch, automatisch en passief zijn, wat impliceert dat hij geen kennis heeft van of controle heeft over de gegevens die hij opslaat.

**Arrest van 22 december 2022 (Grote kamer), Louboutin (Gebruik van een inbreukmakend teken op een onlinemarktplaats) (C-148/21 en C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))**

*„Prejudiciële verwijzing – Uniemark – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9, lid 2, onder a) – Rechten verbonden aan het Uniemark – Begrip „gebruik” – Beheerder van een website voor onlineverkoop met geïntegreerde onlinemarktplaats – Verkoopaanbiedingen die op die onlinemarktplaats worden geplaatst door derde verkopers die in die aanbiedingen gebruikmaken van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven – Perceptie van dit teken als een integrerend bestanddeel van de commerciële communicatie van deze beheerder – Wijze van presentatie*

<sup>80</sup> Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt („richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178, blz. 1).

*van de verkoopaanbiedingen die het niet mogelijk maakt om de aanbiedingen van deze beheerder duidelijk te onderscheiden van die van deze derde verkopers”*

Amazon is een bekende distributeur en tevens de beheerder van een onlinemarktplaats. Amazon publiceert op haar onlineverkoopsites zowel advertenties voor haar eigen producten, die zij in eigen naam en voor eigen rekening verkoopt en verzendt, als advertenties van derde verkopers. Amazon biedt externe verkopers ook aanvullende diensten aan voor de opslag en verzending van de online op haar marktplaats geplaatste waren, waarbij zij potentiële kopers op de hoogte brengt wanneer zij deze activiteiten verzorgt.

Op de websites van Amazon staan regelmatig advertenties van derde verkopers voor schoenen met rode zolen. Christian Louboutin, een Franse ontwerper van damesschoenen met hoge hakken die bekend geworden zijn om hun buitenzool met een rode kleur, stelt dat hij geen toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van deze waren. Hij heeft twee vorderingen tegen Amazon ingesteld, één bij de Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, Luxemburg), de verwijzende rechter in zaak C-148/21, en één bij de Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Franstalige rechtbank van koophandel Brussel, België), de verwijzende rechter in zaak C-184/21. Hij betoogt dat Amazon onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van een teken dat gelijk is aan een merk waarvan hij houder is voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Hij benadrukt met name dat de litigieuze verkoopaanbiedingen een integraal onderdeel zijn van de commerciële communicatie van Amazon.

De twee nationale rechters vragen zich onder meer af of de beheerder van een onlinemarktplaats, zoals Amazon, rechtstreeks aansprakelijk kan worden gehouden voor de inbreuk op de rechten van een merkhouder die voortvloeit uit een verkoopaanbieding van een derde verkoper. Anders dan de kwestie van de indirecte aansprakelijkheid, is die van de directe aansprakelijkheid in het Unierecht geharmoniseerd.<sup>81</sup>

In zijn arrest antwoordt de Grote kamer van het Hof de twee nationale rechters dat die beheerder daadwerkelijk kan worden geacht zelf gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan een Uniemerken in een verkoopaanbieding van een derde verkoper op zijn onlinemarktplaats, wanneer de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker de indruk heeft dat het deze beheerder zelf is die in eigen naam en voor eigen rekening de betrokken inbreukmakende waren in de handel brengt.

Het Hof herinnert er vooraf aan dat het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de houder op zijn minst impliceert dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt en dat het enkele feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt, ook al handelt hij in zijn eigen economisch

---

<sup>81</sup> Verordening 2017/1001.

belang. Zo heeft het Hof in verband met het beheer van een onlinemarktplaats zoals eBay geoordeeld dat de in verkoopaanbiedingen op die onlinemarktplaats getoonde tekens die gelijk zijn aan merken of daarmee overeenstemmen uitsluitend worden gebruikt door de klanten-verkopers van de beheerder van deze marktplaats en niet door de beheerder zelf, wanneer deze laatste deze tekens niet in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt.

Het Hof merkt echter op dat het in het kader van die eerdere rechtspraak geen vragen had gekregen over het feit dat de betrokken website voor onlineverkoop naast de onlinemarktplaats ook verkoopaanbiedingen van de beheerder van die site zelf omvat, terwijl de onderhavige zaken juist betrekking hebben op dat feit.

Het Hof stelt vast dat dit feit in voorkomend geval tot gevolg kan hebben dat de gebruikers van de onlinemarktplaats de indruk hebben dat de verkoopaanbiedingen voor de betrokken waren niet van derde verkopers afkomstig zijn, maar van de beheerder van deze marktplaats en dat het dus de beheerder zelf is die het betrokken teken in zijn commerciële communicatie gebruikt.

Uiteindelijk is het aan de verwijzende rechters om te beoordelen of dit het geval is. Het Hof verduidelijkt niettemin dat het bij deze beoordeling relevant is dat Amazon op haar website gepubliceerde verkoopaanbiedingen op uniforme wijze presenteert, waarbij zij tegelijkertijd haar eigen verkoopaanbiedingen en die van derde verkopers weergeeft en haar eigen logo als gerenommeerde distributeur op al die verkoopaanbiedingen toont, en dat zij derde verkopers in het kader van de verhandeling van hun waren aanvullende diensten aanbiedt die onder meer bestaan in de opslag en de verzending van hun waren.

Daardoor kan het moeilijk zijn om een duidelijk onderscheid tussen de aanbiedingen te maken en kan bij de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gebruiker de indruk ontstaan dat Amazon in eigen naam en voor eigen rekening de door derde verkopers te koop aangeboden Louboutin-waren verhandelt.

**Arrest van 25 januari 2024, Audi (Drager van een embleem in een grille) (C-334/22, [EU:C:2024:76](#))**

*„Prejudiciële verwijzing – Uniemerkt – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 9, lid 2 en lid 3, onder a) tot en met c) – Rechten verbonden aan het Uniemerkt – Begrip „gebruik van een teken in het economische verkeer” – Artikel 14, lid 1, onder c) – Beperkingen van de aan het Uniemerkt verbonden rechtsgevolgen – Recht van de houder van een Uniemerkt om zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een gelijk of een overeenstemmend teken voor reserveonderdelen voor auto’s – Element van een grille dat is ontworpen voor de bevestiging van een embleem dat het merk van een autofabrikant weergeeft”*

In het kader van een prejudiciële verwijzing verduidelijkt het Hof het begrip „gebruik van een teken in het economisch verkeer” in het geval waarin een derde zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerkt reserveonderdelen voor motorvoertuigen invoert en te koop aanbiedt. Daarnaast verduidelijkt het Hof de

omvang van het uitsluitend recht van deze autofabrikant om de derde te verbieden een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk te gebruiken voor die reserveonderdelen.

GQ is een natuurlijke persoon die via een website reserveonderdelen voor auto's verkoopt. Zij heeft in het kader van deze activiteit reclame gemaakt voor grilles die ontworpen zijn en bestemd zijn voor oudere automodellen van het merk AUDI, en heeft deze te koop aangeboden. Deze grilles bevatten een element dat is ontworpen voor de bevestiging van een embleem van het merk van de autofabrikant Audi.

Audi, houdster van het Uniebeeldmerk dat vier overlappende cirkels weergeeft (hierna: „merk AUDI”), heeft bij de Sąd Okręgowy w Warszawie (rechter in eerste aanleg Warschau, Polen), de verwijzende rechter, een vordering ingesteld die ertoe strekt GQ te verbieden om reclame te maken voor niet-originele grilles met daarop een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI, deze in te voeren, te koop aan te bieden of in de handel te brengen.

De verwijzende rechter heeft het Hof een vraag voorgelegd over de uitlegging van verordening 2017/1001 en het Hof verzocht om verduidelijking van het begrip „gebruik van een teken in het economisch verkeer” en van de omvang van het recht van een autofabrikant die houder is van een Uniemerk om een derde te verbieden een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk, te gebruiken voor reserveonderdelen.

In de eerste plaats merkt het Hof op dat de Uniewetgever in verordening 2017/1001 geen zogenoemde „reparatieclausule” heeft opgenomen, zoals die welke in het modellenrecht bestaat<sup>82</sup>, en herinnert het eraan dat deze clausule de Unierechtelijke bepalingen inzake merken onverlet laat.

De „reparatieclausule” kan dus niet naar analogie worden toegepast om de doelstelling na te streven om onvervalste mededinging tussen autofabrikanten en verkopers van niet-originele reserveonderdelen te beschermen, aangezien de Uniewetgever rekening heeft gehouden met deze doelstelling in het kader van verordening 2017/1001<sup>83</sup>, en het aan de houder van een Uniemerk toegekende recht<sup>84</sup> kan niet worden beperkt op grond van die clausule.

In de tweede plaats merkt het Hof op dat de verwijzende rechter heeft geoordeeld dat de vorm van het element van deze grilles dat is ontworpen voor de bevestiging van het Audi-embleem, gelijk is aan of overeenstemt met het merk AUDI. Deze vorm is dus een teken in de zin van verordening 2017/1001.<sup>85</sup> Voorts vormt het feit dat dit teken op deze

---

<sup>82</sup> Artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Uniemodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), in de versie van vóór de inwerkingtreding van verordening (EU) 2024/2822 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2024 (PB L, 2024/2822). Krachtens dit artikel „bestaat er geen bescherming als gemeenschapsmodel voor een model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel dat in de zin van artikel 19, lid 1, wordt gebruikt voor de reparatie van dit samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven”.

<sup>83</sup> Artikel 14 van verordening 2017/1001.

<sup>84</sup> Artikel 9 van deze verordening.

<sup>85</sup> Artikel 9, lid 2, van deze verordening.

grilles is aangebracht of daarin is ingebouwd met het oog op het in de handel brengen van deze grille, een gebruik dat onder verordening 2017/1001 valt<sup>86</sup>, en kon GQ, voor zover hij grille met dat teken invoerde en te koop aanbood, worden geacht de onder deze verordening vallende vormen van gebruik toe te passen. Het feit dat dit element op een zodanige manier op het reserveonderdeel, namelijk de grille, wordt aangebracht dat het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk zichtbaar is voor het relevante publiek wanneer het dit onderdeel ziet, kan de indruk wekken dat er een materieel verband bestaat tussen dit onderdeel, dat door een derde is ingevoerd, waarvoor hij reclame maakt en dat hij te koop aanbiedt, en de houder van het merk AUDI.

Derhalve oordeelt het Hof dat de derde die zonder toestemming van de autofabrikant die houder is van een Uniemerk reserveonderdelen – namelijk grille voor de auto's van die fabrikant – invoert en te koop aanbiedt die een element bevatten dat ontworpen is voor de bevestiging van het embleem dat dit merk weergeeft en waarvan de vorm gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, in het economische verkeer een teken gebruikt op een wijze die afbreuk kan doen aan een of meerdere functies van dat merk. Het staat aan de nationale rechter om dit na te gaan.

In de derde plaats benadrukt het Hof dat de onmogelijkheid voor de merkhouder om een derde te verbieden het merk te gebruiken wanneer dat gebruik nodig is om de bestemming van een goed of een dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel, en in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, een van de gevallen is waarin het aan het merk verbonden uitsluitende recht niet aan de derde kan worden tegengeworpen.

De in dit geval bedoelde beperking van het aan het merk verbonden uitsluitende recht heeft namelijk tot doel leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan door de merkhouder aangeboden waren of diensten, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over de bestemming van het door hen op de markt gebrachte goed of de door hen aangeboden dienst, met andere woorden, over het gebruiksverband tussen hun waren of diensten en die van de merkhouder.

Wanneer echter een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een Uniemerk, een element vormt van een reserveonderdeel voor auto's dat bestemd is om het embleem van de fabrikant van die auto's daarop te bevestigen, en dat niet wordt gebruikt met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de merkhouder, maar om een waar van die merkhouder zo getrouw mogelijk na te bootsen, valt een dergelijk gebruik van dat merk niet onder voornoemd geval.

Het Hof oordeelt bijgevolg dat een autofabrikant die houder is van een Uniemerk het recht heeft om een derde te verbieden<sup>87</sup> een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk te gebruiken voor reserveonderdelen voor de auto's van deze fabrikant, namelijk grille, wanneer dit teken de vorm heeft van een element van de grille dat is

<sup>86</sup> Artikel 9, lid 3, onder a), b) en c) van verordening 2017/1001.

<sup>87</sup> Op grond van artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001.

ontworpen om het embleem dat dit merk weergeeft daarop te bevestigen, zonder dat het in dat opzicht van belang is of het al dan niet technisch mogelijk is om dit embleem op die grille te bevestigen zonder het teken daarop aan te brengen.

## 2. Normaal gebruik

Arrest van 8 juli 2004, *Sunrider/BHIM – Espadafor (VITAFRUIT)* (T-203/02, [EU:T:2004:225](#)<sup>88</sup>)

*„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Ouder woordmerk VITAFRUIT – Aanvraag tot inschrijving van het woordmerk VITAFRUIT als gemeenschapsmerk – Normaal gebruik van het oudere merk – Soortgelijkheid van waren – Artikel 8, lid 1, onder b), artikel 15 en artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94”*

Op 1 april 1996 heeft verzoekster bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken VITAFRUIT en is ingediend voor verschillende waren.<sup>89</sup>

De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft oppositie ingesteld<sup>90</sup> tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft. De oppositie is gebaseerd op het bestaan van een in Spanje ingeschreven merk met als voorrangsdatum 19 oktober 1960, bestaande uit het woordteken VITAFRUIT.<sup>91</sup>

Verzoekster heeft verzocht dat de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep het bewijs levert<sup>92</sup> dat het oudere merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal is gebruikt in de lidstaat waar het wordt beschermd.

De oppositieafdeling van het BHIM heeft de merkaanvraag afgewezen<sup>93</sup> voor de volgende waren: „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken;

<sup>88</sup> De hogere voorziening tegen dit arrest is afgewezen bij arrest van 11 mei 2006, *Sunrider/BHIM* (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)).

<sup>89</sup> De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 5, 29 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice en betreffen onder meer „voedingsconcentraten of voedingssupplementen op basis van kruiden, kruidenthee, allemaal voor gezondheidsdoeleinden” (klasse 5), „niet-medische voedingsconcentraten of producten voor aanvullende voeding op basis van kruiden, voedsel met kruiden, ook in de vorm van snoeprepen” (klasse 29), en „vruchten- en groentedranken, vruchtensappen” (klasse 32).

<sup>90</sup> Krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94.

<sup>91</sup> Dit merk is ingeschreven voor waren van de klassen 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die zijn omschreven als volgt: „alcoholvrije en niet-therapeutische gazeuse dranken, allerhande gekoelde niet-therapeutische dranken, gazeuse preparaten, bruisgranulaat, ongegist vruchten- en groentesappen (met uitzondering van most), limonades, sinaasappeldranken, gekoelde dranken (met uitzondering van orgeade), gazeuse wateren, water van Seidlitz en kunstmatig ijs”.

<sup>92</sup> Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

<sup>93</sup> Krachtens artikel 43, lid 5, eerste zin, van verordening nr. 40/94.

vruchten- en groentedranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; kruiden- en vitaminedranken”.<sup>94</sup>

De kamer van beroep van het BHIM heeft het beroep van verzoekster tegen deze beslissing van de oppositieafdeling verworpen. Deze kamer heeft de in de beslissing van de oppositieafdeling vervatte beoordelingen in wezen bevestigd, maar beklemtoond dat het bewijs van gebruik van het oudere merk alleen is geleverd voor de waren „concentraten van sappen” („juice concentrate”).

Het Gerecht wijst het door verzoekster ingestelde beroep tegen deze beslissing af. Het oordeelt in de eerste plaats dat in het kader van beroepen die tegen een kamer van beroep van het BHIM worden ingesteld, de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing niet afhangt van de omstandigheid dat de insteller van het beroep een specifiek middel tegen deze beslissing aanvoert waarin hij bezwaar maakt tegen de wijze waarop de instantie van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, een rechtsregel heeft uitgelegd of toegepast, of tegen de wijze waarop die instantie een bewijs heeft beoordeeld. Zelfs ingeval de insteller van het beroep bij de kamer van beroep geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep dus verplicht, met inachtneming van alle beschikbare ter zake dienende feitelijke en juridische gegevens te onderzoeken of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen.

Bij een oppositieprocedure die is ingesteld door de houder van een ouder merk, betreft dit onderzoek ook de vraag of de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, gelet op de feiten en bewijselementen die zij heeft aangevoerd, het bewijs heeft geleverd van een normaal gebruik, hetzij door de houder van het oudere merk, hetzij door een derde die daarvoor toestemming heeft.<sup>95</sup> Daarentegen dient in het kader van het onderzoek ten gronde de relevantie te worden beoordeeld van de stelling van het BHIM dat de merkaanvrager noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep heeft betwist dat de houder van het oudere merk toestemming heeft verleend.

In de tweede plaats merkt het Gerecht op dat bij de uitlegging van het begrip „normaal gebruik” van een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 49/94 rekening dient te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van de regel dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen worden ingeroepen, erin bestaat het aantal conflicten tussen twee merken te beperken voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond bestaat die voortvloeit uit een werkelijke functie van het merk op de markt. Daarentegen beoogt deze bepaling niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

<sup>94</sup> Krachtens artikel 43, lid 5, eerste zin, van verordening nr. 40/94.

<sup>95</sup> In de zin van artikel 43, leden 2 en 3, en artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94.

In de derde plaats wijst het Gerecht erop dat een gemeenschapsmerk normaal wordt gebruikt<sup>96</sup> wanneer het overeenkomstig zijn wezenlijke functie, de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven te waarborgen, wordt gebruikt om voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden verricht, alsmede met de frequentie van deze handelingen.

In de vierde plaats is het Gerecht van oordeel dat de vraag of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moeten zij in samenhang met andere relevante omstandigheden worden beoordeeld, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Het gebruik van het oudere merk hoeft dus niet altijd omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

In de vijfde en laatste plaats moet volgens het Gerecht bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten<sup>97</sup> rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken, onder meer met de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook met het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

---

<sup>96</sup> In de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

<sup>97</sup> In de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94.

In die zin zijn concentraten van sappen waarvoor een ouder merk bescherming geniet en de in de merkaanvraag opgegeven kruiden- en vitaminedranken soortgelijke waren. Deze waren zijn immers beide bestemd om de dorst te lessen en zijn in belangrijke mate concurrerend. Wat de aard en het gebruik van de betrokken waren betreft, gaat het in beide gevallen om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken, maar waarvan de samenstelling in de meeste gevallen verschillend is. De verschillende samenstelling van deze waren kan evenwel niets afdoen aan de vaststelling dat deze waren onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

**Arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze (C-689/15, [EU:C:2017:434](#))**

*„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 9 en 15 – Indiening van een aanvraag om inschrijving van het teken ‚bloem van de katoenplant‘ door een vereniging – Inschrijving als individueel merk – Concessie van licentieovereenkomsten voor het gebruik van dit merk aan textielabrikanten die lid zijn van deze vereniging – Vordering tot nietig- of vervallenverklaring – Begrip ‚normaal gebruik‘ – Wezenlijke functie van herkomstaanduiding”*

De Verein Bremer Baumwollbörse (hierna: „VBB”) is een vereniging die zich bezighoudt met verschillende activiteiten die verband houden met katoen. Zij is houdster van het Uniebeeldmerk dat een bloem van de katoenplant weergeeft en dat op 22 mei 2008 is ingeschreven voor een aantal waren, waaronder textiel (hierna: „merk bloem van de katoenplant”).

Gedurende verschillende decennia vóór deze inschrijving is ditzelfde beeldteken (hierna: „teken bloem van de katoenplant”) door fabrikanten van uit katoenvezels vervaardigd textiel gebruikt ter certificering van de samenstelling en de kwaliteit van hun producten. Sinds voornoemde inschrijving heeft VBB licentieovereenkomsten betreffende haar merk bloem van de katoenplant gesloten met ondernemingen die lid werden van deze vereniging. Deze ondernemingen verbonden zich ertoe dit merk enkel te gebruiken voor producten die zijn vervaardigd uit katoenvezels van goede kwaliteit. VBB mocht controleren of deze verplichting werd nagekomen.

Gözze, waarvan W. Gözze directeur was en die geen lid van VBB was en geen licentieovereenkomst met deze vereniging had gesloten, vervaardigde textiel van zuiver katoen waarop zij al tientallen jaren het teken bloem van de katoenplant aanbracht.

VBB heeft een inbreukvordering tegen Gözze en W. Gözze ingesteld bij de voor het Uniemerkt bevoegde rechter, het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland), wegens de verkoop door Gözze van handdoeken waaraan een hangetiket was aangebracht. In het kader van deze procedure heeft Gözze een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van het merk bloem van de katoenplant vanaf 22 mei 2008, subsidiair tot vervallenverklaring van dat merk vanaf 23 mei 2013.

Bij vonnis van 19 november 2014 heeft het Landgericht Düsseldorf de vordering van VBB toegewezen en de reconventionele vordering van Gözze afgewezen.

Gözze is tegen deze beslissing opgekomen bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland), die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing heeft gevraagd.

In zijn arrest verduidelijkt het Hof in de eerste plaats dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat de houder van een individueel Uniemerkt dit merk als keurmerk aanbrengt op waren, of dat dit met zijn toestemming gebeurt, niet kan worden beschouwd als een gebruik daarvan als merk dat onder het begrip „normaal gebruik” in de zin van deze bepaling valt. Het aanbrengen van dat merk levert evenwel een dergelijk normaal gebruik op indien daardoor tevens en tegelijkertijd aan de consument de waarborg wordt geboden dat de betrokken waren afkomstig zijn van eenzelfde onderneming en dat deze waren zijn vervaardigd onder controle van deze onderneming, die kan worden geacht in te staan voor de kwaliteit ervan. In dat geval kan de houder van dat merk op grond van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening verbieden dat een derde een overeenstemmend teken op identieke waren aanbrengt, indien daardoor gevaar voor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

In de tweede plaats merkt het Hof op dat artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerkt aldus moeten worden uitgelegd dat een individueel merk niet op basis van een gezamenlijke toepassing van deze bepalingen nietig kan worden verklaard op grond van de overweging dat de merkhouders niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn.

In de derde plaats benadrukt het Hof dat de werkingssfeer van de artikelen 66 tot en met 74 van verordening nr. 207/2009, die betrekking hebben op collectieve Uniemerken, volgens artikel 66, lid 1, van deze verordening uitdrukkelijk beperkt is tot de merken die bij de aanvraag ervan als zodanig worden aangewezen. Deze afbakening van de toepasselijkheid van die artikelen dient strikt in acht te worden genomen, temeer daar de bij deze artikelen ingevoerde voorschriften, zoals die van artikel 67 van deze verordening betreffende het gebruiksreglement van het merk, onlosmakelijk samenhangen met die expliciete aanwijzing, vanaf de aanvraag om inschrijving, van het aangevraagde merk als collectief Uniemerkt. Het is dus niet mogelijk om deze regels naar analogie toe te passen op individuele Uniemerken.

Het Hof concludeert dan ook dat verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de bepalingen ervan betreffende collectieve Uniemerken niet mutatis mutandis kunnen worden toegepast op individuele Uniemerken.

Arrest van 7 mei 2025, RTL Group Markenverwaltungs/EUIPO – Örtl (RTL) (T-1088/23, [EU:T:2025:446](#))

*„Uniemark – Procedure tot vervallenverklaring – Uniebeeldmerk RTL – Geen normaal gebruik van het merk – Artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 – Voor het eerst voor de kamer van beroep aangedragen feiten en bewijzen – Artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001 – Artikel 27, lid 4, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 – Rechtsmisbruik”*

In zijn arrest wijzigt het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO. Het Gerecht geeft duidelijkheid over de vraag of een vordering tot vervallenverklaring rechtsmisbruik kan vormen, over de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid door de kamer van beroep van het EUIPO wanneer er sprake is van een weigering om bewijzen in aanmerking te nemen die voor het eerst voor die kamer en niet bij de in gedelegeerde verordening 2018/625<sup>98</sup> bedoelde memories zijn aangedragen, over het normale gebruik van een merk voor reclame-, marketing- en promotionele diensten door een onderneming die deel uitmaakt van een groep die met name diensten bestaande in het uitzenden van reclame levert, en over de gevolgen van de bekendheid van een merk voor de beoordeling van het normale gebruik ervan voor andere waren en diensten.

Verzoekster, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, is sinds 2016 houdster van het Uniebeeldmerk RTL voor verschillende waren en diensten.<sup>99</sup> In 2021 heeft interveniënte, Marcella Örtl, een vordering tot vervallenverklaring ingesteld<sup>100</sup> en daartoe aangevoerd dat dit merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De nietigheidsafdeling van het EUIPO heeft de vordering gedeeltelijk toegewezen voor bepaalde waren en diensten.

Naar aanleiding van het door verzoekster ingestelde beroep heeft de kamer van beroep van het EUIPO de vordering tot vervallenverklaring ontvankelijk verklaard, de beslissing van de nietigheidsafdeling gedeeltelijk vernietigd voor zover daarbij het litigieuze merk vervallen is verklaard voor met name een subcategorie van „reclame-, marketing- en promotionele diensten”, te weten „uitzending van reclame via televisie, radio en digitale media”<sup>101</sup>, en het beroep voor het overige verworpen. Verzoekster heeft bij het Gerecht beroep ingesteld en vernietiging of wijziging van de beslissing van de kamer van beroep gevorderd.

<sup>98</sup> Gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemark en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1).

<sup>99</sup> Het gaat om de waren en diensten van de klassen 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 en 45 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>100</sup> Op grond van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001.

<sup>101</sup> De andere waren en diensten waarvoor de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd, zijn „optische schijven” van klasse 9 en „online sociale netwerkdiensten, online sociale datingdiensten” van klasse 45.

In de eerste plaats merkt het Gerecht op dat de gronden van verval de bescherming beogen van het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan die gronden, hetgeen verklaart dat de verzoeker geen procesbelang hoeft aan te tonen. Die analyse wordt bevestigd door overweging 24 van verordening 2017/1001 en het doel van artikel 63, lid 1, onder a), van die verordening, dat erin bestaat een zo groot mogelijk aantal personen de mogelijkheid te bieden om op te komen tegen een Uniemerkt dat gedurende een welbepaalde periode niet normaal is gebruikt, zonder dat zij daartoe een procesbelang hoeven aan te tonen. Aangezien een vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld door „iedere natuurlijke of rechtspersoon” wanneer een merk niet of onvoldoende is gebruikt, is de vraag of er mogelijk sprake is van rechtsmisbruik niet relevant voor het onderzoek van de ontvankelijkheid van die vordering. Evenzo zijn de ontvankelijkheid en de gegrondheid van een vordering tot vervallenverklaring niet afhankelijk van de goede trouw van degene die deze vordering instelt, aangezien de vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een merk gedurende een periode van vijf jaar een rechtsgevolg is dat door verordening 2017/1001 wordt voorgeschreven.<sup>102</sup>

In dit verband voert verzoekster de zaak Sandra Pabst<sup>103</sup> aan, maar het Gerecht merkt op dat er in die zaak sprake was van uitzonderlijke omstandigheden, die er niet zijn in de onderhavige zaak. Anders dan in de zaak Sandra Pabst is interveniënte geen onderneming die kunstmatig is opgericht met als enige doel om meerdere vorderingen tot vervallenverklaring in te stellen. Bovendien heeft verzoekster niet aangetoond dat de vordering tot vervallenverklaring in casu tot mislukken gedoemd was en dus uitsluitend werd gebruikt om haar een onnodige last op te leggen of druk op haar uit te oefenen. Integendeel, het feit dat interveniënte de bedoeling heeft om een merk te gebruiken dat verwarring met het litigieuze merk kan doen ontstaan, toont aan dat interveniënte er daadwerkelijk belang bij heeft dat het merkenregister wordt bijgewerkt met betrekking tot de omvang van verzoeksters monopolie op het litigieuze merk.

Het Gerecht verwierpt derhalve de stelling van verzoekster dat de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk is wegens rechtsmisbruik.

In de tweede plaats wijst het Gerecht op de rechtspraak met betrekking tot de beoordelingsbevoegdheid van het EUIPO om rekening te houden met feiten en bewijzen die niet tijdig zijn aangevoerd of overgelegd.<sup>104</sup> Wanneer deze feiten en bewijzen in aanmerking worden genomen, moet dit het resultaat zijn van de objectieve en gemotiveerde uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid, hetgeen door het Gerecht moet worden getoetst.

Het Gerecht stelt vast dat verzoekster in casu haar opmerkingen en bewijzen niet tijdig heeft aangedragen, zodat de kamer van beroep gebruik moest maken van haar beoordelingsmarge om te beslissen of deze al dan niet in aanmerking moesten worden genomen voor de door haar te geven beslissing. De kamer van beroep heeft echter in

---

<sup>102</sup> Zie artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 64, lid 2, van verordening 2017/1001.

<sup>103</sup> Zaak die heeft geleid tot de beslissing van de grote kamer van beroep van 1 februari 2020 (zaak R 2445-2017-G; hierna: „zaak Sandra Pabst”).

<sup>104</sup> Zoals geregeld in artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001 en afgebakend door artikel 27, lid 4, van gedelegeerde verordening 2018/625.

casu haar beoordelingsbevoegdheid niet op een objectieve en gemotiveerde wijze uitgeoefend, aangezien zij die elementen terzijde heeft geschoven op de enkele grond dat zij niet waren overgelegd samen met een van de in gedelegeerde verordening 2018/625<sup>105</sup> bedoelde memories, zonder te hebben onderzocht of was voldaan aan de voorwaarden van artikel 27, lid 4, van deze verordening. Het onderzoek van de ontvankelijkheid van opmerkingen en bewijzen die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn aangedragen, kan niet worden beperkt tot de feiten en bewijzen die bij de in gedelegeerde verordening 2018/625 bedoelde memories zijn aangedragen, aangezien een dergelijke beperking noch uit artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001, noch uit artikel 27, lid 4, van gedelegeerde verordening 2018/625 voortvloeit.

Bijgevolg heeft de kamer van beroep een fout gemaakt door de door verzoekster aangedragen feiten en bewijzen bij haar onderzoek terzijde te schuiven zonder haar beoordelingsbevoegdheid uit te oefenen.

In de derde plaats onderzoekt het Gerecht of met de door verzoekster overgelegde bewijzen met betrekking tot de activiteiten van de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort, kan worden aangetoond dat het litigieuze merk niet alleen is gebruikt voor de subcategorie diensten bestaande in het uitzenden van reclame, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, maar daarnaast ook voor de categorie reclame-, marketing- en promotionele diensten in haar geheel.

Om te beginnen merkt het Gerecht op dat verzoekster heeft aangetoond dat de ondernemingen van de groep waartoe zij behoort aan adverteerders diensten heeft geleverd bestaande in het ontwerpen en verwezenlijken van onder meer televisiereclame. Zij heeft dus bewijzen aangedragen met betrekking tot diensten die een creatieve bijdrage van die ondernemingen aan het ontwerp van de reclame veronderstelden en zich niet beperkten tot de loutere verspreiding van door een derde gecreëerde reclame-inhoud.

Vervolgens oordeelt het Gerecht dat verzoekster blijkens de door haar overgelegde bewijzen haar diensten op het gebied van de ontwikkeling van reclamestrategieën in de haar toebehorende media aan adverteerders heeft aangeboden door hen de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan promotieactiviteiten die werden opgezet door de groep waartoe verzoekster behoort.

Tot slot is het Gerecht van oordeel dat de ondernemingen van de groep waartoe verzoekster behoort, blijkens de overgelegde bewijzen adviesdiensten hebben geleverd met betrekking tot de verkoop van televisiereclame, die vallen onder de diensten bestaande in het verlenen van advies en gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemingen die hun waren en diensten willen promoten en hun reclamestrategieën willen ontwikkelen.

In die omstandigheden tonen de door verzoekster aangedragen bewijzen aan dat de groep waartoe zij behoort, tijdens de relevante periode met gebruikmaking van het litigieuze merk reclame-, marketing- en promotionele diensten aan derden heeft

---

<sup>105</sup> Artikelen 22, 24 en 26 van gedelegeerde verordening 2018/625.

verleend die niet beperkt waren tot de uitzending van reclame, maar bedoeld waren om actief bij te dragen tot de ontwikkeling van een reclamestrategie voor die derden. Derhalve wijzigt het Gerecht de bestreden beslissing door de vordering tot vervallenverklaring van het litigieuze merk voor de reclame-, marketing- en promotionele diensten van klasse 35 af te wijzen.

In de laatste plaats verduidelijkt het Gerecht dat de met het Uniemerken verbonden rechten blijkens de bewoordingen en het doel van artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 enkel kunnen worden behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Het zou immers niet gerechtvaardigd zijn dat een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmert en het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperkt. De rechterlijke instanties van de Unie hebben bovendien reeds geoordeeld dat de bepalingen inzake de ruimere bescherming die wordt verleend aan een Uniemerken dat bekendheid geniet in de Unie, een andere doelstelling nastreven dan de bepalingen die het bewijs van het normale gebruik van het Uniemerken vereisen, zodat deze twee soorten bepalingen autonoom moeten worden uitgelegd. Zelfs in de veronderstelling dat het litigieuze merk bekend is in de mediasector, kan deze omstandigheid op zich dus niet aantonen dat er sprake is van normaal gebruik van het merk voor de betrokken waren en diensten. Voorts kan verzoekster zich niet met succes beroepen op het feit dat een Uniemerken een eenheid vormt noch op overweging 7 van gedelegeerde verordening 2018/625, die slechts betrekking heeft op procedureregels, om de materiële bepalingen van verordening 2017/1001 uit te leggen.

**Arrest van 2 juli 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1103/23, [EU:T:2025:659](#)<sup>106</sup>)**

*„Uniemerken – Procedure inzake vervallenverklaring – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk TESTAROSSA – Normaal gebruik van het merk – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik door derden – Wijze van gebruik – Impliciete toestemming van de merkhouders – Bewijs van normaal gebruik – Tweedehandsauto's – Onderdelen en accessoires”*

Het Gerecht (Uitgebreide kamer) vernietigt de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO<sup>107</sup> en spreekt zich uit over het begrip „normaal gebruik” in een context waarin derden tweedehandswaars doorverkopen die met de stilzwijgende toestemming van de merkhouders van het litigieuze merk zijn voorzien. Aldus verduidelijkt het Gerecht de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest Ferrari.<sup>108</sup>

Verzoekster, Ferrari SpA, is houdster van het woordmerk TESTAROSSA, dat internationaal is ingeschreven, met aanduiding van de Europese Unie, voor onder meer

<sup>106</sup> Hogere voorziening aanhangig (zaak C-597/25 P).

<sup>107</sup> Beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 29 augustus 2023 (gevoegde zaken R 334/2017-5 en R 343/2017-5), zoals gerectificeerd op 28 september 2023 (hierna: „besteden beslissing”).

<sup>108</sup> Arrest van 22 oktober 2020, Ferrari (C-720/18 en C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

voertuigen.<sup>109</sup> Op 7 september 2015 heeft interveniënt, Kurt Hesse, een verzoek tot nietigverklaring van deze internationale inschrijving ingediend.<sup>110</sup> De nietigheidsafdeling heeft de vordering tot vervallenverklaring gedeeltelijk toegewezen en heeft deze afgewezen voor „auto's”.

Interveniënt en verzoekster hebben elk beroep tot gedeeltelijke vernietiging tegen deze beslissing ingesteld. De kamer van beroep van het EUIPO heeft het beroep van interveniënt toegewezen en dat van verzoekster afgewezen, waardoor de rechten van laatstgenoemde op het litigieuze merk dus voor alle waren vervallen zijn verklaard. Verzoekster heeft tegen deze beslissing beroep tot vernietiging ingesteld bij het Gerecht.

In de eerste plaats spreekt het Gerecht zich uit over het normale gebruik van het litigieuze merk voor auto's. Het stelt om te beginnen vast dat in de relevante periode geen nieuwe auto's onder het litigieuze merk zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht en dat tweedehandsauto's van het merk TESTAROSSA in de handel zijn gebracht door erkende dealers of distributeurs. In dit verband herinnert het Gerecht eraan dat de verkoop als zodanig van een tweedehandswaar die van een merk is voorzien weliswaar niet noodzakelijkerwijs een normaal gebruik van dit merk vormt<sup>111</sup>, maar dat dit niet wegneemt dat, indien de houder van het litigieuze merk dit merk daadwerkelijk bij de verkoop van tweedehandswaren gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, een dergelijk gebruik een „normaal gebruik” van dat merk kan vormen. Deze uitlegging wordt bevestigd door artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009, waaruit volgt dat een merk kan worden gebruikt voor waren die reeds onder dit merk in de handel zijn gebracht, zodat de houder van het merk derden dit gebruik niet kan verbieden. Dit betekent echter niet dat de merkhouder zijn merk zelf niet voor dergelijke waren kan gebruiken. Dit geldt tevens voor het gebruik van het merk door derden met toestemming van de merkhouder, zodat het de merkhouder vrijstaat aan te tonen dat het merk normaal is gebruikt voor tweedehandswaren die door derden met zijn toestemming onder dit merk zijn verkocht.

Vervolgens merkt het Gerecht op dat verzoekster geen enkel bewijs heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat derden het litigieuze merk tijdens de relevante periode gebruiken. Het merkt echter op dat die toestemming ook impliciet kan worden afgeleid uit omstandigheden en elementen van vóór, tijdens of na het gebruik van het betrokken merk door een derde. In de specifieke context van het gebruik van een merk voor tweedehandswaren, kan een impliciete toestemming evenwel niet worden afgeleid uit het enkele feit dat de merkhouder op de hoogte was van het gebruik van het merk door een derde, maar is het nodig dat de merkhouder bij dat gebruik betrokken was. Voorts moeten de relevante omstandigheden en elementen die op het bestaan van een dergelijke impliciete toestemming kunnen wijzen, worden onderzocht in het licht van de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht en de kenmerken van de markt.

<sup>109</sup> Waren toebehorend aan klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>110</sup> Op grond van artikel 158, lid 2, van verordening nr. 207/2009 gelezen in samenhang met artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening.

<sup>111</sup> In de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

Zo is het Gerecht van oordeel dat de verkoop van een tweedehandsauto van het litigieuze merk door een door de houder van het litigieuze merk erkende dealer of distributeur en niet door een willekeurige derde die geen enkele band met de merkhouder heeft, een aanwijzing is dat de verkoop is geschied met de impliciete toestemming van de laatstgenoemde. In dit verband wijst het Gerecht erop dat het gebruik van het merk van een productieonderneming door een door de merkhouder erkende distributieonderneming kan worden beschouwd als gebruik met toestemming van de merkhouder, aangezien een dergelijke erkenning een band tussen deze twee ondernemingen tot stand brengt die veronderstelt dat de merkhouder deze erkende dealer of distributeur heeft toegestaan om zijn merken te gebruiken. Deze beoordeling wordt bevestigd door de gebruiken die gerechtvaardigd worden geacht in de betrokken economische sector, waarin een door de autofabrikant erkende distributeur of dealer geacht wordt toestemming te hebben om alle automodellen van die fabrikant op de markt te brengen. Dit geldt ook voor de markt voor tweedehandsauto's, waarop doorgaans een onderscheid wordt gemaakt tussen de verkoop van tweedehandsauto's door een onafhankelijke derde en de verkoop ervan door een erkende dealer of distributeur.

Met betrekking tot de door verzoekster geleverde certificeringsdienst, die tot doel heeft de echtheid van tweedehandsauto's van het litigieuze merk tegen betaling te certificeren, wijst het Gerecht erop dat wanneer de houder van een merk dat is ingeschreven voor bepaalde waren, daadwerkelijk gebruikmaakt van dit merk voor diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds verkochte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers van deze waren te voldoen, dit een „normaal gebruik” van dat merk kan vormen. In casu houdt de certificeringsdienst rechtstreeks verband met de verkoop van tweedehandsauto's van het litigieuze merk door erkende dealers en beoogt hij aan de behoeften van de afnemers van deze auto's te voldoen, zodat dit gebruik een „normaal gebruik” van dit merk kan vormen. Het gelijktijdige gebruik van het merk Ferrari en het litigieuze merk op de facturen betreffende de certificeringsdienst is in overeenstemming met de gebruiken in de sector, aangezien het gebruikelijk is dat auto's in de handel worden gebracht onder zowel een merk dat de fabrikant ervan aanduidt, als een tweede merk dat het model ervan aanduidt.

Tot slot stelt het Gerecht vast dat verzoekster heeft aangetoond dat zij er impliciet mee heeft ingestemd dat derden het litigieuze merk gebruiken voor „auto's”.

In de tweede plaats onderzoekt het Gerecht het normale gebruik van het litigieuze merk voor onderdelen en accessoires, die hoofdzakelijk tweedehandsonderdelen zijn. Het merkt ten eerste op dat de onderdelen en accessoires tijdens de relevante periode door erkende dealers en distributeurs zijn gebruikt en, ten tweede, dat verzoekster een certificeringsdienst aanbiedt die een verificatie van de commerciële herkomst van de onderdelen van tweedehandsauto's van het litigieuze merk omvat. Derhalve heeft verzoekster aangetoond dat zij er impliciet mee heeft ingestemd dat derden het litigieuze merk voor onderdelen en accessoires gebruiken. Bovendien stelt het Gerecht vast dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat de verkoop van onderdelen en accessoires door erkende dealers ook betrekking had op originele onderdelen die specifiek onder het litigieuze merk werden aangeboden. Het

Gerecht is dan ook van oordeel dat de kamer van beroep bij zijn beoordeling blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting.

In de laatste plaats merkt het Gerecht op dat het gebruik van het litigieuze merk voor onderdelen en accessoires ook een gebruik van het merk voor „auto's” kan vormen. Een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, moet namelijk worden geacht normaal te zijn gebruikt voor alle waren die tot deze categorie behoren en voor de onderdelen daarvan, wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren of voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren, tenzij blijkt dat de consument deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de warencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven. In casu heeft de kamer van beroep deze elementen echter niet onderzocht en niet vastgesteld dat die onderdelen en accessoires een zelfstandige subcategorie van auto's vormen waardoor het bewijs van het gebruik van die onderdelen en accessoires niet relevant zou zijn voor auto's. De kamer van beroep heeft zich om te beginnen beperkt tot de vaststelling dat er een onevenredigheid bestaat tussen de economische waarde van onderdelen en accessoires en die van auto's, en is daarbij voorbijgegaan aan de rechtspraak volgens welke het doel of de bestemming van de betrokken waar of dienst een essentiële rol speelt bij de afbakening van een subcategorie van waren of diensten. Voorts heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het relevante publiek er niet van uit zou gaan dat de fabrikant van onderdelen en accessoires de technische capaciteit heeft om auto's te vervaardigen. Het Gerecht merkt echter op dat er geen algemene regel is volgens welke het relevante publiek er noodzakelijkerwijs van uitgaat dat auto's afkomstig zijn van andere fabrikanten dan die welke de onderdelen en accessoires voor die auto's produceren, waarbij het aantekent dat een bepaald aantal onderdelen en accessoires wel degelijk wordt geproduceerd door de autofabrikanten zelf. De bestreden beslissing geeft in dit opzicht dus ook blijk van een onjuiste opvatting.

**Arrest van 2 juli 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA) (T-1104/23, [EU:T:2025:660](#))**

*„Uniemerik – Procedure inzake vervallenverklaring – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk TESTAROSSA – Normaal gebruik van het merk – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] – Gebruik door derden – Wijze van gebruik – Impliciete toestemming van de merkhouders – Bewijs van normaal gebruik – Schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)”*

Het Gerecht (Uitgebreide kamer) vernietigt gedeeltelijk de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO<sup>112</sup> en spreekt zich uit over het begrip „normaal gebruik” in de context van het gebruik van een merk door een derde met de stilzwijgende toestemming van de merkhouders. Het verduidelijkt onder meer de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest Opel<sup>113</sup> en de voorwaarden waaronder normaal gebruik kan

<sup>112</sup> Beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 29 augustus 2023 (zaak R 887/2016-5).

<sup>113</sup> Arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

worden aangetoond wanneer de gebruiken in de betrokken sector en op de betrokken markt het in bepaalde gevallen voor bepaalde marktdeelnemers mogelijk maken om van het ingeschreven merk gebruik te maken om de betrokken waren te omschrijven.

Verzoekster, Ferrari SpA, is houdster van het woordmerk TESTAROSSA, dat internationaal is ingeschreven, met aanduiding van de Europese Unie, voor onder meer schaalmodellen van voertuigen en speelgoed.<sup>114</sup> Op 14 november 2014 heeft interveniënt, Kurt Hesse, een verzoek tot nietigverklaring van deze internationale inschrijving ingediend.<sup>115</sup> De nietigheidsafdeling heeft de vordering tot vervallenverklaring gedeeltelijk toegewezen en heeft deze afgewezen voor „schaalmodellen van motorvoertuigen te land (speelgoed)”.

Interveniënt en verzoekster hebben elk beroep tot gedeeltelijke vernietiging van deze beslissing ingesteld. De kamer van beroep van het EUIPO heeft het beroep van interveniënt toegewezen en dat van verzoekster afgewezen, waardoor de rechten van laatstgenoemde op het litigieuze merk dus voor alle waren vervallen zijn verklaard. Verzoekster heeft tegen deze beslissing beroep tot vernietiging ingesteld bij het Gerecht.

Ter inleiding merkt het Gerecht op dat het aanbrengen door een derde van een teken dat gelijk is aan een voor speelgoed ingeschreven merk op schaalmodellen van voertuigen alleen dan kan worden verboden wanneer het afbreuk doet of kan doen aan de functies van dat merk, hetgeen moet worden beoordeeld in het licht van de kenmerken van de markt voor schaalmodellen van voertuigen. Deze markt voor schaalmodellen van voertuigen wordt gekenmerkt door het naast elkaar bestaan van schaalmodellen van onafhankelijke speelgoedfabrikanten, die voor auto's ingeschreven merken gebruiken als loutere aanduiding dat een schaalmodel een getrouwe nabootsing is van een echt automodel, en schaalmodellen van voertuigen die worden vervaardigd en in de handel worden gebracht door de houders van dergelijke merken of door ondernemingen die economisch met hen verbonden zijn door middel van een licentie. Voor het relevante publiek is het dus een gewone zaak om schaalmodellen van voertuigen te zien, met of zonder licentie van de autofabrikant, afhankelijk van de informatie op de verpakking ervan. Zo wijst het Gerecht erop dat een derde een dergelijk merk zonder toestemming van de houder ervan mag gebruiken, mits dit gebruik op een schaalmodel van een voertuig louter aangeeft aan het relevante publiek dat het schaalmodel in kwestie een getrouwe nabootsing is van een echt automodel. Wanneer daarentegen bij het gebruik van het merk door een derde wordt verwezen naar een met de merkhouders gesloten licentieovereenkomst, zal een dergelijk gebruik worden opgevat als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van de autofabrikant of van een onderneming die economisch met hem verbonden is. In dat geval zal de merkhouders zich kunnen verzetten tegen een dergelijk gebruik van zijn merk door een derde zonder zijn toestemming.

Wat de onderhavige zaak betreft, onderzoekt het Gerecht in de eerste plaats of het gebruik van het merk door derden in overeenstemming is met de wezenlijke functie van

<sup>114</sup> Waren toebehorend aan klasse 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

<sup>115</sup> Op grond van artikel 158, lid 2, van verordening nr. 207/2009 gelezen in samenhang met artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening.

het merk. Het merkt op dat de door verzoekster overgelegde bewijzen onder meer verschillende catalogi en foto's van schaalmodellen met vermeldingen van het litigieuze merk, alsook merken van derden omvatten, maar ook de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari”. In dit verband stelt het Gerecht vast dat deze aanduidingen het relevante publiek in staat stellen te begrijpen dat deze schaalmodellen door een derde onder licentie van verzoekster worden vervaardigd, ook al wordt het litigieuze merk naast merken van derden weergegeven. Dit gebruik van het litigieuze merk is dus in overeenstemming met de wezenlijke functie ervan, namelijk de consument de commerciële herkomst van deze waren te waarborgen. Het feit dat de schaalmodellen van voertuigen die van het litigieuze merk zijn voorzien, door verschillende ondernemingen in de handel worden gebracht en dat de kwaliteit en de prijs ervan verschillen, kan niet tot een andere slotsom leiden. Het doet niet ter zake dat de vermelding „officiële waar onder licentie van Ferrari” niet naar het litigieuze merk verwijst, aangezien het verband tussen het gebruik van het merk Ferrari en het litigieuze merk op de verpakkingen en in de catalogi in overeenstemming is met de gebruiken van de markt. Auto's worden namelijk op de automarkt in de handel gebracht onder zowel een eerste merk dat de fabrikant ervan aanduidt, als een tweede merk dat het model ervan aanduidt. Deze overwegingen zijn ook relevant voor de markt van schaalmodellen van voertuigen. Het feit dat het litigieuze merk niet vergezeld gaat van de symbolen „TM” of „®” naast het litigieuze merk doet voorts geen afbreuk aan het vermogen van het merk om zijn wezenlijke functie te vervullen. Gelet op het voorgaande oordeelt het Gerecht dat het litigieuze merk in de relevante periode overeenkomstig zijn wezenlijke functie voor schaalmodellen van voertuigen is gebruikt.

In de tweede plaats onderzoekt het Gerecht of het gebruik van het litigieuze merk door derden met toestemming van de merkhouders heeft plaatsgevonden. Het merkt op dat de door verzoekster overgelegde uittreksels uit de licentieovereenkomsten geen lijst bevatten van de merken waarop die overeenkomsten betrekking hebben, zodat aan de hand daarvan niet kan worden vastgesteld dat verzoekster uitdrukkelijk heeft ingestemd met het gebruik van haar merk door die derden. Het benadrukt evenwel dat de instemming van de merkhouders met het gebruik van het merk door een derde ook impliciet kan worden afgeleid uit omstandigheden en elementen van vóór, tijdens of na dit gebruik, die moeten worden onderzocht in het licht van de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht.

Zo merkt het Gerecht ten eerste op dat in het specifieke kader van de betrokken markt de impliciete toestemming van de houder van het litigieuze merk volgt uit het feit dat hij op de hoogte was van het gebruik van zijn merk door derden en zich daar niet tegen heeft verzet, en oordeelt het dat dit in casu het geval is. Ten tweede verduidelijkt het Gerecht dat het gebruik van het merk van een productieonderneming door een andere onderneming die de betrokken waren als „officiële” waren onder licentie van eerstgenoemde onderneming in de handel brengt, kan worden beschouwd als gebruik met toestemming van de houder van dat merk, aangezien een dergelijk gebruik een band tussen de twee ondernemingen tot stand brengt die veronderstelt dat de merkhouders heeft ingestemd met het gebruik van zijn merken door die andere onderneming. In de derde plaats oordeelt het Gerecht dat verzoekster impliciet stelt dat het gebruik met haar toestemming is geschied, door als bewijs voor het normale gebruik

facturen en bestelbonnen over te leggen die zijn uitgereikt door derden voor de verkoop van schaalmodellen van voertuigen die van het litigieuze merk zijn voorzien. Bijgevolg oordeelt het Gerecht dat verzoekster er impliciet mee heeft ingestemd dat derden het litigieuze merk voor de betrokken waren gebruiken.

Gelet op het voorgaande vernietigt het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep voor zover daarbij het litigieuze merk vervallen is verklaard voor schaalmodellen van voertuigen.

### 3. Collectief merk

Arrest van 12 december 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO (C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#))

*"Hogere voorziening – Uniemark – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 15 en 66 – Normaal gebruik van een collectief Uniemark – Merk inzake een systeem van inzameling en verwerking van verpakkingsafval – Aanbrenging op de verpakking van de waren waarvoor het merk is ingeschreven"*

Bij dit arrest heeft het Hof het arrest van het Gerecht<sup>116</sup> vernietigd wegens onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van het begrip „normaal gebruik” op een collectief Uniemark.

In casu had rekwirante, Der Grüne Punkt, inschrijving verkregen van een cirkel met twee pijlen als collectief Uniemark met betrekking tot een systeem van inzameling en verwerking van verpakkingsafval. Naar aanleiding van een vordering tot vervallenverklaring had het EUIPO deze vordering gedeeltelijk toegewezen op grond van de overweging dat dat merk niet normaal was gebruikt voor de waren waarvoor het was ingeschreven, behalve voor de waren bestaande in verpakkingen.

Het door rekwirante ingestelde beroep tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO is door het Gerecht verworpen.

Ter ondersteuning van haar hogere voorziening heeft rekwirante aangevoerd dat het Gerecht is voorbijgegaan aan de juiste uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, en niet naar behoren rekening heeft gehouden met de kenmerken van collectieve Uniemarken als bedoeld in artikel 66 van die verordening.

Om te beginnen herinnert het Hof eraan dat de wezenlijke functie van een collectief merk is om de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouders zijn, te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Anders dan bij een individueel merk bestaat de functie van een collectief merk er dus niet in om de consument te wijzen op de „identiteit van de oorsprong” van de waren of de diensten waarvoor het is

---

<sup>116</sup> Arrest van 12 december 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Weergave van een cirkel met twee pijlen) (T-253/17, [EU:T:2018:909](#)).

ingeschreven. In dit verband merkt het Hof op dat artikel 66 van verordening nr. 207/2009 geenszins vereist dat de fabrikanten, producenten, dienstverrichters of handelaars die zijn aangesloten bij een vereniging die houder van een collectief Uniemerk is, deel uitmaken van dezelfde groep ondernemingen waarvan de productie of dienstverrichting onder een en dezelfde controle staat. Daarnaast heeft het Hof vastgesteld dat collectieve merken, net als individuele merken, deel uitmaken van het economisch verkeer. Het gebruik ervan moet dus, om als „normaal” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 te kunnen worden aangemerkt, daadwerkelijk aansluiten bij het doel van de betrokken ondernemingen om voor hun waren en diensten een afzet te vinden of te behouden.

Vervolgens stelt het Hof vast dat een collectief merk overeenkomstig de wezenlijke functie ervan wordt gebruikt zodra het de consument in staat stelt te begrijpen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van ondernemingen die zijn aangesloten bij de vereniging die merkhouder is, en deze waren of diensten aldus te onderscheiden van die van niet-aangesloten ondernemingen. In casu oordeelt het Hof dat het collectieve merk blijkens de vaststellingen van het Gerecht in overeenstemming met zijn wezenlijke functie is gebruikt, gelet op het feit dat de producent of verkoper van de litigieuze waren deel uitmaakte van rekwirantes systeem van licentieverlening.

Tot slot merkt het Hof op dat, om te bepalen of het betrokken merk normaal is gebruikt, in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten een marktaandeel te behouden of te verkrijgen, alsook met de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. In dit verband heeft het Hof vastgesteld dat het Gerecht deze criteria niet heeft toegepast op het onderhavige geval. Het Hof heeft met name geoordeeld dat het aan het Gerecht was om na te gaan of het gebruik dat in casu naar behoren is aangetoond, dat erin bestaat dat het betrokken merk is aangebracht op de verpakking van de waren van de ondernemingen die bij het systeem voor de lokale inzameling en ecologische verwerking van verpakkingsafval zijn aangesloten, in de betrokken economische sectoren gerechtvaardigd wordt geacht om voor waren een marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Volgens het Hof kan niet worden uitgesloten dat de vermelding door de fabrikant of distributeur op de verpakking van gangbare consumptiegoederen dat hij is aangesloten bij een dergelijk recyclingsysteem, invloed kan hebben op de aankoopbeslissingen van de consument en dus kan bijdragen aan het behoud of de verkrijging van een marktaandeel voor deze waren.

Aangezien het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van het begrip „normaal gebruik”, heeft het Hof het arrest, alsook de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO, vernietigd.

## 4. Certificeringsmerk

Arrest van 11 april 2019, ÖKO-Test Verlag (C-690/17, [EU:C:2019:317](#))

*„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Merken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 1 – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5, leden 1 en 2 – Aan het merk verbonden rechten – Individueel merk bestaande uit een testlabel”*

ÖKO-Test Verlag is een onderneming die waren evalueert aan de hand van prestatie- en conformiteitstests en vervolgens het publiek over de resultaten van die tests informeert. Zij verkoopt een tijdschrift dat in Duitsland verschijnt en waarin naast algemene informatie voor de consument ook die resultaten worden gepubliceerd.

Sinds 2012 is ÖKO-Test Verlag houdster van een Uniemerken dat bestaat uit een teken dat een label weergeeft dat is ontworpen om het resultaat mee te delen van de tests waaraan waren werden onderworpen (hierna: „testlabel”). Zij is tevens houdster van een nationaal merk dat bestaat uit hetzelfde testlabel. Deze merken (hierna samen: „ÖKO-TEST-merken”) zijn onder meer ingeschreven voor drukwerken en voor diensten bestaande in de uitvoering van tests en het verstrekken van consumenteninformatie en -advies.

ÖKO-Test Verlag kiest de waren die zij wil testen en evalueert deze op basis van door haarzelf gekozen wetenschappelijke parameters, zonder de fabrikanten om toestemming te verzoeken. Vervolgens publiceert zij de resultaten van die tests in haar tijdschrift.

Dr. Liebe is een onderneming die tandpasta vervaardigt en verkoopt, onder meer het gamma „Aminomed”. De waar „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncrème”, die deel uitmaakt van dit gamma, werd in 2005 getest door ÖKO-Test Verlag en kreeg de rating „sehr gut” („zeer goed”). Dr. Liebe heeft datzelfde jaar een licentieovereenkomst gesloten met ÖKO-Test Verlag.

In 2014 kwam ÖKO-Test Verlag te weten dat Dr. Liebe een van haar waren verkocht in een verpakking waarop het merk ÖKO-Test werd vermeld.

ÖKO-Test Verlag stelde bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) een vordering wegens merkinbreuk tegen Dr. Liebe in en voerde daarbij aan dat Dr. Liebe niet het recht had om de ÖKO-TEST-merken in 2014 te gebruiken op grond van de in 2005 gesloten licentieovereenkomst, daar met name in 2008 een nieuwe test met betrekking tot tandpasta was gepubliceerd waarin nieuwe testparameters waren gebruikt en voorts de waar van Dr. Liebe niet meer overeenstemde met de waar die in 2005 was getest, aangezien de benaming, de beschrijving en de verpakking ervan waren gewijzigd.

Het Landgericht veroordeelde Dr. Liebe en beval haar het gebruik van het testlabel voor waren van het gamma „Aminomed” te staken, de betrokken waren uit de handel te halen en te vernietigen. Dr. Liebe had immers inbreuk gemaakt op de ÖKO-TEST-merken door het testlabel te gebruiken voor de dienst „consumenteninformatie en -advies”, die behoort tot de diensten waarvoor die merken zijn ingeschreven.

Dr. Liebe stelde tegen dit vonnis hoger beroep in bij de verwijzende rechter, het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland; hierna: „verwijzende rechter“). ÖKO-Test Verlag stelde incidenteel beroep in en vorderde dat de beslissing van de rechter in eerste aanleg zou worden uitgebreid tot het gebruik door Dr. Liebe van bepaalde woord- en beeldtekens die niet als merk zijn ingeschreven maar die gelijk zijn aan de ÖKO-TEST-merken.

De verwijzende rechter was van oordeel dat de rechter in eerste aanleg op goede gronden had geoordeeld dat de betrokken licentieovereenkomst was afgelopen vóór 2014. Hij leidde daaruit af dat Dr. Liebe in het economische verkeer en zonder toestemming van ÖKO-Test Verlag gebruikt had gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken. Daarentegen was het volgens de verwijzende rechter onzeker of ÖKO-Test Verlag haar uitsluitende recht als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a) of b), van verordening nr. 207/2009 en in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 kon aanvoeren tegen Dr. Liebe. Het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken werd immers door Dr. Liebe aangebracht op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor de ÖKO-TEST-merken zijn ingeschreven. Bovendien zou kunnen worden geoordeeld dat Dr. Liebe dit teken niet „als merk” gebruikte.

De verwijzende rechter had derhalve twijfels omtrent de benadering van de rechter in eerste aanleg, die het gebruik door Dr. Liebe van het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met de ÖKO-TEST-merken, heeft gelijkgesteld met een gebruik voor de diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven. Verder heeft hij vragen bij de draagwijdte van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95.

Tegen deze achtergrond heeft de verwijzende rechter de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verschillende prejudiciële vragen voorgelegd.

In de eerste plaats herinnert het Hof eraan dat artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen niet ertegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven.

In dit verband merkt het Hof ten eerste op dat artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 zien op de situatie waarin sprake is van een zogenoemde „dubbele identiteit”, doordat een derde gebruikmaakt van een teken dat gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. De uitdrukking „voor [...] waren of diensten” heeft daarentegen in beginsel niet betrekking op de waren of diensten van de merkhouder, die in artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95 vallen onder de uitdrukking „die waarvoor het merk ingeschreven is”. Bij wijze van uitzondering kan het gebruik van het teken door de derde om de waren van de merkhouder te identificeren evenwel ook onder die bepalingen vallen wanneer de door de derde verrichte diensten die waren betreffen. In een

dergelijk geval wordt dit teken immers gebruikt om de herkomst te identificeren van de waren waarop die diensten betrekking hebben en bestaat er een bijzonder en onlosmakelijk verband tussen de door het merk aangeduide waren en die diensten.

Ten tweede benadrukt het Hof dat uit artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, die de merkhouder specifieke bescherming verlenen tegen het gebruik door derden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met het merk waardoor verwarringsgevaar bij het publiek ontstaat, volgt dat die aan de merkhouder verleende bescherming enkel geldt in de gevallen waarin niet alleen het door de derde gebruikte teken en het merk gelijk zijn of overeenstemmen, maar ook de door dit teken aangeduide waren of diensten en die waarop het merk betrekking heeft gelijk of soortgelijk zijn. Net als de uitdrukking „voor [...] waren of diensten” in artikel 9, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95, hebben de termen „waren of diensten” in die leden 1, onder b), in beginsel betrekking op de door de derde verkochte waren of verrichte diensten. Bij gebreke van soortgelijkheid tussen de waren en diensten van de derde en die waarvoor het merk is ingeschreven, geldt de door die bepalingen verleende bescherming niet.

In de tweede plaats verduidelijkt het Hof dat artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de houder van een bekend individueel merk bestaande uit een testlabel zich op grond van die bepalingen er tegen kan verzetten dat een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk aanbrengt op waren die noch dezelfde zijn als noch soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven, indien is aangetoond dat deze derde daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk en de derde in dit geval niet heeft aangetoond dat er een „geldige reden” in de zin van die bepalingen is voor het aanbrengen van dat teken. Deze voorschriften bepalen namelijk de draagwijdte van de bescherming die wordt verleend aan houders van bekende merken. Zij staan deze houders toe elke derde het gebruik in het economisch verkeer van een identiek of overeenstemmend teken, zonder de toestemming van deze houder en zonder geldige reden, te verbieden – zowel voor waren of diensten die soortgelijk zijn aan, als voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven – indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken. Voor de uitoefening van dat recht is niet vereist dat gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek bestaat. Het is echter aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of Dr. Liebe ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit of afbreuk heeft gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de ÖKO-TEST-merken door een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met die merken, op haar waren aan te brengen. Indien de verwijzende rechter vaststelt dat dit het geval is, dient hij tevens te onderzoeken of Dr. Liebe in casu het bewijs heeft geleverd dat zij een „geldige reden” had in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 5, lid 2, van richtlijn 2008/95 om dit teken op die waren aan te brengen. In dit laatste geval dient immers te worden geoordeeld dat ÖKO-Test Verlag niet het recht heeft om dat gebruik op grond van die bepalingen te verbieden.





HOF VAN JUSTITIE  
VAN DE EUROPESE UNIE

Directie Onderzoek en Documentatie

Januari 2026