

# Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, *Het HvJ EU over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm*, IER 2013/??, p. ?? - ??.

**Analyse van HvJ EU 25 oktober 2012, C-553/11 (Rintisch);  
HvJ EU 18 april 2013, C-12/12 (Colloseum Holding/Levi Strauss) en HvJ EU 18 juli 2013, C-252/12 (Specsavers)<sup>1</sup>**

1. Een merk moet worden gebruikt, wil het daaraan verbonden recht in stand blijven. Gebruikt men het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet, dan staat het merk aan verval bloot. Er moet sprake zijn van normaal gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Zie art. 15 lid 1 eerste alinea GMVo, art. 10 lid 1 eerste alinea MRI en art. 2.26 lid 2 sub a BVIE. Daarnaast bepalen de art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo, art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRI en art. 2.26 lid 3 BVIE dat als normaal gebruik van het merk eveneens wordt beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven is, wordt gewijzigd. Hierna verwijst ik vooral naar art. 15 GMVo.

2. Het HvJ EU heeft onlangs drie arresten gewezen over de vraag wat verstaan moet worden onder normaal gebruik in gevallen waarin het ingeschreven merk in gewijzigde vorm wordt gebruikt. In deze bijdrage worden deze drie uitspraken besproken.

3. Art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo is een belangrijke bepaling. Het artikel is gebaseerd op art. 5C lid 2 UvP en stelt de merkhouder in staat het gebruik van zijn ingeschreven merk te "upgraden" zonder dat hij een nieuwe merkomschrijving hoeft te verrichten. Het gebruik van het geüpgrade teken (dat dus niet meer helemaal overeenstemt met het merk zoals is ingeschreven), wordt als normaal gebruik van het ingeschreven merk beschouwd. Dat scheelt de merkhouder een hoop gedoe en geld.

4. Art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo biedt niet alleen de mogelijkheid voor het "upgraden" van een merk, maar biedt ook de basis voor wat wel defensief merkgebruik wordt genoemd. Defensieve merken zijn merken die worden ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.<sup>2</sup> Een strategie die (door kapitaalcrachtige merkhouders) veelvuldig wordt gevolgd. Zie voor een mooi voorbeeld Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, IER 2012/72, p. 431-443 m.nt. PGFAG (*Red Bull/Osborne*) waarin merkhouder Red Bull allerlei defensieve merkomschrijvingen had gedaan om een zo groot mogelijke beschermingsomvang te verkrijgen.

5. Maar er zijn natuurlijk grenzen. Zoals art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo zelf al aangeeft mag het gebruik in

gewijzigde vorm, het onderscheidend vermogen van het merk (zoals ingeschreven) niet wijzigen. Is dat wel het geval dan kan het gebruik van het merk in gewijzigde vorm niet als normaal gebruik van het ingeschreven merk worden aangemerkt en dreigt het verval van het (ingeschreven) merkrecht.

6. Wat speelde nu in het *Rintisch*-arrest?<sup>3</sup> Daar lag de vraag voor of art. 10 lid 2 sub a oud MRI (thans art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRI) in de weg staat aan een nationale regeling die een normaal gebruik in gewijzigde vorm toelaat, wanneer het in gewijzigde vorm gebruikte teken *zelf ook* als merk is ingeschreven. De merkhouder had in die zaak drie merken ingeschreven: PROTIPLUS, Proti Power en PROTI. Hij had alleen de eerste twee merken gebruikt. Maar volgens de verwijzende rechter moest ook worden aangenomen dat de benamingen PROTIPLUS en Proti Power ondanks de wijzigingen ten opzichte van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dit merk niet wijzigen, zodat het merk PROTI geacht moet worden normaal te zijn gebruikt. De verwijzende rechter wilde echter weten of de omstandigheid dat de tekens PROTIPLUS en Proti Power *zelf ook* als merk waren ingeschreven, roet in het eten zou gooien.

7. Het zal waarschijnlijk niemand verbazen dat het HvJ EU oordeelt dat de omstandigheid dat de inschrijving als merk van de vorm waarin een ander ingeschreven merk wordt gebruikt, waarbij deze vorm afwijkt van die waarin dat andere merk is ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, niet in de weg staat aan de toepassing van art. 10 lid 2 sub a oud MRI (thans art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRI). Met betrekking tot dit artikel dient - aldus het HvJ EU in r.o. 21 en 22 - erop te worden gewezen:

"21. (...) dat deze bepaling, door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de in de handel gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, de houder van het ingeschreven merk toestaat tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

22. Deze doelstelling zou evenwel in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk als bijkomende voorwaarde zou

<sup>1</sup> HvJ EU 25 oktober 2012, [C-553/11 \(Rintisch\)](#) is gepubliceerd in IER 2013/30 met een noot van Eijsvogels. HvJ EU 18 april 2013, [C-12/12 \(Colloseum Holding/Levi Strauss\)](#) en HvJ EU 18 juli 2013, [C-252/12 \(Specsavers\)](#) zijn gepubliceerd in dit tijdschrift: IER 2013/52 resp. IER 2013/54.

<sup>2</sup> In zijn noot onder BenGH 16 december 1994, *NJ* 1996, 34 (*Michelin/Michels*) noemt Gielen dit het ontwikkelen van een merkbeschermingsbeleid.

<sup>3</sup> Dit arrest is gepubliceerd in IER 2013/30 m.nt. Eijsvogels en in BIE 2013/2 m.nt. Cohen Jehoram.

worden geëist dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. Door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk kan immers in voorkomend geval worden geanticipeerd op wijzigingen die kunnen optreden in het beeld van het merk en kan het zo worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt”.

8. Of een gebruikt merk het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk wijzigt, staat dus los van het antwoord op de vraag of het gebruikte merk zelf onderscheidend vermogen heeft. Deze lezing van art. 10 lid 2 sub a oud MRI (thans art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRI) is volgens het HvJ EU bovendien in overeenstemming met art. 5C lid 2 UvP (r.o. 23).

9. Als het allemaal dan toch zo voor de hand ligt, waarom heeft de verwijzende rechter (het Bundesgerichtshof) dan prejudiciële vragen gesteld? Dat komt door het *Il Ponte Finanziaria/BHIM*-arrest (ook wel bekend als het *Bainbridge*-arrest) en meer specifiek r.o. 86 uit dat arrest.<sup>4</sup> Daarin overweegt het HvJ EG:

“Hoe dan ook, weliswaar kan op grond van de in de punten 81 en 82 van het onderhavige arrest vermelde bepalingen worden aangenomen dat een ingeschreven merk is gebruikt wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, maar is het niet mogelijk om op grond van deze bepalingen door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is”.

10. Deze rechtsoverweging heeft tot verwarring geleid.<sup>5</sup> Daaruit zou immers afgeleid kunnen worden dat art. 10 MRI en art. 15 GMVo *juist wel* in de weg staan aan een nationale regeling die een normaal gebruik in gewijzigde vorm toelaat, wanneer het in gewijzigde vorm gebruikte teken zelf ook als merk is ingeschreven. In het *Rintisch*-arrest maakt het HvJ EU echter duidelijk dat de hierboven geciteerde r.o. 86 uit het *Il Ponte Finanziaria/BHIM*-arrest zo niet gelezen moet worden. Bedoelde rechtsoverweging ziet enkel op seriemerken en daaraan komt in kwesties van normaal gebruik geen beslissende betekenis toe (zie r.o. 25-29).<sup>6</sup> Gelukkig heeft het HvJ EU deze plooi nu gladgestreken.

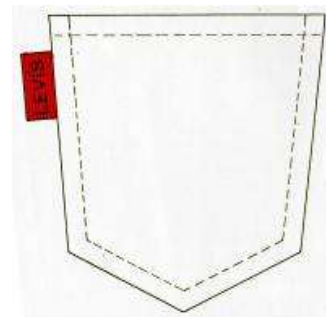
11. Vervolgens moest het HvJ EU de vraag beantwoorden of art. 10 lid 2 sub a oud MRI (thans art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRI) wel van toepassing kan zijn op zgn. defensieve merken (zie nr. 4). De verwijzende rechter had daar zo zijn twijfels over. In Duitsland werd in de rechtspraak en literatuur namelijk wel verdedigd dat defensieve merken “wegen Fehlens eines Benutzungswillens des Anmelders

gesetzwidrig und eintragungsunfähig” zijn.<sup>7</sup> Het HvJ EU is daar heel kort over: er is geen reden om art. 10 lid 2 sub a oud MRI (thans art. 10 lid 1 tweede alinea sub a MRI) aldus uit te leggen dat deze bepaling niet van toepassing is op defensieve merken. Ik citeer (r.o. 32):

“De aan de inschrijving van een merk voorafgaande subjectieve bedoeling is immers niet relevant voor de toepassing van deze bepaling en in zoverre vindt een dergelijk begrip „defensieve” merken, waarop deze bepaling niet van toepassing zou zijn, geen enkele grondslag in richtlijn 89/104 en evenmin in andere bepalingen van het Unierecht”.

12. Daar laat het Hof het bij. Het had kennelijk geen zin om aan het antwoord op die vraag nog meer woorden vuil te maken. Terecht wat mij betreft. Hiermee lijkt een einde gekomen te zijn aan de Duitse “*subjektiven Benutzungswillens*-leer”. Het gebruik van één merk kan wel degelijk meerdere (defensieve) merken in stand houden. Voor merkhouders is dit een hele geruststelling.

13. Dan nu aandacht voor het *Colloseum Holding/Levi Strauss*-arrest. In dat arrest speelde het volgende. Levi Strauss is houdster van een aantal merken waaronder het gemeenschapswoordmerk LEVI'S voor onder meer kleding en van het op 12 januari 1977 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerk nr. DD 641 687 voor broeken, hemden, bloezen en jassen voor heren, dames en kinderen (hierna: merk nr. 3). Dit laatste merk, dat in een rood rechthoekig onderdeel aan de linker bovenrand van een zak het woorelement „LEVI'S” bevat, ziet er als volgt uit:



14. Levi Strauss is tevens houdster van het op 10 februari 2005 voor broeken ingeschreven gekleurde (rood, blauw) gemeenschapsbeeldmerk nr. 2 292 373 (hierna: merk nr. 6). Volgens de beschrijving in het register is dat merk een op een vaste plaats aangebracht merk en bestaat het uit een rood rechthoekig label uit textiel dat linksboven in de achterzak van broeken, shorts of rokken is genaaid en uit de naad steekt. Dit merk ziet er als volgt uit:

<sup>4</sup> HvJ EG 13 september 2007, *IER* 2007/98 (*Il Ponte Finanziaria/BHIM*).

<sup>5</sup> Zie in dit verband bijvoorbeeld het verwijzingsarrest van het Bundesgerichtshof d.d. 17 augustus 2011, [IZR 84/09](#).

<sup>6</sup> Zie in deze zin ook al D.T. Keeling, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM*, Community Trade Mark Regulation, art. 15, note 10.

<sup>7</sup> Zie onder meer K.H. Fezer, *Markenrecht* (Beck 2009), Rdnrn. 34-37.



15. De inschrijving in het register van merk nr. 6 bevat een disclaimer dat met dit merk geen aanspraak wordt gemaakt op een exclusief recht op de vorm en de kleur van de zak op zich. Merk nr. 6 is overeenkomstig art. 7 lid 3 GMVo ingeschreven op basis van een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen. Anders dan merk nr. 3 bevat dit "rodelipje-merk" niet het woordelement LEVI'S. Niet uitgesloten is dat merk nr. 6 de merkhouder daardoor een ruimere bescherming biedt dan merk nr. 3.

16. Colloseum exploiteert een detailhandel in bovenkleding. In het kader van die activiteit heeft zij jeansbroeken van de merken COLLOSEUM, S. MALIK en EURGIULIO op de markt gebracht. Die broeken zijn aan de rechterachterzak voorzien van een rood, rechthoekig stoffen vaantje, dat in de rechterbuitennaad in het bovenste deel van de zak is genaaid en waarop de desbetreffende merken respectievelijk de aanduiding „SM JEANS” zijn vermeld.

17. De verwijzende rechter was van mening dat er gevaar voor verwarring bestaat tussen merk nr. 6 en de door Colloseum verhandelde broeken. De verwijzende rechter meende echter dat hij dat oordeel nog niet kon uitspreken omdat gebleken was dat Levi Strauss merk nr. 6 enkel in de vorm van merk nr. 3 (het rode rechthoekige label links op de achterzak met het woordelement LEVI'S) had gebruikt.

18. De (geherformuleerde) vraag die het HvJ EU heeft beantwoord is of aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een merk, te weten een gebruik dat de rechten van de merkhouder in stand houdt, in de zin van art. 15 lid 1 oud GMVo (thans art. 15 lid 1 eerste alinea GMVo) is voldaan wanneer een ingeschreven merk niet zelfstandig wordt gebruikt, maar enkel als deel van of in combinatie met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van de twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven.

19. Het HvJ EU verklaart voor recht dat onder de geschetste omstandigheden inderdaad sprake kan zijn van normaal gebruik van het merk in de zin van art. 15 lid 1 oud GMVo (thans art. 15 lid 1 eerste alinea GMVo). Dat is gezien HvJ EG 7 juli 2005, *BIE* 2005, p. 511-512 (*Nestlé/Mars*) een vrij voorspelbare beslissing.<sup>8</sup> In het *Nestlé/Mars*-arrest heeft het Hof namelijk beslist dat het voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen van een merk (in de zin van art. 3 lid 3 MRI) niet noodzakelijk is dat het merk zelfstandig is

<sup>8</sup> Uit het feit dat de A-G geen conclusie heeft genomen kon al afgeleid worden dat er weinig vuurwerk te verwachten viel. In de andere twee hier besproken arresten heeft de A-G overigens ook geen conclusie genomen.

gebruikt, maar het merk dat onderscheidend vermogen ook kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Met andere woorden: door het gebruik van het merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT kan het bestanddeel HAVE A BREAK (los van de aanvulling HAVE A KIT KAT) onderscheidend vermogen hebben verkregen.

20. In het *Colloseum/Levi Strauss*-arrest borduurt het HvJ EU voor wat betreft *het in stand houdend gebruik van een merk* op deze beslissing voort.<sup>9</sup> Zie r.o. 30-36. Volgens het Hof omvat normaal gebruik van een merk in de zin van art. 15 lid 1 oud GMVo (thans art. 15 lid 1 eerste alinea GMVo) in het algemeen zowel het zelfstandige gebruik van dit merk, als het gebruik ervan als bestanddeel van een ander merk in zijn geheel of in combinatie daarmee (r.o. 32). Wanneer echter een ingeschreven merk uitsluitend als deel van of in combinatie met een ander merk wordt gebruikt, dient (nog steeds) onverminderd te gelden dat dit ingeschreven merk wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar/het publiek het ingeschreven merk als zelfstandig teken ziet (r.o. 35).

21. Hoewel de beslissing van het Hof "blindingly obvious" is,<sup>10</sup> had het Hof wat mij betreft best wat meer aandacht mogen besteden aan de opbouw van het arrest. Als wij (met behulp van het hierna te bespreken *Specsavers*-arrest) iets meer structuur in het arrest aanbrengen, dan zou ik het arrest als volgt willen lezen:

- het gebruik van het (ingeschreven) rode rechthoekige label met het woordelement LEVI'S, moet als een gebruik in gewijzigde vorm van het ingeschreven rode rechthoekige label zonder het woordelement LEVI'S worden aangemerkt in de zin van art. 15 lid 2 sub a oud GMVo;

- dit gebruik in gewijzigde vorm kan alleen als normaal gebruik van het ingeschreven merk in de zin van art. 15 lid 1 oud GMVo worden aangemerkt voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, door het gebruik in gewijzigde vorm niet wordt gewijzigd in de zin van art. 15 lid 2 sub a oud GMVo;

- zelfs al komt het gebruik in de onderhavige zaak niet neer op een zelfstandig gebruik van het merk, maar op een gebruik van het merk als deel van of in combinatie met een merk, dan wordt het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet gewijzigd indien dit ingeschreven merk (nog steeds) wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar;

- aan de conclusie dat dan dus sprake is van normaal gebruik van het ingeschreven merk wordt niet afgedaan door het feit dat het andere merk zelf ook als merk is ingeschreven.

22. En wat speelde er nu precies in het *Specsavers*-arrest? In oktober 2009 heeft Asda, eigenaar van een

<sup>9</sup> In zijn conclusie bij HR 9 augustus 2013, *IEF 12960* (*Red Bull/Osborne*) spreekt A-G Verkade (nr. 3.48) in dit verband van een parallelle rechtsopvatting.

<sup>10</sup> Jeremy Philips, *Colloseum and composite Marks: a genuine ruling from the Court of Justice*, ipkitten.blogspot.nl 18 april 2013.

supermarktketen, een reclamecampagne voor optische producten gelanceerd die tegen de Specsaversgroep, de grootste keten van optiekzaken van het Verenigd Koninkrijk en de grootste concurrent van Asda, was gericht. In het kader van deze campagne heeft Asda gebruikgemaakt van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at ASDA” en van de volgende logo’s:



23. Kort na de aanvang van deze reclamecampagne, op 19 oktober 2009, heeft de Specsaversgroep bij de High Court of Justice (England & Wales) tegen Asda een vordering ingesteld wegens inbreuk op de volgende gemeenschapsmerken:

- de uit het woord „Specsavers” bestaande gemeenschapswoordmerken nrs. [1321298](#) en [3418928](#);
- de gemeenschapsbeeldmerken nrs. [449256](#) en [1321348](#), die overeenstemmen met het volgende teken (hierna: merken met schaduwlogo):



- gemeenschapsbeeldmerk nr. 5608385, dat overeenstemt met het volgende teken:



- en gemeenschapsbeeldmerk nr. 1358589, dat overeenstemt met het volgende teken (hierna: merk met het woordloze logo):



24. Bij vonnis van 6 oktober 2010 heeft de High Court of Justice (England & Wales) geoordeeld dat Asda geen inbreuk had gemaakt op de gemeenschapsmerken van de Specsaversgroep. Voorts heeft deze rechter het merk met het woordloze logo wegens niet-gebruik vervallen verklaard. Tegen dit vonnis heeft de Specsaversgroep hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England & Wales).

25. Bij arrest van 31 januari 2012 heeft de verwijzende rechter uitspraak gedaan over het geschil inzake de vermeende inbreuk op de gemeenschapswoordmerken nrs. [1321298](#) en [3418928](#) en de gemeenschapsbeeldmerken nrs. [449256](#), [1321348](#) en [5608385](#) van de Specsaversgroep. Naar haar oordeel mocht laatstgenoemde op grond van deze merken en overeenkomstig art. 9 lid 1 sub c GMVo Asda verbieden gebruik te maken van de slogans „Be a real spec saver at Asda” en „Spec savings at Asda” alsook van het logo dat Asda in haar reclamecampagne gebruikte.

26. De verwijzende rechter was echter van oordeel dat het voor de beslechting van het op het merk met het woordloze logo betrekking hebbende deel van het hoofdgeding, nodig was om het Hof de vraag voor te leggen of het gebruik van de merken met het schaduwlogo een gebruik van het merk met het woordloze logo kan opleveren.

27. Na de arresten *Rintisch* en *Colloseum/Levi Strauss* zal het niemand verbazen dat het HvJ EU heeft geantwoord dat dit normaal gebruik in de zin van art. 15 lid 1 GMVo op kan leveren. Of zoals de IPKat het heeft verwoord:

“it was improbable, bordering on the impossible, that the CJEU would come up with a different ruling in the light of its ruling this April in Case C-12/12 *Colloseum*”.<sup>11</sup>

28. In het *Specsavers*-arrest gaat het HvJ EU op een duidelijke en systematische wijze te werk:

- er is sprake van het gebruik van het merk in gewijzigde vorm in de zin van art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo;<sup>12</sup>
- het gebruik in gewijzigde vorm kan alleen als normaal gebruik van het ingeschreven merk in de zin van art. 15 lid 1 GMVo worden aangemerkt voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, door het gebruik in gewijzigde vorm niet wordt gewijzigd in de zin van art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo;<sup>13</sup>
- zelfs al komt het gebruik in de onderhavige zaak niet neer op een zelfstandig gebruik van het merk, maar op een gebruik van het merk als deel van of in combinatie met een merk, dan wordt het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet gewijzigd indien dit ingeschreven merk (nog steeds) wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar;<sup>14</sup>
- aan de conclusie dat dan dus sprake is van normaal gebruik van het ingeschreven merk wordt niet afgedaan door het feit dat de andere merken zelf ook als merk zijn ingeschreven (zie reeds eerder het *Rintisch*- en *Colloseum/Levi Strauss*-arrest).<sup>15</sup>

29. Al met al denk ik dat de arresten van het HvJ EU (voor ons in de Benelux) geen grote verrassingen in petto hebben. Dat neemt evenwel niet weg dat zij voor de merkhouder gunstig uitpakken: “It’s fair to say that the old ‘use it or lose it’ mantra is no longer an absolute”.<sup>16</sup> Merkhouders kunnen op basis van deze uitspraken een merkbeschermsbeleid ontwikkelen (of daarmee vrolijk verder gaan). Zo zou

<sup>11</sup> Jeremy Philips, When words are irrelevant ... CJEU rules on specsavers’ logo reference, [ipkitten.blogspot.nl](http://ipkitten.blogspot.nl) 22 juli 2013.

<sup>12</sup> Zie r.o. 19.

<sup>13</sup> Zie r.o. 21.

<sup>14</sup> Zie r.o. 24 en 31.

<sup>15</sup> Zie R.o. 25 e.v.

<sup>16</sup> Lise Charles, ECJ decision in *Specsavers v Asda*: a ‘significant win’ for brand owners, [worldtrademarkreview.com](http://worldtrademarkreview.com) 18 juli 2013.

bijvoorbeeld een merkhouders van een gecombineerd beeld- en woordmerk er wellicht verstandig aan doen tevens een woordloos beeldmerk in te schrijven.

30. En zo zou - om nog maar eens een ander voorbeeld te noemen - de merkhouders van een gekleurd beeldmerk kunnen overwegen dat beeldmerk tevens in zwart/wit te deponeren. Aangenomen wordt immers dat beeldmerken die in zwart/wit zijn ingeschreven in stand gehouden kunnen worden door gebruik van die beeldmerken in (andere) kleuren:

“Het zwart/wit depot geeft immers aan dat het merk in alle mogelijke kleuren gebruikt kan worden, zodat het onderscheidend kenmerk daarvan niet anders wordt wanneer het in (verschillende) kleuren gebruikt wordt”.<sup>17</sup>

31. In dit verband is het ook nog van belang te wijzen op het feit dat het HvJ EU in het *Specsavers*-arrest heeft beslist dat bij de beoordeling van de inbreukvraag (het bepalen van de beschermingsomvang van het merk) met alle omstandigheden van het geval rekening gehouden moet worden en dus bijvoorbeeld ook met het feit in welke kleur de merkhouders zijn merk in de praktijk gebruikt. Hoewel de groene kleur die Specsavers in de praktijk gebruikt niet uit haar merkbeschrijving blijkt, mag met die groene kleur bij de inbreukvraag toch rekening gehouden worden.

32. Ook dat pakt voor merkhouders gunstig uit. Veel nieuws onder de Benelux merkenzone brengt ook dit evenwel niet. Dat bij de inbreukvraag ook rekening gehouden mag worden met de wijze waarop het merk in de praktijk gebruikt wordt wisten wij al uit HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148 m.nt. Verkade (Droste/Tjoklat) en BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 m.nt. Gielen (*Michelin/Michels*).<sup>18</sup>

33. Hoewel de recente arresten van het HvJ EU merkhouders ontegenzeggelijk gunstig gezind zijn, blijft voor hen nog steeds een punt van zorg hoe ver zij precies kunnen gaan met het ontwikkelen van een merkbeschermingsbeleid. Ongewis blijft hoe de feitenrechter in concreto zal oordelen over de vraag in hoeverre het gebruik in gewijzigde vorm het onderscheidend kenmerk van het ingeschreven (defensieve) merk wijzigt. Dat blijft een heikel punt. Ik wijs bijvoorbeeld op Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, IER 2012/72, p.

431-443 m.nt. PGFAG (*Red Bull/Osborne*). Daarin is beslist dat door het gebruik van het (bekende) merk RED BULL het onderscheidend vermogen van het (defensieve) merk BULL wordt gewijzigd.<sup>19</sup>

34. In zijn conclusie bij HR 9 augustus 2013, IEF 12960 (*Red Bull/Osborne*) geeft A-G Verkade in dit verband ook nog twee aardige voorbeelden (nr. 3.51). Ik citeer:

“3.51. Bij wijze van intermezzo werp ik nu een blik op een tweetal algemeen bekende producten (al hebben tabaksproducten het tegenwoordig moeilijk).

(i) Ik noem als eerste de ooit beroemde ‘Erven Wed. J. van Nelle Zwarte Shag’. Het geheel van de verpakking met deze daarop voorkomende woorden liet zich in elk geval onder de Benelux-Merkenwet vanaf 1970 als merk registreren.

Algemeen bekend is dat in de volksmond over dit product gesproken werd als (een) ‘Zwarte Van Nelle’ of een ‘Zwarte van de Weduwe’. Hierin zie ik een voorbeeld waarin de feitenrechter zou kunnen spreken van een ‘als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk’ terwijl het slechts om een deel van het merk gaat (en ook nog in een andere woordvolgorde).

(ii) Mijn tweede voorbeeld is de overbekende koffie (en thee) van Douwe Egberts. Hoe bekend of zelfs beroemd dit merk ook is, ik heb de koffie of thee van dit merk nooit horen of zien aanduiden als (een pak of een kopje) ‘Douwe’ of (een kan of een bakje) ‘Egberts’.

35. Nu duidelijk is geworden dat het HvJ EU niets wil weten van de Duitse “*subjektiven Benutzungswillens-leer*” en alle ruimte aan het “gebruik” van defensieve merken heeft gegeven, zal de focus nog meer komen te liggen op het antwoord op de vraag welke mate van verschil in gebruik acceptabel is, om binnen de grens van art. 15 lid 1 tweede alinea sub a GMVo resp. art. 2.26 lid 3 sub a BVIE te blijven.<sup>20</sup>

36. Voer voor marktonderzoekers!<sup>21</sup>

Paul Geerts, *Annen*, september 2013

<sup>17</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 12.3.11.

<sup>18</sup> Zie ook Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 8.7.5.1. Terecht wijzen genoemde schrijvers erop, dat net zoals bij de “instandhoudingsvraag” ook bij deze “inbreukvraag” geldt dat de verschillen tussen het ingeschreven en gebruikte merk niet te groot mogen worden: “Dit vindt zijn beperking daar waar de in de praktijk gebruikte vormgeving die niet kenbaar is uit de merkbeschrijving, een zo overheersende rol speelt, dat het publiek juist die vorm als onderscheidingssteken gaat zien”. Zie ook nr. 8.7.3 en Gielen in zijn oordel onder BenGH 16 december 1994, NJ 1996, 34 (*Michelin/Michels*).

<sup>19</sup> Het beroep in cassatie tegen het arrest is door de Hoge Raad verworpen; HR 9 augustus 2013, IEF 12960 (*Red Bull/Osborne*).

<sup>20</sup> Zie het jurisprudentieoverzicht in Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 12.3.11. Aan de daar genoemde jurisprudentie kan in ieder geval nog worden toegevoegd: V.zr. Rb. 's-Gravenhage 18 november 2009, IEF 8373 (*Atlas Transport/Atlas Air*); Hof 's-Gravenhage 26 januari 2010, IEF 8557 (*IKEA*); Hof Amsterdam 2 februari 2010, IEF 8571 (*Red Bull/Leidseplein Beheer*); Rb. Rotterdam 20 april 2011, IEF 9576 (*Fortress*); Hof 's-Gravenhage 20 september 2011, IER 2012/72, p. 431-443 m.nt. PGFAG (*Red Bull/Osborne*) en V.zr. Rb. Almelo 8 februari 2012, IEF 10886 (*Olympia*).

<sup>21</sup> Zie over het marktonderzoek in merkenzaken onder meer het themanummer Marktonderzoek in merkenzaken, *BMM Bulletin* 2012/1.