**XI.15**

**Recht voor de onderneming**

**XI. Naam, merk, uitvindingen, modellen e.d.**

**Hendrik Vanhees**

**Hoogleraar Universiteit Antwerpen**

**Hoofddocent Universiteit Gent**

**XI.A Naam en merk**

 **9. De rechten van de merkhouder**

**Inhoudsopgave**

1. Inleiding

2. Enkel de merkhouder kan optreden, en dit op basis van een ingeschreven merk

* 1. Geen merkbescherming zonder inschrijving van een gedeponeerd merk
	2. De ambtshalve onontvankelijkheid
	3. De bescherming van tekens die niet als merk worden beschouwd
	4. Enkel de merkhouder kan optreden

3. Een exclusief recht van de merkhouder

4. Merkbescherming ‘onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’

5. De verschillende merkinbreuken

 5.1. Inleiding

 5.2. Optreden op basis van welk teken?

 5.3. Het ‘gebruik’ van een teken

 5.4. Gebruik ‘in het economisch verkeer’

 5.5. Gebruik voor waren of diensten

 5.6. Art. 2.20, lid 1, sub a BVIE

 5.6.1. Algemeen

 5.6.2. ‘Gebruik’, gebruik ‘voor waren of diensten’, gebruik ‘in het economisch verkeer’

 5.6.3. Een aan het merk gelijk teken

 5.6.4. Gebruik van een teken voor ‘identieke waren of diensten’

 5.6.5. Afbreuk aan de functies van het merk

 5.7. Art. 2.20, lid 1, sub b BVIE

 5.7.1. Algemeen

 5.7.2. Het verwarringsgevaar

 5.7.3. Een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder

 5.7.4. Soortgelijkheid van waren en/of diensten

 5.7.5. De wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid

 5.8. Art. 2.20, lid 1, sub c BVIE

 5.8.1. Algemeen

 5.8.2. Een binnen het Beneluxgebied bekend merk

 5.8.3. De vijf cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE

 5.8.3.1. Algemeen

 5.8.3.2. Gebruik ‘in het economisch verkeer’

 5.8.3.3. ‘Gebruik voor waren of diensten’ die ‘niet soortgelijk’ zijn

 5.8.3.4. Gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken

 5.8.3.5. Gebruik zonder geldige reden

 5.8.3.6. Door het gebruik wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

 5.8.3.6.1. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk

 5.8.3.6.2. Afbreuk aan de reputatie van het merk

 5.8.3.6.3. Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

 5.9. Art. 2.20, lid 1, sub d BVIE

 5.9.1. Algemeen

 5.9.2. Gebruik van ‘een teken’

 5.9.3. Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

 5.9.4. Gebruik zonder geldige reden

 5.9.5. Door het gebruik wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk

6. Nieuwigheden in de richtlijn merken 2015

**1. Inleiding**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Art. 2.20 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)(BVIE)[[1]](#footnote-1) geeft aan tegen welke inbreuken op zijn merk een merkhouder kan optreden. Het bepaalt dus de beschermingsomvang van een merk. Deze bepaling moet evenwel voortdurend gelezen worden in samenhang met art. 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten[[2]](#footnote-2) dat betrekking heeft op de rechten van een merkhouder. Zoals verder zal blijken heeft het Hof van Justitie reeds in zeer vele arresten dit art. 5 Rl. merken uitgelegd, en dus de beschermingsomvang van een merk nader bepaald.

 Zeer recent werd een nieuwe richtlijn merken, namelijk Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten[[3]](#footnote-3), tot stand gebracht die de richtlijn merken uit 2008 zal vervangen. De harmonisatie van de rechten van de merkhouder wordt geregeld door art. 10 van deze nieuwe richtlijn. Dit art. 10 bevat een aantal verschilpunten in vergelijking met het huidige art. 5 Rl. merken. Alhoewel art. 10 Rl. merken 2015 slechts moet zijn omgezet tegen uiterlijk 14 januari 2019[[4]](#footnote-4), wordt in onderstaande commentaar toch ook al, in de mate dat dit noodzakelijk is, aangegeven wat de wijzigingen zullen zijn die zullen voortvloeien uit de omzetting van genoemd art. 10.

 Gelet op de richtlijn merken wordt, wat de beschermingsom­vang van een merk betreft, in het BVIE geen onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve merken. De houders van individuele merken en van collectieve merken kunnen de merkbescherming inroepen zoals deze vervat ligt in art. 2.20 BVIE.

**2. Enkel de merkhouder kan optreden, en dit op basis van een ingeschreven merk**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2.1. Geen merkbescherming zonder inschrijving van een gedeponeerd merk**

 In de Benelux wordt het uitsluitend recht op een merk slechts verkregen door de inschrijving van het merk waarvan het depot is verricht binnen het Beneluxgebied (Beneluxde­pot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internatio­naal Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Genève (internationaal depot)[[5]](#footnote-5). Een dergelijk systeem waarbij de rechten op een merk slechts verkregen worden door een depot en de inschrijving van dit depot noemt men een attributief stelsel. Het merkrecht is in dit systeem volledig afhankelijk van de inschrijving van het depot als merk[[6]](#footnote-6). Aangezien het recht op een merk in de Benelux niet verkre­gen wordt door het eerste gebruik[[7]](#footnote-7), kan men door middel van onderzoek in het merkenregister op voorhand vrij nauwkeurig vaststellen of het merk dat men wil deponeren op concurrerende oudere merken zal stuiten.

 Het gevolg van het bestaan, in de Benelux, van het attributief stelsel is dat enkel de houder van een ingeschreven merk kan optreden tegen de in art. 2.20 BVIE aangegeven merkinbreuken. Dit blijkt uit de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, aanhef, 1e zin van het BVIE die verklaart: ‘Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht.’. Zolang een merk (nog) niet is ingeschreven kan de merkhouder bijgevolg niet op basis van art. 2.20 BVIE optreden tegen merkinbreuken[[8]](#footnote-8).

 De positie van de houder van een ingeschreven merk staat in schril contrast tot de positie van de houder van een niet-ingeschreven merk. Art. 2.19, lid 1 BVIE bepaalt immers dat behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs[[9]](#footnote-9) niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van art. 2.1, lid 1 en 2 BVIE, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. De houder van een niet-ingeschreven merk kan dus geen aanspraak op bescherming maken[[10]](#footnote-10). De sanctie is dus zeer streng wanneer men er voor opteert of wanneer men nalaat zijn merk niet te deponeren en in het register te laten inschrijven, of wanneer men de beschermingstermijn van zijn merk laat verstrijken zonder tijdig te vernieuwen.

 Het gevolg van art. 2.19, lid 1 BVIE is dat hij die zijn merk niet wil deponeren en laten inschrijven, of dit nalaat, dan wel de beschermingstermijn laat verstrijken en niet tijdig vernieuwt, zich dus niet kan beroepen op bepalingen uit het gemeen recht (om zijn nalatigheid te corrigeren). Bij bescherming via het gemeen recht moet bijv. gedacht worden aan bescherming via het auteursrecht, bescherming als handelsnaam, bescherming als tekening of model of be­scherming op basis van Boek VI Wetboek van Economisch Recht (WER) (Marktpraktijken en consumentenbescherming).

 Het is duidelijk dat men via art. 2.19, lid 1 BVIE wil voorkomen dat tekens die voor bescherming als merk in aanmerking komen wanneer zij worden gedeponeerd en als merk ingeschreven, toch beschermd kunnen worden via een niet van inschrijving afhankelijk systeem[[11]](#footnote-11). Wat is immers de waarde van een attributief systeem dat tot doel heeft dat derden via een merkregister kunnen nagaan welke merken beschermd worden in de Benelux, indien als merken gebruikte tekens ook zonder inschrijving in het merkenregister via het gemene recht beschermd kunnen worden.

 De regel vervat in art. 2.19, lid 1 BVIE geldt enkel voor tekens die als merk worden beschouwd in de zin van art. 2.1, lid 1 en 2 BVIE. Hij geldt dus voor tekens die indien ze zouden worden gedeponeerd ook als merk zouden worden ingeschreven. Het betreft hier dus tekens die grafisch voorstelbaar zijn en onderscheidend vermogen bezitten in de zin van art. 2.1, lid 1 BVIE. Ook betreft het vormmerken die aan deze voorwaarden uit art. 2.1. lid 1 BVIE voldoen, en bovendien niet vallen onder de uitgesloten vormmerken van art. 2.1, lid 2 BVIE. Art. 2.19, lid 1 BVIE geldt dus niet voor zogenaamde niet-inschrijfbare tekens. Hiermee worden tekens bedoeld die wel als merk worden gebruikt maar die niet als merk kunnen worden ingeschreven daar ze niet aan de voorwaarden van art. 2.1, lid 1 en 2 BVIE voldoen. Gedacht kan hierbij worden aan tekens die niet grafisch voorstelbaar zijn, zoals bijv. geuren, of vormen die vallen onder één van de uitsluitingsgronden van art. 2.1, lid 2 BVIE, of tekens die slechts in een deel van de Benelux, bijv. enkel in België of enkel in Nederland ingeburgerd zijn. Wanneer dergelijke tekens wel als merk gebruikt worden, maar niet ingeschreven kunnen worden wegens het niet vervuld zijn van de voorwaarden uit art. 2.1, lid 1 of lid 2 BVIE, dan kan via het gemene recht hiervoor wel bescherming als merk getracht worden te bekomen[[12]](#footnote-12).

 Wat art. 2.19, lid 1 BVIE wil verhinderen is dat via het gemene recht bescherming *als merk* wordt bekomen voor niet (meer) als merk ingeschreven tekens. Doel is om zonder depot of inschrijving merkenrechtelijke bescherming te bekomen. Dit brengt mee dat een teken dat niet (meer) als merk is ingeschreven geen bescherming via het gemene recht *als merk* kan verkrijgen. Men kan zonder depot en inschrijving niet de merkfuncties die art. 2.20 BVIE beschermt veilig proberen te stellen via bescherming via het gemene recht. Zo kan men bijv. niet via het auteursrecht i.v.m. een niet (meer) als merk ingeschreven teken verwarring naar herkomst proberen te bestrijden. Art. 2.19, lid 1 BVIE heeft evenwel niet tot gevolg dat de hier bedoelde tekens iedere bescherming moeten missen. Deze bepaling laat onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van art 2.1, lid 1 en 2 BVIE, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken. Zo kan dergelijk teken bijv. nog als handelsnaam beschermd worden, indien het daadwerkelijk als handelsnaam wordt aangewend[[13]](#footnote-13).

 De letterlijke tekst van art. 2.19, lid 1 BVIE verhindert dat i.v.m. niet (meer) als merk ingeschreven tekens via het gemene recht bescherming als merk wordt bekomen, *welke vordering ook wordt ingesteld*. Dit betekent dat niet alleen geen vordering kan worden ingesteld tot stopzetting van een beweerd inbreuk makend teken, maar ook geen vordering tot schadevergoeding, geen vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van een beweerd inbreuk makend teken (art. 2.28, lid 3, sub a BVIE), geen vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van een ter kwader trouw gedeponeerd teken (art. 2.29, lid 3, sub b juncto art. 2.4, sub d BVIE) of geen vordering op basis van geoorloofde mededinging[[14]](#footnote-14).

 De in art. 2.19 BVIE vervatte registratieplicht geldt, zoals uit lid 1 van deze bepaling blijkt, niet voor algemeen bekende merken in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs. De houder van een algemeen bekend merk in de zin van art. 6bis UvP moet dus zonder inschrijving merkbescherming in de Benelux genieten en kunnen optreden tegen merkinbreuken[[15]](#footnote-15). Art. 6bis UvP biedt aan algemeen bekende merken niet alleen bescherming tegen gebruik zonder toestemming van de houder ervan, maar ook tegen het depot ervan door anderen. Lid 1 van laatstgenoemde bepaling verklaart immers:

 “De landen der Unie verbinden zich om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik, aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte van het merk de reproductie vormt van een dergelijk algemeen bekend merk of een nabootsing, welke verwarring daarmede kan verwekken.”.

Alhoewel art. 6bis UvP enkel spreekt over warenmerken, geldt het zowel voor waren- als dienstmerken[[16]](#footnote-16).

 Onder een algemeen bekend merk moet een merk verstaan worden dat algemeen bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek dat afnemer is van de betreffende waren of diensten[[17]](#footnote-17). Niet meer, zoals vroeger, is vereist dat er bekendheid is bij de overgrote meerderheid van het grote publiek (algemene publiek). Vroeger was bekendheid op het niveau van de geïnteresseerde kringen onvoldoende, waar men nu rekening houdt met de bekendheid bij de desbetreffende sector van het publiek[[18]](#footnote-18). De huidige zienswijze is het gevolg van art. 16, lid 2, 2e zin van de TRIPS-Overeenkomst. Laatstgenoemde bepaling stipuleert dat bij het vaststellen of een merk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het merk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat lid verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het merk.

 Bij algemeen bekende merken gaat het om merken die in de Benelux nog niet beschermd zijn door depot en/of gebruik, maar al wel bekend zijn als het merk van een ander[[19]](#footnote-19). Aangenomen wordt dat de oorsprong van de bekendheid ook binnen de Benelux mag liggen, en het dus niet alleen gaat om merken die niet in de Benelux gebruikt worden en hun oorsprong buiten de Benelux hebben[[20]](#footnote-20). De bescherming van algemeen bekende merken kan rechtstreeks gebaseerd worden op art. 6bis UvP[[21]](#footnote-21).

 Op te merken is zeker dat art. 2.19 BVIE ook geldt voor collectieve merken, gelet op art. 2.35 BVIE dat bepaalt dat behoudens bepaling van het tegendeel individuele en collectieve merken aan dezelfde regelen onderworpen zijn[[22]](#footnote-22).

 P. Maeyaert vraagt zich af of de hier besproken regeling uit art. 2.19 BVIE behouden kan worden na de omzetting van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Rechtsoverweging (r.o.) 40 van laatst genoemde richtlijn bepaalt immers dat deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, burgerlijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet mag uitsluiten. Het systeem van de negatieve reflexwerking dat inhoudt dat wanneer een merk niet wordt gedeponeerd en ingeschreven, het niet beschermd kan worden bijv. via de leer van de oneerlijke mededinging, zal in de opvatting van P. Maeyaert vervangen moeten worden door een systeem van aanvullende werking, waarbij bijv. laatstgenoemde regels inzake oneerlijke mededinging een aanvullende werking moeten hebben[[23]](#footnote-23). Opgemerkt moet in dit verband wel worden dat het bepaalde in r.o. 40 van de richtlijn merken 2015 reeds in bijna identieke bewoordingen terug te vinden is in r.o. 7 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

**2.2. De ambtshalve onontvankelijkheid**

 Krachtens art. 2.29, lid 2 BVIE zal de rechter desgevallend ambtshalve de vordering onontvankelijk verklaren die wordt ingesteld en waardoor in rechte bescherming wordt ingeroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van art. 2.1, lid 1 en 2 BVIE, maar dat niet werd gedeponeerd, of waarvan het depot niet werd ingeschreven, of waarvan de inschrijvingstermijn (beschermingstermijn) is verlopen. Wanneer dus een bescherming als merk wordt ingeroepen van een niet (meer) als merk ingeschreven teken, is de ingestelde vordering onontvankelijk. Deze onontvankelijkheid kan worden opgeworpen door de verwerende partij, maar indien dit niet gebeurt zal de rechter ambtshalve de onontvankelijkheid uitspreken. In dit verband mag wel art. 4.5, lid 2 BVIE niet uit het oog worden verloren. Deze bepaling verklaart dat de niet-ontvankelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de inschrijving van een depot van het merk opgeheven wordt door inschrijving of vernieuwing van de inschrijving van het merk tijdens het geding. De spoedinschrijvingsprocedure uit art. 2.8, lid 2 BVIE kan hier de nodige soelaas bieden. Voor de onontvakelijkheid is beslissend of op het moment dat de rechter zijn vonnis wijst het merk al dan niet geldig is ingeschreven[[24]](#footnote-24).

 Zoals hoger werd aangegeven, betreft het probleem van de onontvankelijkheid van ingestelde vorderingen m.b.t. merken die niet werden gedeponeerd, of waarvan het depot niet werd ingeschreven, of waarvan de inschrijvingstermijn (beschermingstermijn) is verlopen, niet enkel vorderingen met als doel het gebruik van een ander teken te beëindigen, maar ook andere vorderingen zoals bijv. een vordering tot schadevergoeding.

**2.3. De bescherming van tekens die niet als merk worden beschouwd**

 Krachtens art. 29, lid 3 BVIE laten de bepalingen uit het BVIE inzake merken het recht onverlet van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van art. 2.1, lid 1 en 2 BVIE om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken. Deze bepaling komt er dus op neer dat het BVIE de bescherming van tekens die geen merken zijn onverlet laat[[25]](#footnote-25). Tekens die niet als merk worden beschouwd in de zin van art. 2.1, lid 1 en 2 BVIE, kunnen dus worden beschermd door het gemene recht[[26]](#footnote-26). Bij de hier bedoelde tekens kan o.a. gedacht worden aan:

* zuiver beschrijvende tekens die niet ingeburgerd zijn;
* slagzinnen en slogans die niet als merk worden beschouwd[[27]](#footnote-27);
* tekens die niet grafisch voorstelbaar zijn, zoals bijv. geuren[[28]](#footnote-28);
* vormen die krachtens art. 2.1, lid 2 BVIE geen geldig merk kunnen vormen;
* titels die niet als merk worden beschouwd[[29]](#footnote-29);
* tekens die geen onderscheidend vermogen bezitten. Dit is ook het geval indien deze tekens slechts lokaal of in één of twee Benelux-lidstaten ingeburgerd zouden zijn[[30]](#footnote-30). In laatstgenoemde situaties vormt het teken immers geen merk in de zin van art. 2.1, lid 1 BVIE, en zal het niet ingeschreven worden door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Volgens T. Cohen Jehoram, J. Huydecoper en C. Van Nispen kan een teken dat wel in België onderscheidend vermogen bezit, maar niet in Nederland en Luxemburg in België beschermd worden via het gemene recht. Indien het teken evenwel door gebruik ook onderscheidend vermogen zou verwerven in Nederland en Luxemburg (inburgering) ontstaat volgens deze auteurs een kantelmoment waardoor art. 29, lid 1 BVIE ten volle werking vindt, en het enkel nog beschermd kan worden in de drie Beneluxlanden mits het gedeponeerd wordt, en het depot ingeschreven wordt[[31]](#footnote-31).

Zoals hoger ook reeds werd aangestipt, wordt met de bescherming via het gemene recht bijv. bedoeld bescherming via het auteursrecht, bescherming als handelsnaam, bescherming als tekening of model of be­scherming op basis van Boek VI WER (Marktpraktijken en consumentenbescherming).

**2.4. Enkel de merkhouder kan optreden**

 Uit de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, aanhef BVIE blijkt duidelijk dat enkel de merkhouder het recht heeft om op te treden tegen de door art. 2.20 BVIE omschreven merkinbreuken. Deze bepaling stelt immers duidelijk dat het ingeschreven merk ‘de houder’ een uitsluitend recht geeft[[32]](#footnote-32) en dat ‘de merkhouder’ iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, onder de in art. 2.20 BVIE aangegeven voorwaarden het gebruik van een teken kan verbieden[[33]](#footnote-33). Een licentienemer heeft deze bevoegdheid dus niet.

 Zoals hoger reeds uitgebreid besproken, geeft art. 2.20, lid 1, aanhef, 1e zin BVIE duidelijk aan dat een merkhouder slechts kan optreden tegen de in art. 2.20 BVIE aangegeven merkinbreuken wanneer hij dit doet op basis van een ingeschreven merk[[34]](#footnote-34). Zolang zijn merk nog niet is ingeschreven kan een merkhouder niet op basis van art. 2.20 BVIE optreden tegen merkinbreuken.

 Uit het oog mag zeker niet verloren worden dat de merkbescherming die een merkhouder bekomt na de inschrijving van zijn Beneluxmerk zich uitstrekt over het gehele Beneluxgebied.

**3.** **Een exclusief recht van de merkhouder**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 Krachtens de letterlijke tekst van art. 2.20 BVIE bezit de merkhouder een exclusief (uitsluitend) recht[[35]](#footnote-35). Dit betekent dat hij op grond van dit recht derden kan verbieden handelingen te stellen die door art. 2.20, lid 1, sub a, b, c en d BVIE, onder de daarin aangegeven voorwaarden, verboden worden[[36]](#footnote-36). Het uitsluitende recht van de merkhouder is evenwel niet absoluut. Op dit recht bestaan ook beperkingen die terug gevonden kunnen worden in art. 2.23 en 2.24, lid 1 BVIE.

 Een belangrijke vraag bij inbreuk is natuurlijk bij welke rechter een inbreukvordering kan worden ingesteld, op welke procedures een beroep kan worden gedaan, en wat gevorderd kan worden. Op deze vragen geeft art. 2.20 BVIE geen antwoord. Voor het antwoord op de vraag welke rechter bij een inbreukvordering juist bevoegd is, welke procedures ingesteld kunnen worden en wat gevorderd kan worden, wordt verwezen naar de commentaren over ‘De handhaving van intellectuele eigendomsrechten’.

**4. Merkbescherming ‘onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Art. 2.20, lid 1, aanhef, 2e zin BVIE bepaalt dat een merkhouder op basis van art. 2.20 BVIE kan optreden tegen merkinbreuken ‘onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’. Uit de laatste zinswending volgt dat een merkhouder ook kan optreden tegen het gebruik van zijn teken door anderen op basis van andere normen dan deze vervat in het BVIE. Gedacht kan hier worden aan art. 1382 B.W.[[37]](#footnote-37) of regels inzake oneerlijke marktpraktijken[[38]](#footnote-38). Hoewel in art. 2.20, lid 1 BVIE alleen sprake is van ‘het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’ wordt aangenomen dat hiermee alle vorderingen uit het gemene recht worden bedoeld[[39]](#footnote-39). Bedoeling van de hier besproken bepaling is om de houder van een ingeschreven merk niet alleen de bescherming te bieden van het merkenrecht maar ook van het gemene recht[[40]](#footnote-40). Ook wanneer een door derden gebruikt teken strijdig is met andere exclusieve rechten of wettelijke bepalingen kan de merkhouder optreden[[41]](#footnote-41). In de rechtsleer wordt ook aangestipt dat een merkhouder via art. 1382 B.W. onder omstandigheden kan optreden tegen indirecte merkinbreuken zoals het uitlokken of bevorderen van een inbreuk[[42]](#footnote-42). Wel kan de merkhouder via het gemene recht geen bescherming verkrijgen die verder gaat dan deze die het merkenrecht hem biedt (negatieve reflexwerking)[[43]](#footnote-43).

**5. De verschillende merkinbreuken**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**5.1. Inleiding**

 Art. 2.20, lid 1 BVIE bepaalt letterlijk dat een merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken kan verbieden:
  a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;
  b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
  c. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
  d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

 In de leden a, b, c en d van art. 2.20, lid 1 BVIE worden dus verschillende merkinbreuken aangegeven. Lezing van deze verschillende leden maakt duidelijk dat opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk steeds bepaalde voorwaarden vervuld moeten zijn. De verschillende merkinbreuken, en de voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat er sprake zou zijn van een merkinbreuk, worden hieronder nader besproken. Op te merken valt wel dat sommige voorwaarden aan alle merkinbreuken of bepaalde ervan gemeenschappelijk zijn. Deze gemeenschappelijke voorwaarden worden eerst toegelicht vooraleer ingegaan wordt op de specifieke voor een bepaalde merkinbreuk gestelde voorwaarden. Wel moet vooreerst nog even worden aangegeven op basis van welk teken de merkhouder kan optreden.

**5.2. Optreden op basis van welk teken?**

 Zoals hoger werd aangegeven, kan een merkhouder slechts optreden op basis van een ingeschreven merk. Om te oordelen of er sprake is van een merkinbreuk zal dus vertrokken worden van het merk (teken) zoals dit gedeponeerd en ingeschreven werd. Uit de rechtspraak volgt evenwel dat ook de wijze waarop een merk in de praktijk wordt gebruikt mee betrokken kan worden in de beoordeling of er sprake is van een merkinbreuk[[44]](#footnote-44). Zo besliste het Hof van Justitie in een arrest van 18 juli 2013[[45]](#footnote-45) dat wanneer een in casu Uniemerk niet in kleur is ingeschreven, maar de houder het op ruime schaal in een specifieke kleur of kleurencombinatie heeft gebruikt, waardoor een aanzienlijk deel van het publiek dit merk met die kleur of kleurencombinatie is gaan associëren, de kleur of kleuren die een derde gebruikt voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op dat merk, relevant zijn bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel (in de zin van art. 2.20, lid 1, sub b en c BVIE)[[46]](#footnote-46). Het Hof verantwoordde deze zienswijze o.a. door er op te wijzen dat op zijn minst in de gevallen waarin het gaat om een merk dat niet in een specifieke of kenmerkende kleur, maar in zwart-wit is ingeschreven, de kleur of de kleurencombinatie waarin het merk daarna effectief wordt gebruikt, de wijze beïnvloedt waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren (of diensten) dit merk waarneemt en dat die kleur of kleurencombinatie bijgevolg het gevaar voor verwarring of associatie tussen het oudere merk en het teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, kan doen toenemen[[47]](#footnote-47). Het zou dan ook onlogisch zijn aan te nemen dat de omstandigheid dat een derde voor de weergave van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ouder (Unie)merk, gebruik maakt van een kleur of kleurencombinatie die een aanzienlijk deel van het publiek, ten gevolge van het gebruik van dat oudere merk dat de houder ervan in die kleur of kleurencombinatie heeft gemaakt, met dat oudere merk is gaan associëren, bij de globale beoordeling niet in aanmerking mag worden genomen om de enkele reden dat dit oudere merk in zwart-wit is ingeschreven[[48]](#footnote-48). In de hier besproken zaak besliste het Hof van Justitie tevens dat de omstandigheid dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op een ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven, één van de elementen is die een zeker belang kunnen hebben bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar of van het ongerechtvaardigd voordeel[[49]](#footnote-49).

**5.3. Het ‘gebruik’ van een teken**

 Uit de lezing van art. 2.20, lid 1, aanhef BVIE blijkt duidelijk dat de merkhouder in de aangegeven inbreuksituaties kan optreden tegen ‘het gebruik’ van een teken[[50]](#footnote-50). Art. 2.20, lid 2 BVIE geeft een aantal situaties aan waarin er sprake is van ‘het gebruik’ van een teken[[51]](#footnote-51). Het betreft hier evenwel een niet-limitatieve (exemplatieve) opsomming[[52]](#footnote-52).

 Art. 2.20, lid 2 BVIE geeft als vormen van gebruik van een merk of een overeenstemmend teken, die kunnen worden verboden:
  a. het aanbrengen van een inbreuk makend teken op waren of op hun verpakking. Het enkele aanbrengen van een inbreuk makend teken kan verboden worden ook al is er nog geen sprake van commercialisering[[53]](#footnote-53). Het is ook duidelijk dat een merkhouder kan optreden tegen exportmerken: het enkele aanbrengen van een inbreuk makend teken is een gebruikshandeling, ook al zijn de producten waarop het teken wordt aangebracht bedoeld voor verhandeling buiten de Benelux[[54]](#footnote-54). Exportmerken zijn immers merken die aangebracht worden op producten die bestemd zijn voor export, en dus voor landen buiten de Benelux[[55]](#footnote-55). Op de hele problematiek van de ompakking van merkproducten, en dus bijv. op het probleem van het aanbrengen van het merk van de merkhouder op originele producten na de ompakking ervan, wordt nader ingegaan bij de bespreking van art. 2.23, lid 3 BVIE, dat handelt over de problematiek van de communautaire uitputting;
  b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder een inbreuk makend teken. Van merkgebruik is dus ook sprake in het geval van het zowel mondeling als schriftelijk te koop aanbieden van producten voorzien van een inbreuk makend teken of van het aanbieden van diensten onder een inbreuk makend teken, ook al is er (nog) geen daadwerkelijke levering[[56]](#footnote-56);
  c. het invoeren of uitvoeren van waren onder een inbreuk makend teken. Ook hier blijkt nogmaals dat het aanbrengen van een inbreuk makend teken op waren of hun verpakking en het vervolgens uitvoeren van deze waren als gebruik van een teken te kwalificeren is waartegen opgetreden kan worden (problematiek van de exportmerken);

  d. het gebruik van een inbreuk makend teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame[[57]](#footnote-57). Niet enkel het gebruik van een inbreuk makend teken op waren of hun verpakking is inbreuk makend gebruik, maar ook het gebruik van dit teken op bijv. briefpapier, facturen, advertenties en visitekaartjes is gebruik waartegen kan worden opgetreden[[58]](#footnote-58). Het Hof van Justitie verklaarde in een arrest van 3 maart 2016[[59]](#footnote-59) dat een garage gebruik maakte van het merk ‘Mercedes-Benz’ in de zin van art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE), door een onderneming die internetreclamediensten aanbiedt de opdracht te geven advertenties waarin deze garage wordt vermeld als een ‘erkend Mercedes-Benz-garagehouder’, op een website te plaatsen. Door een dergelijke reclameadvertentie te bestellen in de context van zijn handelsactiviteiten maakt, aldus het Hof, de adverteerder namelijk een ‘gebruik’ van het merk ‘in het economische verkeer’ en ‘voor waren en diensten’ die hij zijn klanten aanbiedt, waarbij moet worden opgemerkt dat het hier aangehaalde art. 2.20, lid 2, sub d BVIE uitdrukkelijk op een dergelijk gebruik voor reclamedoeleinden ziet[[60]](#footnote-60).

 Het Hof van Justitie oordeelde tevens in het zojuist aangehaalde arrest van 3 maart 2016[[61]](#footnote-61) dat het begrip ‘gebruik’ in art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE) in de gebruikelijke betekenis ervan een actieve gedraging vereist, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dit is bijv., aldus het Hof, niet het geval m.b.t. een advertentie op een website wanneer deze reclame wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer, zonder toestemming van de adverteerder en zelfs tegen zijn uitdrukkelijke wens in. Art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE) beoogt de merkhouder een rechtsinstrument aan te reiken waarmee hij elk gebruik dat een derde van zijn merk maakt zonder zijn toestemming, kan verbieden en dus kan laten beëindigen. Alleen een derde die rechtstreekse of indirecte controle heeft over de handeling waarin het gebruik bestaat, is evenwel daadwerkelijk in staat om dat gebruik te staken en dus om dat verbod na te leven[[62]](#footnote-62). Het Hof wees er op dat het hoger aangehaalde art. 2.20, lid 2 BVIE dan ook uitsluitend actieve gedragingen van een derde vermeldt, zoals het ‘aanbrengen’ van het teken op de waren en op hun verpakking, het ‘gebruik’ van het teken in stukken voor zakelijke doeleinden en in advertenties, het ‘aanbieden’, ‘in de handel brengen’ of daartoe ‘in voorraad hebben’ van waren en het ‘invoeren’ of ‘uitvoeren’ van waren dan wel het ‘aanbieden’ of ‘verrichten’ van diensten onder dat teken[[63]](#footnote-63).

 Opgemerkt moet worden dat de in art. 2.20, lid 2 BVIE opgesomde vormen van gebruik waartegen de merkhouder kan optreden ook terug te vinden zijn in art. 10, lid 3 richtlijn merken 2015[[64]](#footnote-64). Wel wordt in laatstgenoemde bepaling nu duidelijk aangegeven dat het hier gaat om vormen van gebruik waartegen een merkhouder kan optreden op basis van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE[[65]](#footnote-65). Tevens is het zo dat de exemplatieve opsomming van handelingen waartegen de merkhouder kan optreden in art. 10, lid 3 richtlijn merken 2015 werd uitgebreid. Bepaald wordt dat ook kan worden verboden het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam[[66]](#footnote-66) en het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met richtlijn 2006/114/EG[[67]](#footnote-67). Op deze twee nieuw opgesomde handelingen waartegen kan worden opgetreden wordt verder ingegaan, namelijk enerzijds wanneer de problematiek van het gebruik van een merk als handelsnaam wordt behandeld[[68]](#footnote-68), en anderzijds wanneer de problematiek van de vergelijkende reclame wordt besproken[[69]](#footnote-69).

 Om van gebruik van een merk of een overeenstemmend teken door een derde te kunnen spreken is niet vereist dat dit gebruik voor de consument onmiddellijk zichtbaar is. Zo is er ook sprake van gebruik in het geval van het gebruik van een teken als metatag in de html-tekst achter een internet pagina[[70]](#footnote-70). Zoals verder nog zal blijken, kan ook het gebruik door een adverteerder van andermans merk, en dit als trefwoord in het kader van een zoekadvertentiedienst op het internet, gekwalificeerd worden als ‘gebruik’ in merkenrechtelijke betekenis, ook al verschijnt het als trefwoord geselecteerde merk (het voor reclamedoeleinden gebruikte teken) niet in de advertentie zelf[[71]](#footnote-71).

 Het Hof van Justitie verklaarde reeds dat het begrip ‘gebruik’ niet zo mag worden uitgelegd dat het enkel doelt op de rechtstreekse betrekkingen tussen een handelaar en een consument[[72]](#footnote-72).

 In de rechtspraak van het Hof van Justitie werden reeds handelingen aangeduid die niet beschouwd kunnen worden als ‘het gebruik’ van een teken (merk). Zo werd geoordeeld dat er geen sprake is van een dergelijk gebruik in het geval van een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens. Deze dienstverlener zorgt immers uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde[[73]](#footnote-73). Anders wordt het daarentegen wanneer iemand andermans bierfusten met eigen bier vult en ze verkoopt alsof ze gevuld zijn met het originele bier van de merkhouder. Laatstgenoemde handelingen vormen wel een gebruik van het merk van de merkhouder[[74]](#footnote-74).

 In de zaak Google t/ Louis Vuitton die zoekmachineadvertentiediensten betreft[[75]](#footnote-75) verklaarde het Hof van Justitie dat de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst weliswaar in het economisch verkeer optreedt wanneer hij adverteerders de mogelijkheid biedt, aan merken gelijke tekens als trefwoorden te selecteren, deze tekens opslaat en op basis daarvan advertenties van zijn klanten toont, maar dat dit nog niet meebrengt dat deze dienstverlener zelf gebruik maakt van deze tekens in de zin van art. 5 Rl. merken. Het gebruik, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder, impliceert aldus het Hof op zijn minst 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, evenwel zonder zelf van deze tekens gebruik te maken. Deze conclusie wordt door het Hof niet op losse schroeven gezet doordat de dienstverlener voor het gebruik van de tekens door zijn klanten wordt vergoed. Het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt. De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst maakt dus geen gebruik van het teken in het economisch verkeer in de zin van art. 5 Rl. merken[[76]](#footnote-76). Anders is het daarentegen wat de adverteerder betreft die betaalt voor de zoekmachineadvertentiedienst en die als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander. Wat hem betreft dient volgens het Hof van Justitie te worden vastgesteld dat hij gebruik maakt van het teken. Immers, vanuit het oogpunt van de adverteerder heeft de selectie van het aan het merk gelijke trefwoord tot doel en tot gevolg, dat een advertentielink verschijnt naar de site waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt. Aangezien het als trefwoord geselecteerde teken het middel is dat leidt tot weergave van de advertentie, kan niet worden betwist dat de adverteerder daarvan gebruikmaakt in het kader van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer[[77]](#footnote-77).

 Inzake het tonen van reclame op websites staat in een arrest van het Hof van Justitie van 3 maart 2016[[78]](#footnote-78) te lezen dat wanneer op een internetzoekmachine een reclameadvertentie wordt geplaatst waarin andermans merk wordt genoemd, dit kan worden toegerekend aan de adverteerder die die advertentie heeft besteld en op wiens aanwijzingen de websitebeheerder, als aanbieder van die dienst, heeft gehandeld. Die adverteerder kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen of verzuimen van een dergelijke dienstverrichter die, opzettelijk of uit onachtzaamheid, zijn uitdrukkelijke instructies, die juist beogen dat gebruik van het merk te voorkomen, negeert. Wanneer die dienstverrichter geen gevolg geeft aan het verzoek van de adverteerder om de betrokken advertentie of de vermelding van het merk daarin weg te halen, kan het verschijnen van die vermelding in de zoekmachine bijgevolg niet langer worden opgevat als een gebruik van het merk door de adverteerder[[79]](#footnote-79). Wat het opduiken betreft van de betrokken advertentie in andere, op het vinden van bedrijven gerichte internetzoekmachines, waarbij de beheerders van dergelijke websites advertenties die al op andere websites zijn gepubliceerd, buiten het medeweten en zonder de toestemming van de adverteerder, overnemen, om het gebruik van hun eigen website aan te moedigen en potentiële betalende gebruikers de indruk te geven dat zij te maken hebben met een populaire website met een solide basis, oordeelde het Hof het volgende. Eigen handelingen van andere ondernemers, zoals die van de beheerders van internetzoekmachines, waarmee de adverteerder geen rechtstreekse of indirecte band heeft en die niet in zijn opdracht en voor zijn rekening handelen, maar op eigen initiatief en in eigen naam, kunnen niet aan de adverteerder worden toegerekend[[80]](#footnote-80). Kortom, het Hof oordeelde dat art. 5, lid 1, sub a en b Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE) aldus moet worden uitgelegd dat een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, geen gebruik van dat teken maakt dat krachtens art. 5, lid 1, sub a en b Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE) door de merkhouder kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen[[81]](#footnote-81).

 Wat het tonen van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens op de website van de beheerder van een elektronische marktplaats betreft, oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 12 juli 2011 het volgende[[82]](#footnote-82). Het Hof wees er vooreerst op dat in de handel die met behulp van dergelijke marktplaatsen wordt gedreven, de door de beheerder van een dergelijke marktplaats verleende dienst bestaat in het tonen, ten behoeve van zijn klanten-verkopers, van de van deze laatste afkomstige verkoopaanbiedingen. Wanneer deze aanbiedingen betrekking hebben op merkproducten, worden er op de site van de beheerder van de marktplaats onvermijdelijk tekens getoond die gelijk zijn aan of overeenstemmen met merken. Ofschoon het juist is, aldus het Hof, dat deze tekens in die omstandigheden op genoemde site worden ‘gebruikt’, volgt daaruit niet noodzakelijkerwijs dat daarvan door de beheerder van de marktplaats gebruik wordt gemaakt in de zin van de Rl. merken. Het bestaan van een ‘gebruik’, door een derde, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder in de zin van art. 5 Rl. merken, impliceert volgens het Hof op zijn minst dat deze derde het teken in het kader van zijn eigen commerciële communicatie gebruikt. Voor zover deze derde een dienst levert die erin bestaat dat hij het zijn klanten mogelijk maakt om in het kader van hun handelsactiviteiten, zoals hun verkoopaanbiedingen, met merken overeenstemmende tekens te tonen op zijn website, maakt hij op genoemde website niet zelf gebruik van deze tekens in de zin van art. 5 Rl. merken. Hieruit volgt bijgevolg dat de aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens in de verkoopaanbiedingen die op een elektronische marktplaats worden getoond, door de klanten-verkopers en niet door de marktplaatsbeheerder zelf worden gebruikt. Daar waar hij het zijn klanten mogelijk maakt om deze te gebruiken, kan de rol van de beheerder van de elektronische marktplaats niet worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de Rl. merken. De beheerder van een elektronische marktplaats maakt dus geen ‘gebruik’ in de zin van art. 5 Rl. merken van aan merken gelijke of daarmee overeenstemmende tekens die voorkomen in verkoopaanbiedingen die op zijn website worden getoond[[83]](#footnote-83).

 Wat de activiteit van een onderneming betreft die zich bezig houdt met de opslag en overslag van goederen, oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 16 juli 2015 dat bij de dienst die deze onderneming verricht ter zake van de opslag van de van het merk van een ander voorziene goederen geen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en dat voor zover die dienstverrichter het zijn klant mogelijk maakt om het teken aldus te gebruiken, zijn rol niet kan worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de richtlijn merken, maar in voorkomend geval moet worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels[[84]](#footnote-84).

**5.4. Gebruik in het economisch verkeer**

 Krachtens art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE kan slechts worden opgetreden door een merkhouder in het geval van het gebruik van een teken ‘in het economisch verkeer’[[85]](#footnote-85). Volgens het Hof van Justitie gaat het bij het gebruik in het economisch verkeer om gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet om gebruik in de particuliere sfeer[[86]](#footnote-86).

 Er is dus duidelijk geen sprake van gebruik in het economisch verkeer in het geval van gebruik voor louter privé doeleinden of voor zuiver wetenschappelijke doeleinden. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat er ook geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer wanneer een natuurlijk persoon een merkprodukt via een elektronische marktplaats verkoopt zonder dat deze transactie in de context van een handelsactiviteit plaatsvindt. Het Hof stipte wel aan dat indien, daarentegen, de verkopen die op een dergelijke marktplaats worden gerealiseerd, wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, de verkoper zich begeeft in ‘het economisch verkeer’[[87]](#footnote-87). Zo ook is er bijv. in het geval van het dragen van namaakkleding of een namaakhorloge geen sprake van gebruik in het economisch verkeer, ook niet wanneer er sprake zou zijn van kwaadwillig of bedrieglijk opzet[[88]](#footnote-88).

 Er is wel sprake van gebruik in het economisch verkeer in het geval van een adverteerder die betaalt voor een zoekmachineadvertentiedienst en als trefwoord een teken kiest dat gelijk is aan een merk van een ander. Immers, vanuit het oogpunt van de adverteerder heeft de selectie van het aan het merk gelijke trefwoord immers tot doel en tot gevolg, dat een advertentielink verschijnt naar de site waarop hij zijn waren of diensten aanbiedt. Aangezien het als trefwoord geselecteerde teken het middel is dat leidt tot weergave van de advertentie, kan niet worden betwist dat de adverteerder daarvan gebruikmaakt in het kader van zijn handelsactiviteiten, en niet in de particuliere sfeer[[89]](#footnote-89). Ook is er gebruik in het economisch verkeer in het geval van het enkele deponeren van een merk[[90]](#footnote-90).

 Het Hof van Justitie verklaarde reeds dat het begrip ‘in het economisch verkeer’ niet zo mag worden uitgelegd dat het enkel doelt op de rechtstreekse betrekkingen tussen een handelaar en een consument[[91]](#footnote-91).

**5.5. Gebruik voor waren of diensten**

 Het is enkel mogelijk op basis van art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE op te treden wanneer er sprake is van gebruik van een teken ‘voor waren en diensten’[[92]](#footnote-92). ‘Gebruik voor waren en diensten’ houdt in dat het teken waartegen wordt opgetreden wordt gebruikt als merk, en dus ter onderscheiding van waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming[[93]](#footnote-93), en dat hierdoor één van de functies van een merk, en met name de essentiële functie ervan, namelijk de consument de herkomst van de waar of dienst te waarborgen, wordt geschonden[[94]](#footnote-94).

 Een belangrijke vraag is of onder gebruik ‘ter onderscheiding van waren of diensten’ een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van de merkhouder of een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van een derde (de inbreukmaker) moet begrepen worden. Het Hof van Justitie verklaarde in dit verband dat de uitdrukking ‘voor waren of diensten’ *in beginsel* betrekking heeft op de waren of diensten van de derde die gebruikmaakt van het teken dat gelijk of overeenstemmend is aan het merk van de merkhouder (gebruik voor door de derde in de handel gebrachte waren of door de derde verrichte diensten)[[95]](#footnote-95). In voorkomend geval, aldus het Hof, kan het gebruik ook betrekking hebben op de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt[[96]](#footnote-96). Het doet immers niet ter zake dat de derde het teken gebruikt om waren in de handel te brengen die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij hierop geen titel verwerft tijdens de handelstransactie, en hij dus optreedt voor rekening van een andere marktdeelnemer die als enige de titel heeft op deze waren[[97]](#footnote-97).

 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt evenwel zeer duidelijk dat het gebruik ‘ter onderscheiding van waren of diensten’ niet beperkt is tot een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van een derde (de inbreukmaker). Ook een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van de merkhouder kan hieronder vallen. Dit blijkt in de eerste plaats zeer duidelijk uit de zaak BMW t/ Deenik[[98]](#footnote-98).

 In de zaak BMW t/ Deenik waren de feiten de volgende. Deenik was een te Almere (NL) woonachtige garagehouder die reclame maakte voor de verkoop van tweedehands auto’s van het merk BMW, alsmede voor de reparatie en het onderhoud van BMW wagens. Deenik was niet aangesloten bij het dealernet van BMW, maar specialiseerde zich in BMW wagens, en meer bepaald in de verkoop van tweedehands BMW’s en in de reparatie en het onderhoud van BMW’s. Het woordmerk BMW en twee figuurmerken waren uitsluitend ingeschreven voor waren (o.a. motoren, automobielen, alsmede toebehoren voor motoren en automobielen). De reclame-uitingen van Deenik waar het in concreto om draaide waren de volgende:

* ‘reparatie en onderhoud van BMW’, ‘specialist in BMW’ en ‘gespecialiseerd in BMW’ ter aankondiging van de reparatie en het onderhoud van BMW’s, en
* ‘specialist in BMW’ en ‘gespecialiseerd in BMW’ voor de verkoop van tweedehands BMW’s en voor de reparatie en het onderhoud van BMW’s.

Volgens het Hof van Justitie was er in deze zaak sprake van het gebruik van het merk BMW in de zin van art. 5, lid 1, sub a richtlijn merken, en dus van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE. De adverteerder (Deenik) gebruikte het merk volgens het Hof immers om de herkomst aan te geven van de waren die het voorwerp van de verleende dienst zijn, en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden kunnen zijn. Waar het gebruik van het merk in aankondigingen voor de dienst bestaande in de verkoop van tweedehands BMW-automobielen zonder enige twijfel bedoeld is om het object van de verleende diensten te onderscheiden, bestaat er geen aanleiding de aankondigingen voor de dienst bestaande in de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen in dit opzicht anders te behandelen. In dit geval, aldus het Hof van Justitie, wordt het merk eveneens gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de waren die het object van de dienst vormen[[99]](#footnote-99).

 Dat ook een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van de merkhouder onder het ‘gebruik voor waren of diensten’, in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b en C BVIE valt, blijkt ook uit de zaak O2 t/ Hutchison[[100]](#footnote-100). In deze zaak handelde het om vergelijkende reclame. Het Hof onderstreepte in deze zaak vooreerst nog eens heel duidelijk dat art. 5, leden 1 en 2 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE) aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, voor *door de derde in de handel gebrachte waren of voor door deze verrichte diensten*. Reclame waarmee een adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, beoogt, aldus het Hof, uiteraard de waren en de diensten van deze adverteerder te promoten. Met vergelijkende reclame probeert een adverteerder zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve neer, zo besluit het Hof van Justitie, op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art. 5, leden 1 en 2 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE) [[101]](#footnote-101). Deze zienswijze van het Hof is later nog eens bevestigd in de zaak Google t/ Louis Vuitton[[102]](#footnote-102).

 In de zaak Google t/ Louis Vuitton ging het om een zoekmachineadvertentiedienst. Wat deze dienst betreft, is het duidelijk dat een adverteerder die een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, als trefwoord heeft geselecteerd, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dat merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder.  Een internetgebruiker die de naam van een merk als zoekwoord invoert, is meestal op zoek naar informatie over of aanbiedingen voor de waren of diensten van dit merk. Indien advertentielinks naar sites met waren of diensten van concurrenten van de merkhouder naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie verschijnen, dan kan de internetgebruiker deze zien als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, voor zover hij ze niet meteen als irrelevant afdoet en ze niet verwart met die van de merkhouder[[103]](#footnote-103). In deze situatie, waarin een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord wordt geselecteerd door een concurrent van de merkhouder om internetgebruikers een alternatief te bieden voor diens waren of diensten, is er, aldus het Hof, sprake van gebruik van het teken voor de waren of diensten van deze concurrent[[104]](#footnote-104). Het gebruik dat de adverteerder maakt van het teken dat gelijk is aan het merk van een concurrent opdat de internetgebruiker niet alleen kennis neemt van diens waren of diensten, maar ook van zijn eigen waren of diensten, is een gebruik voor de waren of diensten van deze adverteerder is. Maar zelfs in gevallen, zo verklaart het Hof van Justitie, waarin de adverteerder, door het gebruik van het aan het merk gelijke teken als trefwoord, niet beoogt zijn waren of diensten aan internetgebruikers voor te stellen als een alternatief voor de waren of diensten van de merkhouder, maar internetgebruikers daarentegen wil misleiden over de herkomst van zijn waren of diensten, door hen te doen geloven dat zij van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming afkomstig zijn, is er sprake van gebruik ‘voor waren of diensten’. Dit is immers hoe dan ook het geval wanneer de derde het aan het merk gelijke teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen dit teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht[[105]](#footnote-105).

 De conclusie van wat hoger werd geschreven is dat onder een gebruik ‘voor waren en diensten’, in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE, in de eerste plaats het gebruik door een derde kan vallen ter identificatie van zijn eigen waren of diensten, en dus om de eigen waren of diensten op de markt te brengen. Hieronder valt ook het gebruik voor de waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Bij dit gebruik gaat het om het bestrijden van inbreuken op de herkomstgarantie van een merk. Van dit gebruik ‘voor waren en diensten’ in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE is evenwel, zoals hoger bleek, ook sprake in het geval van zogenaamd verwijzend of refererend merkgebruik. Een derde gebruikt een aan het merk van een merkhouder gelijk of overeenstemmend teken om de waren of diensten van de merkhouder te identificeren of aan te duiden[[106]](#footnote-106). Bij deze laatstgenoemde vormen van verwijzend of refererend merkgebruik draait het vaak niet om de herkomstfunctie. Er bestaat vaak geen verwarring naar herkomst tussen de waren of diensten van de merkhouder en deze van de persoon die het merk van de merkhouder verwijzend of refererend gebruikt. Men identificeert daarentegen vaak de waren of diensten van de merkhouder, om deze te plaatsen tegenover de eigen waren of diensten[[107]](#footnote-107).

 De hoger besproken rechtspraak van het Hof van Justitie, die ook verwijzend en refererend merkgebruik ziet als gebruik ‘voor waren of diensten’, is niet strijdig met de iof van Justitien art. 2.20, lid 2 BVIE opgesomde vormen van merkgebruik[[108]](#footnote-108). De in deze bepaling opgesomde vormen van merkgebruik, namelijk het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking, het te koop aanbieden van waren of diensten onder het teken (het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken), het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken, en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame (advertenties), betreffen inderdaad gebruik voor waren of diensten[[109]](#footnote-109). Maar de in deze bepaling opgenomen opsomming van soorten van gebruik die de merkhouder kan verbieden is slechts een niet-limitatieve opsomming[[110]](#footnote-110). Ook andere vormen van gebruik ‘voor waren of diensten’ kan de merkhouder dus verbieden. Zo bijv. oordeelde het Hof van Justitie in dit verband dat het standpunt dat alleen de in art. 2.20, lid 2 BVIE (art. 5, lid 3 Rl. merken) opgesomde soorten gebruik relevant zijn, voorbijgaat aan het feit dat deze opsomming tot stand kwam vóór de echte opkomst van de elektronische handel en de in het kader daarvan ontwikkelde vormen van reclame. Juist deze elektronische vormen van handel en reclame kunnen evenwel, aldus het Hof, door het gebruik van computertechnologie, aanleiding geven tot andere soorten gebruik dan die van art. 2.20, lid 2 BVIE (art. 5, lid 3 Rl. merken)[[111]](#footnote-111). Zo bijv., aldus het Hof, betekent de omstandigheid dat het door de derde voor reclamedoeleinden gebruikte teken niet in advertenties zelf verschijnt, op zich niet dat dit gebruik niet valt onder het begrip ‘gebruik [...] voor [...] waren of diensten’ in de zin van art. 5 Rl. merken (art. 2.20 BVIE)[[112]](#footnote-112).

 Zoals hoger reeds bleek, kwamen in de rechtspraak van het Hof van Justitie reeds talrijke gevallen aan bod waarin de vraag centraal stond of er sprake was van ‘gebruik voor waren of diensten’ in de zin van art. 2.20, lid 1, a, b en c BVIE. Verwezen kan o.a. worden naar de reeds hoger besproken zaak

Google t/ Louis Vuitton[[113]](#footnote-113). Zoals hoger aangegeven, oordeelde het Hof van Justitie ook reeds dat een adverteerder die in vergelijkende reclame een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten uitdrukkelijk of impliciet aan te duiden en zijn eigen waren of diensten daarmee te vergelijken, gebruikmaakt van het teken ‘voor [...] waren of diensten’ in merkenrechtelijke betekenis[[114]](#footnote-114).

 Hoger werd reeds aangegeven dat het ‘gebruik voor waren en diensten’ inhoudt dat het teken waartegen wordt opgetreden wordt gebruikt als merk, ter onderscheiding van waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, en hierdoor één van de functies van een merk wordt geschonden. Wat dit laatste betreft, namelijk het schenden van één van de functies van een merk, verklaarde het Hof van Justitie in het arrest Arsenal van 12 november 2002 dat een merkhouder het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet kan verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast. Aldus, zo vervolgde het Hof, zijn bepaalde soorten gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van de werkingssfeer van art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE), aangezien zij geen van de belangen die deze bepaling beoogt te beschermen, aantasten en dus niet onder het begrip gebruik in de zin van deze bepaling vallen[[115]](#footnote-115). Voor een dergelijk geval van een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar verwees het Hof naar haar arrest van 14 mei 2002 in de zaak Hölterhoff[[116]](#footnote-116). In laatstgenoemde zaak bezat een merkhouder de merken ‘Spirit Sun’ en ‘Context Cut’ voor respectievelijk diamanten voor verwerking tot sierraden en edelstenen voor verwerking tot sierraden. De twee types waren die onder deze merken werden verhandeld onderscheidden zich door een bijzondere slijpvorm. Een handelaar had nu in het kader van een handelstransactie aan een goudsmid-juwelier halfedelstenen en sierstenen onder de genoemde merken te koop aangeboden. Hij gebruikte deze merken enkel om de kwaliteiten, en meer bepaald het type slijpvorm van de te koop aangeboden edelstenen te beschrijven. De merken werden niet gebruikt om te suggeren dat deze stenen afkomstig waren van de onderneming van de handelaar. Volgens het Hof van Justitie ging het hier duidelijk om gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk was ingeschreven, maar het stelde dat geen van de belangen die art. 5, lid 1 Rl. merken, en dus art. 2.20, lid 1, a en b BVIE, beoogt te beschermen, door het gebruik van een merk in dergelijke situatie wordt geraakt. Het verklaarde dat deze belangen immers niet worden aangetast in een situatie waarin:

* de derde naar het merk verwijst in het kader van een handelstransactie met een potentiële klant die in het juweliersvak zit;
* de verwijzing wordt gedaan voor louter beschrijvende doeleinden, te weten om de potentiële klant, die de kenmerken van de onder het betrokken merk verkochte waren kent, in te lichten over de kenmerken van de te koop aangeboden waar;
* de verwijzing naar het merk door de potentiële klant niet kan worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waar[[117]](#footnote-117).

Art. 5, lid 1 richtlijn merken, en dus art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE, moet volgens het Hof van Justitie aldus worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet op zijn uitsluitend recht kan beroepen, wanneer een derde in het kader van een handelstransactie duidelijk maakt dat de waar uit eigen productie afkomstig is, en hij het betrokken merk uitsluitend gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de door hem aangeboden waar, zodat het uitgesloten is dat het gebruikte merk in het economisch verkeer als aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming wordt opgevat[[118]](#footnote-118).

**5.6. Art. 2.20, lid 1, sub a BVIE**

**5.6.1. Algemeen**

 Krachtens art. 2.20, lid 1, sub a BVIE[[119]](#footnote-119) kan een merkhouder zich op basis van zijn merkrecht verzetten tegen elk gebruik, zonder zijn toestemming, dat in het economisch verkeer wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan zijn merk, en dit voor dezelfde waren of diensten als waarvoor zijn merk is ingeschreven. Krachtens deze bepaling kan een merkhouder dus optreden tegen iemand die, zonder zijn toestemming, een aan zijn merk gelijk teken in het economisch verkeer gebruikt voor identieke waren of diensten. Voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE is het nodig dat aangetoond wordt dat de inbreukmaker een identiek teken voor identieke waren of diensten gebruikt (= vereiste van dubbele identiteit). Verwarringsgevaar of schade moet niet bewezen worden. Het is wel heel belangrijk te onderstrepen, zoals verder nog zal blijken, dat het in art. 2.20, lid 1, sub a BVIE bedoelde uitsluitende recht enkel is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van zijn merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat zijn merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Bijgevolg moet de uitoefening van dit recht derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie‑, de investerings‑ en de reclamefunctie. Een merkhouder kan zich bijgevolg niet op grond van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan zijn merk, wanneer dat gebruik aan geen van de functies van het merk afbreuk kan doen[[120]](#footnote-120).

**5.6.2. ‘Gebruik’, gebruik ‘voor waren of diensten’, gebruik ‘in het economisch verkeer’**

 Zoals werd aangegeven is voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE nodig dat een derde een aan het merk van de merkhouder identiek teken ‘gebruikt’, en dit een gebruik is ‘voor waren of diensten’, en dat dit gebruik geschiedt ‘in het economisch verkeer’. Op ieder van deze aspecten, namelijk op ‘gebruik’, ‘gebruik voor waren of diensten’ en ‘gebruik in het economisch verkeer’ werd hoger reeds ingegaan.

 Wat het onder art. 2.20, lid 1, sub a BVIE vallende ‘gebruik voor waren of diensten’ betreft, moet op deze plaats toch het volgende worden opgemerkt. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt duidelijk dat ook het gebruik van een merk in bijv. reclamefolders, en dus in publiciteit, onder omstandigheden onder art. 2.20, lid 1, sub a BVIE valt. Het aangeven in bijv. reclamefolders dat men de (originele) producten van een merkhouder verkoopt (producten die door de merkhouder of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht), is een gebruik als bedoeld in art. 2.20, lid 1, sub a BVIE. Het Hof verklaarde immers in een arrest van 23 februari 1999 in de zaak BMW t/ Deenik dat het gebruik van een merk in aankondigingen voor de dienst bestaande in de verkoop van producten die dat merk dragen zonder enige twijfel bedoeld is om het object van de verleende diensten te onderscheiden[[121]](#footnote-121). Dat een merkhouder tegen dit gebruik kan optreden lijkt toch niet aanvaardbaar. Men moet toch reclame kunnen maken voor de waren die men verkoopt of verdeelt, of voor de diensten die men m.b.t. merkproducten aanbiedt en verleent. Krachtens de richtlijn merken, en dus krachtens het BVIE, is het evenwel zo dat wanneer een bepaald gebruik valt onder de toepassing van art. 5, lid 1, sub a richtlijn merken, en dus onder art. 2.20, lid 1, sub a BVIE, dit gebruik toch toegelaten kan worden wanneer het ondergebracht kan worden onder één van de situaties bedoeld in art. 2.23 BVIE[[122]](#footnote-122).

**5.6.3. Een aan het merk gelijk teken**

 Opdat men kan optreden op basis van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE is vereist dat de beweerde inbreukmaker een aan het merk van de merkhouder gelijk teken gebruikt. Wanneer is er van dergelijk teken sprake?

 Het Hof van Justitie verklaarde in verband met de laatst vermelde vraag, namelijk wanneer er sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk van de merkhouder, dat het criterium van gelijkheid tussen merk en teken strikt moet worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt. De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naargelang van de soort waren of diensten. Aangezien, aldus het Hof, de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van alle kenmerken van de vergeleken bestanddelen, kunnen onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen. Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen[[123]](#footnote-123).

 Als toepassing van de zojuist geponeerde visie van het Hof van Justitie kan verwezen worden naar de zaak Portakabin t/ Primakabin[[124]](#footnote-124). In deze zaak stond de vraag centraal of een merkhouder een derde kan verbieden zoekwoorden te gebruiken die een reproductie van zijn merk zijn met ‘kleine verschrijvingen’. Verweerder had als zoekwoorden niet alleen het zoekwoord ‘portakabin’ geselecteerd, maar eveneens de zoekwoorden ‘portacabin’, ‘portokabin’ en ‘portocabin’. Het Hof stelde dat wat zoekwoorden betreft die een merk weergeven met kleine verschrijvingen vaststaat, dat zij niet alle bestanddelen weergeven die het merk vormen. Niettemin zouden zij kunnen worden geacht verschillen te vertonen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen, iets wat door de nationale rechter beoordeeld moet worden, gelet op alle omstandigheden die hem bekend zijn[[125]](#footnote-125).

**5.6.4. Gebruik van een teken voor ‘identieke waren of diensten’**

 Voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE is vereist dat de inbreukmaker een identiek teken gebruikt ‘voor identieke waren of diensten’. Onder ‘identieke waren of diensten’ worden krachtens de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE dezelfde (identieke) waren of diensten verstaan als die waarvoor het merk is ingeschreven.

**5.6.5. Afbreuk aan de functies van het merk**

 Hoger werd reeds onderlijnd dat de uitoefening van het in art. 2.20, lid 1, sub a BVIE bedoelde exclusieve recht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk van de merkhouder. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, namelijk de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie‑, de investerings‑ en de reclamefunctie. De merkhouder kan het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, niet verbieden indien door dit gebruik, gelet op de functies van het merk, zijn eigen belangen als merkhouder niet kunnen worden aangetast, en dus aan geen van de functies van het merk afbreuk kan worden gedaan[[126]](#footnote-126). De door art. 2.20, lid 1, sub a BVIE geboden bescherming is absoluut[[127]](#footnote-127), op voorwaarde dat door het gebruik van een derde afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan één van de functies van een merk[[128]](#footnote-128). Heel belangrijk te onderlijnen is dat dit absolute karakter van de merkbescherming vervat in art. 2.20, lid 1, sub a BVIE meebrengt dat van zodra de betreffende tekens en goederen of diensten identiek zijn de rechter er van uit mag gaan dat afbreuk wordt gedaan aan één van de functies van het merk. De verwerende partij (de beweerde inbreukmaker) kan evenwel het tegendeel bewijzen. Op de verwerende partij (de beweerde inbreukmaker) rust bijgevolg de bewijslast dat geen van de functies van een merk werd aangetast, nadat de eisende partij (de merkhouder) bewezen heeft dat er sprake is van het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten[[129]](#footnote-129).

 In de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn talrijke toepassingen terug te vinden van situaties waarin al dan niet afbreuk wordt of kan worden gedaan aan één van de functies van een merk.

 Wat de herkomstfunctie betreft verklaarde het Hof van Justitie in de zaak Arsenal t/ Reed van 12 november 2002 dat deze functie, die de wezenlijke functie is van het merk, slechts kan worden gewaarborgd, indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van zijn merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen (diensten te verlenen) die ten onrechte van het merk zijn voorzien[[130]](#footnote-130). In deze zaak waarin een derde sjaals aanbood waarop het als merk gedeponeerde teken ‘Arsenal’ stond, en die niet door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt waren gebracht (niet-officiële waren), deed het gebruik van het teken de indruk ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestond tussen deze niet-officiële waren en de merkhouder. Aan deze conclusie werd volgens het Hof niet afgedaan door het bericht aan het kraam van de aanbieder dat de betrokken producten geen officiële waren van de merkhouder waren. In casu kon niet uitgesloten worden dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door de aanbieder zijn verkocht en het kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van de merkhouder. In casu is volgens het Hof van Justitie evenmin gewaarborgd dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd of geleverd onder controle van één en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan. In deze omstandigheden kan het gebruik van het teken dat gelijk is aan het betrokken merk de herkomstgarantie dus in gevaar brengen. Nadat het Hof had vastgesteld dat het gebruik van het betrokken teken door de derde afbreuk kan doen aan de herkomstgarantie van de waar en dat de merkhouder zich hiertegen moet kunnen verzetten, stelde het dat aan deze conclusie niet kan worden afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder[[131]](#footnote-131).

  Volgens het Hof van Justitie, in een arrest van 16 juli 2015, doet iedere handeling van een derde die de houder van een ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn recht om de eerste verhandeling van van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk. Wanneer goederen worden ingevoerd zonder de toestemming van de betrokken merkhouder en in een belastingentrepot worden gehouden in afwachting dat zij in de Europese Unie ten verbruik worden uitgeslagen, wordt het de houder van dat merk daardoor onmogelijk gemaakt, te controleren op welke wijze van dat merk voorziene goederen in de EER voor het eerst in de handel worden gebracht. Dergelijke handelingen doen dan ook afbreuk aan de functie van het merk om de onderneming waarvan de goederen afkomstig zijn en die de eerste verhandeling controleert te identificeren. Hieraan wordt, aldus het Hof, niet afgedaan door het feit dat ingevoerde en onder de accijnsschorsingsregeling geplaatste goederen vervolgens kunnen worden uitgevoerd naar een derde staat, waardoor zij nooit in een lidstaat ten verbruik zullen worden uitgeslagen. Opgemerkt zij immers dat ieder goed dat zich in het vrije verkeer bevindt kan worden uitgevoerd. Die eventualiteit kan er niet aan in de weg staan dat de regels van het merkenrecht op in de E.U. ingevoerde goederen worden toegepast. Uitvoer is zelf eveneens een in art. 5, lid 3 richtlijn merken (art. 2.20, lid 2 BVIE) bedoelde handeling[[132]](#footnote-132).

 Ook in de zaak Google t/ Louis Vuitton van 23 maart 2010, waarin het draaide om zoekwoorden[[133]](#footnote-133), kwam de aantasting van de herkomstfunctie aan bod[[134]](#footnote-134). Het Hof herinnerde er in deze zaak vooreerst aan dat de wezenlijke functie van een merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in die zin, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Of aan deze functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan wanneer aan internetgebruikers, op basis van een zoekwoord dat gelijk is aan een merk, een advertentie van een derde, zoals een concurrent van de houder van dat merk, wordt getoond, hangt, aldus het Hof, in het bijzonder af van de wijze waarop deze advertentie wordt gepresenteerd. Van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van het merk is sprake wanneer de advertentie 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 merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde. In een dergelijke situatie, waarbij de advertentie overigens 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 waren of diensten. In die omstandigheden, aldus het Hof, wekt het gebruik, door de derde, van het aan het merk gelijke teken als trefwoord dat leidt tot weergave van deze advertentie, de indruk dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen de betrokken waren of diensten en de merkhouder. Het Hof verklaarde tevens dat gelet op de wezenlijke functie van het merk, die er in de elektronische handel met name in bestaat dat internetgebruikers die de na een zoekactie met betrekking tot een bepaald merk getoonde advertenties bekijken, de waren of diensten van de houder van dat merk van die van andere herkomst kunnen onderscheiden, de merkhouder moet kunnen verbieden dat advertenties van derden worden weergegeven waarvan internetgebruikers ten onrechte kunnen denken dat zij van de merkhouder afkomstig zijn. Wanneer de advertentie van de derde de indruk wekt dat er tussen deze derde en de merkhouder een economische band bestaat, moet ervan worden uitgegaan dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie. Ook wanneer de advertentie weliswaar niet de indruk wekt dat er een economische band bestaat, maar wel zo vaag blijft over de herkomst van de betrokken waren of diensten dat een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de advertentielink en de daaraan gekoppelde reclameboodschap niet kan weten of de adverteerder een derde is ten opzichte van de merkhouder dan wel, integendeel, een economische band met hem heeft, moet volgens het Hof worden vastgesteld dat afbreuk wordt gedaan aan deze functie van het merk[[135]](#footnote-135).

 In de zaak Interflora t/ Marks & Spencer, waarin het ook draaide om zoekwoorden, had Marks & Spencer (M&S) bij de advertentieverwijzingsdienst ‘AdWords’ het merk ‘Interflora’, dat niet haar eigendom (merk) was, alsook enige varianten bestaande uit dat trefwoord met ‘kleine schrijffouten’, en uitdrukkingen die het woord ‘Interflora’ bevatten (zoals ‘Interflora Flowers’, ‘Interflora Delivery’, ‘Interflora.com’, ‘Interflora co uk’, enz.), als trefwoorden geselecteerd. Wanneer internetgebruikers dus het woord ‘Interflora’ of een van de genoemde varianten of uitdrukkingen als zoekterm in de zoekmachine van Google invoerden, verscheen er in de rubriek ‘gesponsorde links’ een advertentie van M&S[[136]](#footnote-136). Het Hof herhaalde in deze zaak wat het had verklaard in de zaak Google t/ Louis Vuitton[[137]](#footnote-137). Het verklaarde tevens dat indien uit de feitelijke vaststellingen in deze zaak zou blijken dat de reclameboodschap van M&S die in antwoord op de met het woord ‘Interflora’ door internetgebruikers verrichte zoekopdracht wordt weergegeven, deze gebruikers kan doen geloven dat de door M&S aangeboden bloemenbezorgingsdienst tot het commerciële netwerk van Interflora behoort, geconcludeerd moet worden dat op basis van deze reclameboodschap niet kan worden uitgemaakt of M&S ten opzichte van de merkhouder een derde is, dan wel, integendeel, economisch met hem verbonden is. In dat geval wordt, aldus het Hof, de herkomstaanduidingsfunctie van het merk ‘Interflora’ aangetast. Het Hof voegde hier wel aan toe dat het relevante publiek bestond uit normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruikers, en dat het feit dat sommige internetgebruikers er zich mogelijkerwijs niet goed van bewust waren dat de door M&S verstrekte dienst losstaat van die van Interflora, dan ook niet volstaat om van aantasting van de herkomstaanduidingsfunctie te kunnen gewagen. Vooreerst moet worden nagaan of de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker op basis van de algemeen bekende kenmerken van de markt wordt geacht op de hoogte te zijn van het feit dat de bloemenbezorgingsdienst van M&S geen deel uitmaakt van het netwerk van Interflora maar daarmee integendeel in een concurrentieverhouding staat, en vervolgens, indien zou blijken dat deze algemene marktkennis ontbreekt, of die internetgebruiker uit de advertentie kon afleiden dat die dienst niet tot dat netwerk behoort. Inzonderheid kan daarbij rekening worden gehouden met de omstandigheid dat in casu het commerciële netwerk van de merkhouder bestaat uit een groot aantal detailhandelaren die ten opzichte van elkaar aanzienlijk verschillen, wat hun omvang en commercieel profiel betreft. In die omstandigheden kan het voor de internetgebruiker bijzonder moeilijk zijn om, bij gebreke van enige aanduiding door de adverteerder, te weten of de reclame die wordt weergegeven in antwoord op een zoekopdracht waarbij dit merk als zoekterm is gebruikt, al dan niet van dat netwerk deel uitmaakt. Rekening houdend met deze omstandigheid en met alle andere factoren die relevant zijn, zal, indien de hoger genoemde algemene marktkennis ontbreekt, beoordeeld moeten worden of het gebruik van bewoordingen zoals ‘M&S Flowers’ in een advertentie, al dan niet volstaat om de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker die zoektermen met daarin het woord ‘Interflora’ heeft ingevoerd, duidelijk te maken dat de aangeboden bloemenbezorgingsdienst niet van Interflora afkomstig is[[138]](#footnote-138).

 De aantasting van de reclamefunctie kwam aan bod in de reeds hoger aangehaalde zaak Google t/ Louis Vuitton van 23 maart 2010[[139]](#footnote-139) die handelde over zoekwoorden. Het Hof van Justitie verklaarde in dit arrest vooreerst dat aangezien het economisch verkeer wordt gekenmerkt door een gevarieerd aanbod van waren en diensten, een merkhouder met zijn merk niet alleen kan beogen de herkomst van zijn waren of diensten aan te duiden, maar zijn merk ook voor reclamedoeleinden te gebruiken teneinde de consument te informeren en te overtuigen. Derhalve, aldus het Hof, kan de merkhouder verbieden dat zonder zijn toestemming een aan zijn merk gelijk teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dat gebruik afbreuk doet aan het gebruik van het merk, door de merkhouder, als element ter bevordering van de verkoop of als handelsstrategisch instrument. Wat concreet de voorliggende zaak betrof, verklaarde het Hof van Justitie dat het duidelijk is dat het gebruik door internetadverteerders van het aan een merk van een ander gelijk teken als trefwoord met het oog op de weergave van advertenties, bepaalde gevolgen kan hebben voor het gebruik voor reclamedoeleinden van dat merk door de merkhouder alsook voor diens handelsstrategie. Immers, gelet op het belang van internetreclame in het economisch verkeer kan worden aangenomen dat de merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst registreert, zodat in het veld ‘gesponsorde links’ een advertentie verschijnt. Dan moet de merkhouder, in voorkomend geval, bereid zijn een hogere prijs per klik te betalen dan sommige andere marktdeelnemers, indien hij wenst dat zijn advertentie verschijnt boven die van de marktdeelnemers die eveneens zijn merk als trefwoord hebben geselecteerd. Zelfs wanneer hij daartoe bereid is, heeft hij bovendien geen zekerheid dat zijn advertentie boven die van die derden verschijnt, aangezien voor de volgorde van weergave van advertenties ook met andere factoren rekening wordt gehouden. Door deze gevolgen van het gebruik van het aan het merk gelijke teken door derden wordt volgens het Hof op zich evenwel geen afbreuk gedaan aan de reclamefunctie van het merk. In de concrete aan het Hof van Justitie gestelde prejudiciële vragen was immers sprake van de weergave van advertentielinks nadat de internetgebruiker een zoekwoord had ingevoerd dat overeenkomt met het als trefwoord geselecteerde merk. In de concreet aanhangige zaken stond eveneens vast dat die advertentielinks naast of boven de natuurlijke resultaten van de zoekactie werden getoond. Ten slotte werd niet betwist dat de volgorde waarin de natuurlijke resultaten werden weergegeven, afhankelijk was van de relevantie van de sites ten opzichte van het door de internetgebruiker ingevoerde zoekwoord, en dat de exploitant van de zoekmachine geen vergoeding vroeg voor het tonen van deze resultaten. Wanneer de internetgebruiker de naam van een merk als zoekwoord invoerde, verscheen normaal dus de home‑ en advertentiepagina van de merkhouder als een van de eerste natuurlijke resultaten. Door deze, overigens gratis, weergave werd verzekerd dat de waren of diensten van de merkhouder zichtbaar zijn voor de internetgebruiker, ongeacht of deze houder er al dan niet in slaagt om ervoor te zorgen dat ook een advertentie in het veld ‘gesponsorde links’, ergens bovenaan, wordt getoond. Gelet op een en ander, aldus het Hof, moet worden vastgesteld dat het gebruik van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander, in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst als die welke in de concreet aanhangige zaken aan de orde was, geen afbreuk kon doen aan de reclamefunctie van het merk[[140]](#footnote-140).

 Het Hof van Justitie kwam op deze reclamefunctie terug in haar arrest van 22 september 2011 in de zaak Interflora t/ Marks & Spencer[[141]](#footnote-141). Nadat het herhaalde, onder verwijzing naar het juist besproken arrest in de zaak Google t/ Louis Vuitton, dat 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 aantast, verklaarde het dat dit gebruik stellig een impact kan hebben op het gebruik dat de houder van een woordmerk voor reclamedoeleinden van zijn merk maakt. Met name wanneer laatstgenoemde merkhouder zijn eigen merk als trefwoord bij de verlener van de advertentieverwijzingsdienst registreert, zodat in het veld ‘gesponsorde links’ een advertentie verschijnt, zal hij soms, ingeval zijn merk ook door een concurrent als trefwoord is geselecteerd, bereid moeten zijn een hogere prijs per klik dan deze laatste te betalen, indien hij wenst dat zijn advertentie boven die van deze concurrent verschijnt. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan een merk gelijk teken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, de houder van dit merk verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van dit merk bij de consument te behouden of te verhogen, volstaat volgens het Hof hoe dan ook op zich niet om te concluderen dat afbreuk aan de reclamefunctie van dat merk wordt gedaan. Benadrukt moet worden dat het merk weliswaar een essentieel onderdeel vormt van het stelsel van onvervalste mededinging dat het recht van de E.U. tot stand wil brengen, maar het beoogt de merkhouder niet te beschermen tegen praktijken die inherent zijn aan de vrije mededinging. Reclame op het internet op basis van trefwoorden die overeenkomen met merken, vormt, zo besluit het Hof, een dergelijke praktijk, aangezien deze reclame er in de regel louter toe strekt, internetgebruikers een alternatief voor de waren of diensten van de houders van die merken te bieden. De selectie van een teken dat gelijk is aan een merk van een ander in het kader van een advertentieverwijzingsdienst zoals ‘Adwords’, leidt er overigens niet toe dat de houder van dit merk zijn merk niet meer doeltreffend kan gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen[[142]](#footnote-142).

 De aantasting van de investeringsfunctie kwam aan bod in het reeds meermaals hoger aangehaalde arrest van het Hof van Justitie van 22 september 2011 in de zaak Interflora t/ Marks&Spencer[[143]](#footnote-143). Van de investeringsfunctie is sprake wanneer de merkhouder zijn merk gebruikt ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden. Ook al kan deze functie van het merk de reclamefunctie enigszins overlappen, toch verschilt ze niettemin daarvan daar het gebruik van een merk ter verwerving of behoud van een reputatie immers niet enkel geschiedt via reclame, maar ook via diverse commerciële technieken[[144]](#footnote-144). Het Hof van Justitie is van oordeel dat de investeringsfunctie van een merk wordt aangetast wanneer een derde, zoals een concurrent van de houder van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, en hierdoor het gebruik door de merkhouder van zijn merk ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk stoort. In een situatie waarin het merk reeds een dergelijke reputatie geniet, wordt de investeringsfunctie aangetast wanneer het gebruik dat de derde van een aan dit merk gelijk teken maakt voor dezelfde waren en diensten, afbreuk doet aan deze reputatie en derhalve het behoud ervan in gevaar brengt. Volgens het Hof kan daarentegen niet worden aanvaard dat de houder van een merk zich ertegen verzet dat een concurrent, in omstandigheden van eerlijke mededinging en met eerbiediging van de herkomstaanduidingsfunctie van het merk, een aan dit merk gelijk teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven, indien dat gebruik er enkel toe leidt dat de houder van dit merk zijn inspanningen ter verkrijging of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, dient op te voeren. Evenmin, aldus het Hof, kan de merkhouder zich met succes beroepen op de omstandigheid dat voornoemd gebruik een aantal consumenten er mogelijkerwijs toe brengt de waren of diensten waarop dit merk is aangebracht, links te laten liggen[[145]](#footnote-145).

**5.7. Art. 2.20, lid 1, sub b BVIE**

**5.7.1. Algemeen**

 Krachtens art. 2.20, lid 1, sub b BVIE kan een merkhouder zich op basis van zijn exclusieve recht verzetten tegen het gebruik door iedere derde zonder zijn toestemming, van een teken wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk[[146]](#footnote-146).

 Een aantal vereisten gesteld door art. 2.20, lid 1, sub b BVIE, opdat op basis van deze bepaling zou kunnen worden opgetreden, werden hoger reeds besproken. Art. 2.20, lid 1, sub b BVIE vereist immers ook dat er sprake is van ‘gebruik’ van een teken, dat dit gebruik een gebruik ‘voor waren of diensten’ is, en dat dit gebruik ‘in het economisch verkeer’ geschiedt. Voor de inhoud van deze voorwaarden wordt verwezen naar wat in dit verband hoger werd geschreven.

 De inbreuksituaties waartegen een merkhouder kan optreden op basis van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE zijn verschillend van deze waartegen hij op basis van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE kan optreden. Op basis van art. 2.20, lid 1 sub b BVIE kan een merkhouder immers optreden tegen gevallen waarin het beschermde merk en het gebruikte (beweerde inbreukmakend) teken niet identiek zijn maar overeenstemmend en/of de waren of diensten waarvoor het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken gebruikt wordt soortgelijk zijn. Meer concreet kan een merkhouder op basis van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE optreden in drie inbreuksituaties. Ten eerste kan hij optreden wanneer iemand zonder zijn toestemming een aan zijn merk overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor zijn merk is ingeschreven. Ten tweede kan hij optreden tegen de situatie waarin iemand zonder zijn toestemming een aan zijn merk overeenstemmend teken gebruikt voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor zijn merk is ingeschreven. Ten derde is sprake van een merkinbreuk wanneer iemand zonder zijn toestemming een aan zijn merk identiek (gelijk) teken gebruikt voor soortgelijke waren of diensten als die waarvoor zijn merk is ingeschreven. Uitermate belangrijk is evenwel te onderlijnen dat een merkhouder zich krachtens de tekst van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE slechts op deze bepaling kan beroepen, en dus slechts in de drie aangegeven inbreuksituaties kan optreden, indien er bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat[[147]](#footnote-147). Dit verwarringsgevaar moet juist het gevolg zijn van de overeenstemming tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken wordt aangewend.

 Het verwarringsgevaar is dus een centraal begrip in art. 2.20, lid 1, sub b BVIE, en de aanwezigheid ervan een voorwaarde om zich op deze bepaling te kunnen beroepen. Het Hof van Justitie heeft reeds heel wat arresten uitgesproken waarin dit verwarringsgevaar nader wordt uitgelegd.

**5.7.2. Het verwarringsgevaar**

 Vooraleer stil te blijven staan bij de juiste inhoud en betekenis van het verwarringsgevaar moet aangestipt worden dat het de taak van de rechter is, bij wie een geschil aanhangig gemaakt is, te beslissen of dit verwarringsgevaar kan ontstaan[[148]](#footnote-148). Het Hof van Justitie verklaarde reeds dat het vereiste verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen[[149]](#footnote-149). De nationale (Belgische) rechter bij wie een geschil aanhangig is gemaakt op grond van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE, is niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van het verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd[[150]](#footnote-150). De merkhouder die optreedt op basis van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE zal het vereiste verwarringsgevaar moeten bewijzen: hij moet aantonen dat de overeenstemming tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken en/of de soortgelijkheid tussen de goederen of diensten van die aard is dat bij het publiek (de relevante consument) verwarringsgevaar ontstaat[[151]](#footnote-151).

 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt duidelijk dat in art. 2.20, lid 1, sub b BVIE de aantasting van de herkomstfunctie centraal staat. Wanneer dus voor de toepassing van deze bepaling verwarringsgevaar vereist is, dan is verwarring naar herkomst vereist. Van verwarringsgevaar is bijgevolg sprake wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. Concreet betekent dit dat er van verwarring sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het enkele bewijs dat bij het publiek geen verwarring kan ontstaan omtrent de (fysieke) plaats waar de betrokken waren worden vervaardigd of de diensten worden verricht, en het publiek dus weet dat de waren of diensten verschillende plaatsen van herkomst hebben (bijv. verschillende fabricageplaatsen), volstaat evenwel niet om het verwarringsgevaar uitgesloten te achten[[152]](#footnote-152). Er kan dus ook sprake van verwarring zijn wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende (fysieke) plaatsen van herkomst hebben. Het verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht indien niet blijkt dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

 In art. 2.20, lid 1, sub b BVIE is, zoals trouwens in art. 5, lid 1, sub b Rl merken, niet alleen sprake van verwarringsgevaar, maar ook van associatiegevaar. Art. 2.20, lid 1, sub b BVIE bepaalt immers letterlijk dat een merkhouder zich op basis van zijn exclusieve recht kan verzetten tegen het gebruik door iedere derde zonder zijn toestemming, van een teken wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, *inhoudende het gevaar van associatie met het merk* (!). Het Hof van Justitie verklaarde evenwel reeds zeer duidelijk dat het in art. 5, lid 1, sub b richtlijn merken, en dus in art. 2.20, lid 1, sub b BVIE vermelde ‘associatiegevaar’ geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar. Het dient daarentegen ter precisering van de draagwijdte van het verwarringsgevaar. Het vereiste gevaar voor verwarring kan bijgevolg niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou associëren. Associatiegevaar is dus onvoldoende om van verwarringsgevaar te kunnen spreken. Er bestaat dus geen vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van een gevaar voor associatie in enge zin[[153]](#footnote-153). Associatiegevaar is een factor die meespeelt bij de beordeling van het verwarringsgevaar, maar is op zichzelf nooit voldoende om verwarringsgevaar aan te nemen, ook niet indien er sprake is van bekende merken[[154]](#footnote-154). In de tekst van art. 10, lid 2, sub b Rl. merken 2015 wordt dit duidelijk aangegeven daar deze bepaling letterlijk stelt dat een merkhouder zich tegen het gebruik in het economisch verkeer, zonder zijn toestemming, van een teken kan verzetten wanneer dit teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, *ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk*.

 Wanneer de relevante consument op directe of indirecte wijze in verwarring wordt gebracht over de herkomst van waren of diensten zal er sprake zijn van overeenstemming tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken en/of de soortgelijkheid tussen de goederen of diensten[[155]](#footnote-155). Het begrip verwarring moet bijgevolg ruim worden begrepen. Van verwarring is niet alleen sprake wanneer de relevante consument het beschermde merk en het (beweerd inbreukmakend) teken zelf door elkaar haalt (direct verwarringsgevaar)(de consument verwart de producten of diensten zelf), maar ook wanneer hij dit merk en dit teken aan dezelfde herkomst toeschrijft dan wel wanneer hij ondanks het feit dat hij het beschermde merk en het (beweerd inbreukmakend) teken van elkaar kan onderscheiden (de consument verwart de waren of diensten niet zelf) maar door hun overeenstemming en/of door de soortgelijkheid van de waren of diensten toch kan menen dat de ondernemeningen waarvan zij afkomstig zijn dezelfde zijn, dan wel met elkaar verbonden zijn (economische verbonden ondernemingen)[[156]](#footnote-156).

 Voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE moet er dus verwarringsgevaar bestaan tengevolge van de overeenstemming tussen het merk van de merkhouder en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken en de soortgelijkheid van de waren of diensten. Het bestaan van overeenstemming tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken en de soortgelijkheid tussen de waren of diensten moet dus worden beoordeeld op basis van het zojuist nader toegelichte verwarringsgevaar. Daar het verwarringsgevaar, zoals duidelijk onderstreept, verbonden is met de identificatie van de herkomst van waren en diensten, en het bijgevolg gaat om verwarringsgevaar betreffende deze herkomst is er sprake van de in art. 2.20, lid 1, sub b BVIE vereiste ‘overeenstemming’ en ‘soortgelijkheid’ wanneer wordt bewezen dat het publiek (de relevante consument) op directe of indirecte wijze in verwarring wordt gebracht over de herkomst van de waren of diensten[[157]](#footnote-157). Opgepast moet wel worden. De toepassing van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE, en dus de vraag of er sprake is van een merkinbreuk in de zin van deze bepaling, veronderstelt een globale beoordeling rekening houdend met alle relevante omstandigheden. Om tot het bestaan van het vereiste verwaringsgevaar te besluiten moet de vereiste ‘overeenstemming’ en ‘soortgelijkheid’ niet afzonderlijk, los van elkaar worden beoordeeld. Zoals verder zal worden aangegeven hangen ‘overeenstemming’ en ‘soortgelijkheid’ nauw met elkaar samen in die zin dat een grote overeenstemming tussen het merk van de merkhouder en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken een mindere soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten kan compenseren zodat er toch nog sprake is van verwarringsgevaar, en omgekeerd. Een grote soortgelijkheid tussen de waren en/of diensten kan een beperktere overeenstemming tussen het merk van de merkhouder en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken compenseren waardoor het vereiste verwarringsgevaar toch nog aanwezig is[[158]](#footnote-158).

 Hoe moet nu concreet het verwarringsgevaar worden beoordeeld? Het is onbetwist dat het verwarringsgevaar *globaal* dient te worden beoordeeld, volgens de indruk die bij het relevante publiek van de betrokken waren of diensten achterblijft, *met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval*, en met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. R.o. 11 Rl. merken bepaalt in dit verband dat het verwarringsgevaar van vele factoren afhangt, en *met name* van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag inhoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten[[159]](#footnote-159). Uit het woord ‘met name’ blijkt duidelijk dat het hier slechts om een exemplatieve opsomming van factoren gaat waarmee rekening kan worden gehouden bij de beoordeling van het verwaringsgevaar. Tevens is het zo dat voor de globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort producten of diensten[[160]](#footnote-160).

 Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is het onderscheidend vermogen ook een factor die van belang is en meegenomen moet worden. De beschermingsomvang van een merk wordt mede bepaald door het onderscheidend vermogen. In deze zin oordeelde het Benelux Gerechtshof reeds in 1982 dat er een verband bestaat tussen het onderscheidend vermogen van een merk en zijn beschermingsomvang en dat een merk met een gering onderscheidend vermogen minder snel door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen[[161]](#footnote-161). Bij gering onderscheidend vermogen moet er bijgevolg meer overeenstemming tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreukmakend) teken zijn om te kunnen spreken van verwarringsgevaar. In dezelfde zin gaat het Hof van Justitie. Dit hof oordelde in de zaak Sabel t/ Puma van 11 november 1997 dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve, aldus het Hof in de concrete voorliggende zaak, kan niet worden uitgesloten dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit[[162]](#footnote-162). Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten bijgevolg een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht[[163]](#footnote-163). Ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft[[164]](#footnote-164). De bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk kan het verwarringsgevaar dus vergroten. De bekendheid van een merk is evenwel geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat. Zo ook is het vereiste verwarringsgevaar niet verschillend naargelang het feit of een merk al dan niet bekend is. Het feit dat een merk een groot onderscheidend vermogen bezit betekent nooit dat er niet bewezen moet worden dat er sprake is van overeenstemming tussen merk en teken en soortgelijkheid tussen de waren of diensten. Zo bijv. besliste het Hof van Justitie in een arrest van 29 september 1998 in de zaak Canon t/ Metro-Goldwyn-Mayer dat ook wanneer er sprake is van een gelijkenis met een merk met een bijzonder grote onderscheidingskracht, nog altijd het bewijs moet worden geleverd dat de desbetreffende waren of diensten soortgelijk zijn[[165]](#footnote-165). In een arrest van 7 mei 2009 verklaarde het Hof dat het totaal ontbreken van gelijksoortigheid tussen de waren en of diensten niet gecompenseerd kan worden door een sterk onderscheidend vermogen van het beschermde merk[[166]](#footnote-166).

 Een factor die ook een rol kan spelen bij het beoordelen van het verwarringsgevaar is bijv. of een merk een steeds terugkerend bestanddeel is in een serie merken.

 Opgemerkt moet worden dat het verwarringsgevaar zich kan voordoen zowel voor, tijdens, als na de aankoop[[167]](#footnote-167). Van ‘post sale’ verwarring was sprake in de zaak Arsenal t/ Reed die leidde tot een arrest van het Hof van Justitie van 12 november 2002[[168]](#footnote-168). In deze zaak waarin een derde sjaals aanbood waarop het als merk gedeponeerde teken ‘Arsenal’ stond, en die niet door de merkhouder of met zijn toestemming op de markt waren gebracht (niet-officiële waren), deed het gebruik van het teken de indruk ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestond tussen deze niet-officiële waren en de merkhouder. Aan deze conclusie werd volgens het Hof niet afgedaan door het bericht aan het kraam van de aanbieder dat de betrokken producten geen officiële waren van de merkhouder waren. In casu kon immers niet uitgesloten worden dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door de aanbieder zijn verkocht en het kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van de merkhouder[[169]](#footnote-169).

 Het moment waarop geoordeeld wordt of er sprake is van verwarringsgevaar is het moment waarop het gebruik van het beweerd inbreuk makend teken startte. Zo oordeelde het Hof van Justitie in een arrest van 27 april 2006 dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met de opvatting van het in aanmerking komende publiek op het tijdstip waarop het op het merk inbreuk makende gebruik van het teken is begonnen. Indien, aldus het Hof, het gevaar van verwarring zou worden beoordeeld op een later tijdstip na het begin van het gebruik van het betrokken teken, zou de gebruiker van dit teken immers ten onrechte profijt kunnen trekken uit zijn eigen onrechtmatig gedrag door zich te beroepen op een afneming van de bekendheid van het beschermde merk die aan hemzelf zou zijn toe te rekenen of waaraan hij zelf zou hebben bijgedragen[[170]](#footnote-170). Het Benelux Gerechtshof besliste in dit verband in een arrest van vroegere datum dat wanneer in het kader van de vraag of er sprake is van een merkinbreuk de beschermingsomvang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de hand van zijn onderscheidend vermogen, daarvoor steeds te letten valt op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het inbreuk makend aangevallen gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam. Wanneer bijgevolg, aldus het Hof, met inachtneming van deze maatstaf wordt geoordeeld dat er sprake is van een merkinbreuk, dan wettigt dit in de regel een verbod van het verder gebruik van het inbreuk makend teken. Dit laatste kan evenwel anders zijn indien, zo besluit het Benelux Gerechtshof, nadat een aanvang is gemaakt met het inbreuk makend gebruik, het aanvallende merk zijn onderscheidend vermogen geheel of ten dele verloren heeft, doch uitsluitend in die gevallen waarin dit verlies geheel of ten dele valt toe te rekenen aan het toedoen of nalaten van de houder van dat merk[[171]](#footnote-171).

**5.7.3. Een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder**

 Krachtens art. 2.20, lid 1, sub b BVIE kan een merkhouder optreden tegen een teken dat gelijk is aan zijn merk of een teken dat overeenstemt met zijn merk. De vraag wanneer er sprake is van een gelijk teken moet op dezelfde wijze beoordeeld worden als bij de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE[[172]](#footnote-172). Zoals hoger aangegeven, is een teken gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen[[173]](#footnote-173). Maar wanneer is er sprake van een overeenstemmend teken?

 De beoordeling van de vereiste ‘overeenstemming’ is steeds een beoordeling in concreto, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval. In de regel moet bij de toe te passen vergelijking worden uitgegaan van een vergelijking tussen het beschermde merk zoals ingeschreven met het beweerd inbreuk makend teken zoals gebruikt en zoals waargenomen door het publiek[[174]](#footnote-174). Is het beweerd inbreuk makend teken ook gedeponeerd, dan moet bij de beoordeling of er sprake is van een merkinbreuk een vergelijking worden gemaakt niet met het teken zoals gedeponeerd, maar wel met het teken zoals gebruikt[[175]](#footnote-175).

 Om de mate van overeenstemming tussen het beschermde merk en het beweerde inbreukmakend teken te beoordelen moet de rechter de mate van *visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis* ervan bepalen, alsook in voorkomend geval *het aan deze verschillende elementen te hechten belang*, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht[[176]](#footnote-176).

 De rechter moet dus in de eerste plaats de visuele, auditieve (fonetische) en conceptuele gelijkenissen onderzoeken. De beoordeling van overeenstemming op deze drie punten gebeurt globaal. Zij geschiedt op basis van de totaalindruk die door het beschermde merk en het gebruikte teken wordt opgeroepen bij de gemiddelde consument van de betroken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Zo bijv. zal het publiek over het algemeen het beschrijvende bestanddeel van een samengesteld merk niet als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk gewekte totaalindruk ervaren. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt dus een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als geheel waar en let niet op de verschillende details ervan[[177]](#footnote-177). In de regel worden de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken het gemakkelijkst onthouden. Zoals aangegeven, moet voor de globale beoordeling worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken soort waren of diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat[[178]](#footnote-178).

 Een rechter moet dus om de mate van overeenstemming tussen een merk en een teken te beoordelen de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen[[179]](#footnote-179). Opdat er sprake is van het vereiste verwarringsgevaar is het evenwel niet noodzakelijk dat er zowel overeenstemming is op visueel, auditief als op conceptueel vlak. Een loutere visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis op zich kan reeds voldoende zijn om het vereiste verwarringsgevaar vast te stellen. Zo oordeelde het Hof van Justitie dat niet valt uit te sluiten dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE kan doen ontstaan. Opgepast moet wel worden: gelijkenis op één punt (bijv. visueel) is niet voldoende om vast te stellen dat er in ieder geval verwarringsgevaar bestaat[[180]](#footnote-180). Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter, aldus het Hof, het verwarringsgevaar is[[181]](#footnote-181). Zo verklaarde het Hof dat niet kan worden uitgesloten dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit[[182]](#footnote-182). De mogelijkheid van verwarringsgevaar kan dus ontstaan uit de combinatie van de twee genoemde factoren. Geniet echter het oudere merk geen bijzondere bekendheid, en bestaat het uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, dan volstaat een begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen. De bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk kan het verwarringsgevaar vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar bijdragen.

 Tussen de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming bestaat ook een wisselwerking in die zin dat bijv. auditieve en visuele gelijkenissen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen[[183]](#footnote-183).

 Zoals hoger aangegeven, moet de rechter in voorkomend geval ook het aan de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis te hechten belang bepalen, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. De visuele, auditieve of begripsmatige aspecten van de conflicterende tekens bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar hebben niet altijd hetzelfde gewicht. Onderzocht moet worden onder welke objectieve omstandigheden de merken op de markt kunnen worden gebruikt. Het gewicht dat moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming of van verschil van de tekens, hangt met name af van de intrinsieke kenmerken van deze tekens of van de verkoopsmodaliteiten van de door de conflicterende merken aangeduide waren of diensten. Zo bijv., indien de waren waarop de betrokken merken betrekking hebben normalerwijze worden verkocht in zelfbedieningswinkels waar de consument het product zelf uit de rekken neemt en dus in hoofdzaak moet kunnen vertrouwen op de op het product aangebrachte afbeelding van het merk, zal een visuele overeenstemming tussen de tekens in de regel een groter gewicht hebben. Indien het bedoelde product daarentegen vooral mondeling wordt verkocht, moet normalerwijs meer belang worden gehecht aan een auditieve overeenstemming tussen de tekens.

 Het beoordelen van de overeenstemming tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreuk makend) teken moet gebeuren vanuit het totaalbeeld dat door beide tekens wordt opgeroepen. Het is dus niet toegelaten enkel de onderdelen van deze tekens met elkaar te vergelijken. Bij deze beoordeling moet meer gewicht gehecht worden aan de punten van overeenstemming dan aan de verschilpunten[[184]](#footnote-184). Wel is het mogelijk dat bij het beoordelen van de overeenstemming bij een samengesteld merk de totaalindruk bij de relevante consument in bepaalde omstandigheden door één of meerdere bestanddelen wordt gedomineerd[[185]](#footnote-185). In een arrest van 22 oktober 2015 verklaarde het Hof van Justitie hierbij aansluitend[[186]](#footnote-186) dat in bepaalde omstandigheden de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, weliswaar door één of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd, maar dat de overeenstemming alleen op basis van het dominerende bestanddeel kan worden beoordeeld, wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende merken, aldus het Hof, moet rekening worden gehouden met het gemeenschappelijke bestanddeel ervan, al kan het niet worden geacht het totaalbeeld te overheersen, voor zover het op zichzelf het oudere merk vormt en autonoom onderscheidend blijft in het met name uit dit bestanddeel samengestelde merk. Ingeval een gemeenschappelijk bestanddeel in het samengestelde teken zelfstandig onderscheidend blijft, kan het door dat teken gegeven totaalbeeld het publiek namelijk ertoe leiden te denken dat de betrokken waren of diensten op zijn minst van economisch verbonden ondernemingen komen, in welk geval van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan[[187]](#footnote-187). Een bestanddeel van een samengesteld teken behoudt een dergelijke zelfstandige onderscheidende plaats niet indien dit bestanddeel met het andere bestanddeel of de andere bestanddelen van het teken tezamen genomen, een eenheid vormt met een andere betekenis dan die van bedoelde bestanddelen. Ook is het zo, zo verklaarde het Hof, dat in beginsel zelfs een element met een gering onderscheidend vermogen de totaalindruk van een samengesteld merk kan domineren of binnen dat merk een zelfstandige onderscheidende plaats kan hebben wanneer het, met name wegens de positie ervan in het teken of wegens de omvang ervan, onmiddellijk wordt waargenomen door de consument en bij deze in herinnering blijft[[188]](#footnote-188). Volgens het Hof kan er bij het relevante publiek sprake zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie[[189]](#footnote-189).

 I.v.m. dominerende bestanddelen oordeelde het Hof van Justitie o.a. reeds dat in het geval van gecombineerde merken bestaande uit zowel grafische elementen als woordelementen, de woordelementen niet systematisch als dominerend moeten worden beschouwd. Het woordelement van een samengesteld merk domineert niet systematisch binnen de totaalindruk die dit merk oproept[[190]](#footnote-190). Zo ook verklaarde het Hof o.a. reeds dat ook al bezit in een deel van de Europese Unie de familienaam doorgaans meer onderscheidend vermogen dan de voornaam, niettemin rekening dient te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en inzonderheid met de omstandigheid dat de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben. Rekening moet in dit geval volgens het Hof ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie van het merk door het relevante publiek kan hebben[[191]](#footnote-191).

 Dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar tussen tekens rekening wordt gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval komt ook naar voren i.v.m. de problematiek van de zogenaamde ‘familie’merken of ‘serie’merken. Bij deze merken bezitten alle tekens steeds (een) gemeenschappelijk(e) element(en) waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde ‘familie’ of ‘serie’ van merken[[192]](#footnote-192). In het geval van een ‘familie’ of ‘serie’ van merken vloeit het verwarringsgevaar juist voort uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het beweerd inbreuk makend teken betrekking heeft, en ten onrechte meent dat dit teken deel uitmaakt van die familie of serie van merken. Om een beroep te kunnen doen op een serie of familie is wel vereist dat een voldoende aantal tot deze serie of familie behorende merken zijn gebruikt. Bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, kan geen enkele consument worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het beweerd inbreuk makend teken behoort tot een ‘familie’ of ‘serie’ van merken, is vereist dat de merken die deel uitmaken van die familie of serie, op de markt aanwezig zijn[[193]](#footnote-193).

 Op deze plaats kan ook gewezen worden op een arrest van het Hof van Justitie van 25 juni 2015[[194]](#footnote-194). In dit arrest verklaarde het Hof dat bij de beoordeling van het mogelijke verwarringsgevaar tussen een (Unie)merk en een teken, die betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren en beide een dominant Arabisch woord in Latijns en Arabisch schrift bevatten, waarbij deze woorden visueel overeenstemmen, de betekenis en de uitspraak van deze woorden in aanmerking moeten worden genomen in omstandigheden waarin het voor het (Unie)merk en het betrokken teken relevante publiek een basiskennis van het geschreven Arabisch heeft[[195]](#footnote-195).

 Binnen het kader van de overeenstemming van tekens moet ook aandacht worden besteed aan vertalingen. In dit verband bepaalt art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE dat het uitsluitend recht op een merk luidende in één der nationale of streektalen van het Benelux-gebied, zich van rechtswege uitstrekt over zijn vertaling in een andere dezer talen. Dit is een zeer vreemde bepaling waarvan de verenigbaarheid met de richtlijn merken te betwijfelen is. Deze bepaling is niet terug te vinden in de richtlijn merken[[196]](#footnote-196). Het is duidelijk dat deze bepaling betrekking heeft op de beschermingsomvang van een merk[[197]](#footnote-197), en met name een soort van (onweerlegbaar) vermoeden van overeenstemming invoert, terwijl het Hof van Justitie oordeelde, zoals hoger duidelijk werd aangegeven, dat overeenstemming niet kan worden aangenomen op basis van vermoedens, maar in concreto moet worden beoordeeld[[198]](#footnote-198).

 Letterlijk genomen brengt art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE mee dat bijv. hij die het merk ‘Zwarte kat’ deponeert en laat inschrijven ook rechten verkrijgt i.v.m. de vertaling in het Frans, namelijk ‘Chat Noir’, en bijgevolg kan optreden tegen tekens die verwarring stichtend zijn met ‘Chat Noir’, zoals bijv. ‘ Bat Boir’, en dit terwijl er geen verwarring mogelijk is met het ingeschreven merk ‘Zwarte Kat’. Terecht wordt dit als niet aanvaardbaar ervaren[[199]](#footnote-199). Het Benelux Gerechtshof heeft in een arrest van 26 juni 1989 art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE dan ook zo uitgelegd dat de betekenis ervan is dat aan de rechter wordt voorgeschreven een teken dat als een vertaling in de zin van deze bepaling moet worden beschouwd, als een overeenstemmend teken aan te merken[[200]](#footnote-200). Het ‘zich van rechtswege uitstrekken over’ moet dus gelezen worden als ‘de bevoegdheid verlenend zich te verzetten tegen’[[201]](#footnote-201). In deze zin gaan ook F. Gotzen en M.C. Janssens die schrijven dat art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE geen recht op de vertaling verleent en dat de bescherming zich alleen uitstrekt tot de vertaling. Men kan in deze zienswijze dus niet optreden tegen merken die een verwarringsrisico vertonen met de vertaling[[202]](#footnote-202). Wel is het zo dat wanneer er sprake is van een vertaling in de zin van art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE, de rechter ten aanzien van de vraag of deze vertaling een overeenstemmend teken vormt t.a.v. het merk van de merkhouder geen beoordelingsvrijheid heeft[[203]](#footnote-203).

 Het Benelux Gerechtshof verklaarde in het reeds aangehaalde arrest van 16 juni 1989 verder dat art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE restrictief moet worden geïnterpreteerd[[204]](#footnote-204) en dat het alleen geldt wanneer woordmerken die bestaan uit één of meer bestaande woorden (woorden behorend tot de woordenschat)[[205]](#footnote-205) worden omgezet in een ander woordmerk gevormd door één of meer bestaande woorden uit een andere taal van het Beneluxgebied[[206]](#footnote-206). Art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE geldt niet voor bewoordingen waarvan minstens één onderdeel niet tot de bestaande woordenschat in de Benelux behoort[[207]](#footnote-207). Vertalingen in de zin van deze bepaling kunnen in geen geval grafische voorstellingen (afbeeldingen) en letterwoorden zijn[[208]](#footnote-208), evenmin als bewoordingen waarvan minstens één onderdeel niet tot de bestaande woordenschat in de Benelux behoort[[209]](#footnote-209).

 Het Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgesproken over de verzoenbaarheid van art. 2.20, lid 4, 1e zin BVIE met de richtlijn merken, maar het oordeelde i.v.m. deze bepaling in een heel andere context, namelijk in deze van de inschrijving van merken, het volgende: het verklaarde dat, wanneer, zoals in de Benelux, de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in de andere talen, een dergelijke bepaling in feite gelijkstaat aan de inschrijving van een aantal verschillende merken. Derhalve, aldus het Hof, dient de genoemde autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd[[210]](#footnote-210).

 Uit de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 4 BVIE blijkt duidelijk dat deze bepaling niet geldt voor aan het Beneluxgebied vreemde talen[[211]](#footnote-211). De tweede zin van deze bepaling verklaart immers dat de beoordeling van de overeenstemming voortvloeiende uit vertalingen in één of meer aan het Benelux-gebied vreemde talen door de rechter geschiedt. Voor vertalingen in talen die geen officiële Benelux taal zijn (bijv. een andere nationale taal of lokale voertaal) zal de rechter in concreto het bestaan van overeenstemming moeten beoordelen[[212]](#footnote-212). Terecht stippen F. Gotzen en M.C. Janssens in dit verband aan dat kennis van de betrokken taal bij het relevante publiek hier uiteraard een rol zal spelen, waarbij ze opmerken dat een consument in de Benelux meer vertrouwd is met het Engels, dan bijv. met het Zweeds[[213]](#footnote-213).

**5.7.4. Soortgelijkheid van waren en/of diensten**

 Een merkhouder kan op basis van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE slechts optreden tegen het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken wanneer dit wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor zijn merk is ingeschreven. Voor wat bedoeld wordt met ‘gelijke’ waren of diensten wordt verwezen naar de bespreking van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE. Wat de vraag naar de soortgelijkheid van waren of diensten betreft, gaf het Hof van Justitie reeds de gronden aan waarop soortgelijkheid kan worden aangenomen. Het stelde dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Volgens het Hof zijn dit onder meer: de aard van de waren of diensten, hun bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel het complementair karakter ervan[[214]](#footnote-214). De door het Hof gegeven lijst van factoren is evenwel niet-limitatief[[215]](#footnote-215). Ook hier is het criterium om tot soortgelijkheid te besluiten het verwarringsgevaar nopens de herkomst. De centrale vraag is ook hier of het relevante publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. Kan het menen dat de soortgelijke waren of diensten afkomstig zijn van de merkhouder of van een met hem economisch verbonden onderneming.

 Krachtens art. 2.20, lid 3 BVIE wordt met de voor de inschrijving der merken toegepaste rangschikking in klassen conform de overeenkomst van Nice van 13 mei 1977 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten voor de inschrijving van merken[[216]](#footnote-216) geen rekening gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren of diensten. Een indeling in eenzelfde klasse kan vanzelfsprekend wel een aanwijzing vormen voor soortgelijkheid[[217]](#footnote-217).

 Opgemerkt moet zeker worden dat er soortgelijkheid mogelijk is tussen waren en diensten (bijv. de diensten van een schoonmaakbedrijf en schoonmaakproducten).

 De richtlijn merken 2015 spreekt niet meer van ‘soortgelijke’ waren of diensten, maar van ‘overeenstemmende’ waren of diensten[[218]](#footnote-218). Inhoudelijk wordt hierdoor evenwel geen wijziging aangebracht[[219]](#footnote-219).

**5.7.5. De wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid**

 Zoals hoger reeds werd aangegeven, blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie[[220]](#footnote-220) duidelijk dat om te beoordelen of het in art. 2.20, lid 1, sub b BVIE vereiste verwarringsgevaar aanwezig is, de overeenstemming tussen de conflicterende tekens en de vereiste soortgelijkheid tussen waren of diensten niet op zich mag worden beoordeeld. Er bestaat een wisselwerking tussen de vereiste overeenstemming tussen het beschermde merk en het beweerd inbreuk makend teken enerzijds en de soortgelijkheid tussen de waren of diensten anderzijds. Concreet stelde het Hof van Justitie reeds dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang veronderstelt tussen de in aanmerking te nemen factoren, en met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo bijv. kan een geringe mate van soortgelijkheid van de waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. Zo ook bijv. kan er ondanks een geringe mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken verwarringsgevaar aanwezig zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn, en het oudere merk een grote onderscheidingskracht bezit[[221]](#footnote-221). Het is duidelijk dat hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Als gevolg van de bekendheid van een merk en de overeenstemming tussen merk en teken kan men een soortgelijkheid van waren of diensten aannemen, die men anders misschien niet aanwezig zou achten. Het is duidelijk dat volgens het Hof van Justitie de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben voldoende gelijksoortig zijn om verwarringsgevaar te scheppen. Onder omstandigheden kan een bescheiden mate van soortgelijkheid toereikend zijn. Ook al is er sprake van een geringe mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten, dan nog kan er sprake zijn van de vereiste verwarring wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft. Een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd[[222]](#footnote-222). Belangrijk te onderstrepen is wel dat overeenstemming en soortgelijkheid, alhoewel ze elkaar beïnvloeden en elkaar binnen zekere grenzen kunnen compenseren, geen van beide geheel mogen ontbreken. Ook wanneer er sprake is van een gelijkenis met een merk met een bijzondere onderscheidingskracht, dan nog moet volgens het Hof altijd het bewijs worden geleverd dat de desbetreffende waren of diensten soortgelijk zijn[[223]](#footnote-223). Zo ook besliste het Hof van Justitie dat wanneer merk en teken in geen enkel opzicht overeenstemmen, de omstandigheid dat het merk algemeen bekend is of een reputatie geniet, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond is om te kunnen vaststellen dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat[[224]](#footnote-224).

**5.8 Art. 2.20, lid 1, sub c BVIE**

**5.8.1. Algemeen**

 Krachtens art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, dat de omzetting vormt van art. 5, lid 2 richtlijn merken[[225]](#footnote-225), kan een merkhouder zich op basis van zijn exclusief merkrecht verzetten tegen het gebruik door iedere derde, zonder zijn toestemming, van een teken wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Beneluxgebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

 Art. 2.20, lid 1, sub c BVIE bevat voor bekende merken bescherming tegen inbreuken waar geen verwarringsgevaar bestaat. Verwarringsgevaar is voor de toepassing van deze bepaling dus niet vereist[[226]](#footnote-226). Art. 2.20, lid 1, sub c BVIE biedt bekende merken bescherming zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist of moet worden bewezen[[227]](#footnote-227). Bijgevolg worden door deze bepaling andere functies van een merk dan de herkomstfunctie beschermd.

 Zoals hieronder verder zal blijken kan een merkhouder zich slechts op art. 2.20, lid 1, sub c BVIE beroepen, indien de vijf in deze bepaling vervatte voorwaarden cumulatief vervuld zijn. Vooraleer evenwel deze vijf voorwaarden te bespreken, wordt eerst op een belangrijke toepassingsvoorwaarde van deze bepaling gewezen.

**5.8.2. Een binnen het Beneluxgebied bekend merk**

 Uit de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE blijkt duidelijk dat een merkhouder zich pas op deze bepaling kan beroepen wanneer hij in het bezit is van een ‘*binnen het Beneluxgebied bekend merk*’. De vraag rijst wat onder dit begrip moet worden verstaan? Duidelijk is dat niet vereist is dat het moet gaan om een ‘algemeen bekend merk’ in de zin van art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs[[228]](#footnote-228).

 Daar het begrip ‘binnen het Beneluxgebied bekend merk’ terug te vinden is in art. 5, lid 2 richtlijn merken, heeft het Hof van Justitie dit begrip nader inhoud gegeven. Krachtens de rechtspraak van het Hof is er een *voldoende mate van bekendheid* vereist. Het publiek waarbij het oudere merk bekendheid moet hebben verworven is het publiek waarop dat merk gericht is, dat wil zeggen, naar gelang van de aangeboden waar of dienst, het grote publiek dan wel een meer specifiek publiek, bijvoorbeeld een bepaalde beroepsgroep. De bekendheid van een merk moet worden beoordeeld in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Wel bieden noch de letter noch de geest van art. 5, lid 2 richtlijn merken, volgens het Hof, een aanknoping voor het vereiste dat het merk bekend moet zijn bij een bepaald percentage van het aldus omschreven publiek. De vereiste mate van bekendheid kan geacht worden te zijn bereikt, wanneer het oudere merk *bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek* waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Marktstudies kunnen in dit verband relevant zijn maar worden best aangevuld met o.a. de juist vermelde relevante omstandigheden[[229]](#footnote-229). Wat het territoriale aspect betreft is het volgens het Hof van Justitie niet noodzakelijk dat het bekende merk bekend is op het gehele grondgebied van een lidstaat. Het is voldoende dat het *bekend is in een aanmerkelijk gedeelte* ervan. Wat concreet de Benelux betreft, wordt volgens het Hof dus niet verlangd dat het bekend merk bekend is in het gehele Beneluxgebied. Het is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, wat een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn[[230]](#footnote-230). Op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie kan aangenomen worden dat de vereiste bekendheid niet moet bestaan in die lidstaat van de Benelux waar men optreedt tegen de beweerde merkinbreuk op basis van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE. Wanneer er dus sprake is van een enkel binnen België bekend merk, dan is er sprake van een binnen het Benelux-gebied bekend merk in de zin van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, en dan kan men toch in Nederland een inbreukvordering instellen op basis van laatstgenoemde bepaling, alhoewel het merk op basis waarvan wordt opgetreden in Nederland geen bekend merk is[[231]](#footnote-231).

 Het is belangrijk te onderstrepen dat de rechter volgens het Hof van Justitie slechts kan overgaan tot het nagaan of de vijf in art. 2.20, lid 1, sub c BVIE vervatte voorwaarden vervuld zijn, zodat men zich op deze bepaling kan beroepen, nadat hij eerst heeft vastgesteld dat de merkhouder die zich op deze bepaling wil beroepen een bekend merk, in de hoger aangegeven zin, bezit. Een merkhouder zal dus wanneer hij zich op art. 2.20, lid 1, sub c BVIE beroept eerst moeten bewijzen dat hij dergelijk binnen het Beneluxgebied bekend merk bezit.

**5.8.3. De vijf cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE**

**5.8.3.1. Algemeen**

 Wat zijn nu de vijf voorwaarden die volgens de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE *cumulatief* vervuld moeten zijn opdat men zich op deze bepaling kan beroepen? Vereist is:

1° dat er sprake is van gebruik in het economisch verkeer,

2° waarbij het gaat om gebruik voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn,

3° van een gelijk of overeenstemmend teken,

4° zonder geldige reden,

5° waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Deze vijf voorwaarden worden hieronder nader toegelicht.

**5.8.3.2. Gebruik ‘in het economisch verkeer’**

 Opdat een merkhouder een beroep zou kunnen doen op art. 2.20, lid 1, sub c BVIE moet er sprake zijn van het gebruik van het merk van de merkhouder of van een overeenstemmend teken ‘in het economisch verkeer’. Voor de inhoud van het begrip ‘in het economisch verkeer’ wordt verwezen naar wat hierover hoger werd geschreven.

**5.8.3.3. ‘Gebruik voor waren of diensten’ die ‘niet soortgelijk’ zijn**

 Opdat een merkhouder kan optreden op basis van art. 2.20, lid 1 sub c BVIE moet er sprake zijn van ‘gebruik’ van zijn merk of een overstemmend teken ‘voor waren en diensten’. Voor de inhoud van de begrippen ‘gebruik’ en ‘gebruik voor waren of diensten’ wordt ook verwezen naar wat hierover hoger werd geschreven.

 Krachtens de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE kan een merkhouder pas optreden op basis van deze bepaling in het geval van het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor waren of diensten ‘die niet soortgelijk zijn’ aan die waarvoor zijn merk is ingeschreven[[232]](#footnote-232). Het Hof van Justitie werd evenwel reeds met de vraag geconfronteerd of art. 5, lid 2 richtlijn merken, en dus art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, niet beperkt is tot het geval van niet-soortgelijke waren of diensten, maar ook kan toegepast worden in het geval van het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor gelijke of soortgelijke waren of diensten. Het Hof beantwoordde deze vraag positief. Het verklaarde namelijk dat ook in omstandigheden waarin verwarringsgevaar is uitgesloten, en de houder van een bekend merk zich dus niet op art. 5, lid 1, sub b richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub b BVIE) kan beroepen, deze houder van een bekend merk zich tegen een aantasting van het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk moet kunnen beschermen. Art. 5, lid 2 richtlijn merken, en dus art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, betreft immers een specifieke bescherming tegen aantastingen van het onderscheidend vermogen of de reputatie van het betrokken merk, en deze bepaling kan niet zo 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 diensten wordt gebruikt. Bekende merken moeten in het geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten volgens het Hof een minstens even ruime bescherming genieten als in het geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten[[233]](#footnote-233).

 Art. 2.20, lid 1, sub c BVIE kan dus ook worden ingeroepen door de houder van een binnen het Beneluxgebied bekend merk wanneer zijn merk of een overeenstemmend teken wordt gebruikt voor gelijke (identieke) of soortgelijke waren of diensten. Art. 10, lid 2, sub c richtlijn merken 2015 houdt rekening met de zojuist aangegeven rechtspraak van het Hof van Justitie en bepaalt letterlijk dat de merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk ‘ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, …’ [[234]](#footnote-234). De tekst van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE zal bij de omzetting van de richtlijn merken 2015 dan ook in deze zin moeten worden aangepast.

**5.8.3.4. Gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken**

 Voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE moet een derde tegen wie de houder van een binnen het Beneluxgebied bekend merk optreedt gebruik maken van het merk van de merkhouder (gebruik van een identiek (gelijk) teken) of van een overeenstemmend teken. De vraag rijst wat verstaan moet worden onder een overeenstemmend teken?

 Zoals reeds hoger werd aangegeven, is het voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE niet vereist dat er sprake kan zijn van verwarringsgevaar[[235]](#footnote-235). Een overeenstemmend teken moet dus niet noodzakelijk een verwarringstichtend teken zijn. Het Hof van Justitie verduidelijkte reeds wat onder een overeenstemmend teken moet worden verstaan. Volgens het Hof onderstelt de voorwaarde van overeenstemming tussen het merk en het conflicterende teken inzonderheid het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst[[236]](#footnote-236). De inbreuken bedoeld in art. 5, lid 2 richtlijn merken, en dus in art. 2.20, lid 1, sub c BVIE zijn, wanneer zij zich voordoen, volgens het Hof van Justitie het gevolg van een zekere mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, op grond waarvan (een aanzienlijk deel van[[237]](#footnote-237)) het betrokken publiek een samenhang ziet tussen het merk en het teken, dat wil zeggen een verband hiertussen legt, ook al verwart het deze niet[[238]](#footnote-238). Het bestaan van een dergelijk verband dient volgens het Hof, zoals het verwarringsgevaar in het kader van art. 5, lid 1, sub b richtlijn merken, en dus van art. 2.20, lid 1, sub b BVIE, globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval[[239]](#footnote-239). Of zoals het Hof het letterlijk verklaarde: “Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tot deze omstandigheden behoren: de mate van overeenstemming van de conflicterende merken; de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek; de mate van bekendheid van het oudere merk; de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk; het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek.”[[240]](#footnote-240).

 Art. 2.20, lid 1, sub c BVIE stelt dus niet voorop dat tussen het binnen het Beneluxgebied bekende merk en het conflicterende teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken ontstaat. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt[[241]](#footnote-241). De vereiste band kan aanwezig zijn wanneer het oudere merk een zeer grote reputatie geniet, zelfs indien de waren erg onderscheiden zijn[[242]](#footnote-242). Een geringe visuele overeenstemming kan volstaan bij een grote bekendheid van een merk[[243]](#footnote-243).

 Er wordt noodzakelijkerwijs een verband gelegd tussen de conflicterende merken (tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreuk makend) teken) wanneer er verwarringsgevaar bestaat, dit wil zeggen wanneer het relevante publiek aanneemt of kan aannemen dat de onder het oudere merk verkochte waren of diensten en de onder het jongere merk verkochte waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen[[244]](#footnote-244). Ook het feit dat het jongere merk het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van een dergelijk verband[[245]](#footnote-245). Het vereiste verband kan afhankelijk van de omstandigheden ook blijken uit de combinatie van de graad van overeenstemming tussen merk en teken, de niet al te grote verschillen die bestaan tussen de betrokken waren of diensten, en de graad van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk van de merkhouder[[246]](#footnote-246).

 Het betrokken publiek dat een verband tussen het beschermde merk en het gebruikte (beweerd inbreuk makend) teken moet leggen is in het geval waarbij afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven[[247]](#footnote-247). In het geval van een inbreuk waarbij ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, gaat het bovendien om de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het jongere merk is ingeschreven[[248]](#footnote-248).

 Het Hof van Justitie verklaarde nog in een arrest van 23 oktober 2003 dat het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, op zich niet in de weg staat aan de bescherming uit hoofde van art. 5, lid 2 richtlijn merken, en dus van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat het betrokken publiek een verband legt tussen beide. Vat het betrokken publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk. Dit betekent derhalve dat de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk niet groot genoeg is om een dergelijk verband te kunnen scheppen, en dat één van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE niet vervuld is[[249]](#footnote-249).

**5.8.3.5. Gebruik zonder geldige reden**

 De vierde voorwaarde die vervuld moet zijn opdat een merkhouder op basis van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE zou kunnen optreden is dat diegene die zijn merk of een overeenstemmend teken gebruikt dit doet zonder geldige reden. Krachtens de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof kan een redelijk belang in hoofde van de gebruiker van het merk van de merkhouder of een overeenstemmend teken niet een merkin­breuk verrechtvaardigen. Er moet voor de latere gebruiker, aldus het Benelux Gerechtshof, een zodanige noodzaak bestaan juist het gedeponeerde merk of een overeenstemmend teken te gebruiken, dat in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht een ander teken te kiezen, ondanks de schade die hij aan de merkhouder toebrengt[[250]](#footnote-250). Een geldige reden is volgens het Benelux Gerechtshof ook aanwezig wanneer de gebruiker van het merk van de merkhouder of een overeenstemmend teken een eigen recht heeft dat niet voor dat van de merkhouder moet wijken[[251]](#footnote-251). Bij dit laatste moeten we bijv. denken aan een van vroegere datum daterend auteursrecht.

 Dat het Hof van Justitie de strenge zienswijze van het Benelux Gerechtshof over het begrip ‘geldige reden’ niet bijtreedt is ondertussen duidelijk geworden. Reeds in een arrest van 22 september 2011, gewezen in een zaak die betrekking had op het gebruik van trefwoorden voor verwijzingen op internet, oordeelde het: “Wanneer de reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een ‘geldige reden’ in de zin van art. 5, lid 2 van richtlijn 89/104 en art. 9, lid 1, sub c van verordening nr. 40/94.”[[252]](#footnote-252). In een arrest van 6 februari 2014 verklaarde het Hof zeer uitdrukkelijk dat het begrip ‘geldige reden’ niet alleen objectief dwingende redenen kan omvatten, maar ook kan aanknopen bij subjectieve belangen van een derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk[[253]](#footnote-253). In de bij het Hof aanhangige zaak stond de vraag centraal of van een geldige reden in de zin van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd. Het begrip geldige reden, zo verklaarde het Hof, strekt er niet toe een conflict te beslechten tussen een bekend merk en een teken dat daarmee overeenstemt en werd gebruikt vóór het depot van dit merk, of de rechten van de houder van dat merk te beperken, maar om een evenwicht te vinden tussen de betrokken belangen door, in de specifieke context van art. 5, lid 2 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub c BVIE) en tegen de achtergrond van de ruimere bescherming die het bekende merk geniet, rekening te houden met de belangen van de derde die dat teken gebruikt. Wanneer een derde een geldige reden inroept voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, kan dat dus niet tot gevolg hebben dat te zijner gunste rechten worden erkend die verbonden zijn met een ingeschreven merk, maar wordt de houder van het bekende merk verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende teken te tolereren[[254]](#footnote-254). Nadat het Hof in haar arrest van 6 februari 2014 de inhoud van het begrip ‘geldige reden’ had toegelicht, onderzocht het in de voorliggende zaak onder welke omstandigheden het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd, onder dat begrip ‘geldige reden’ kan vallen. Het oordeelde dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van art. 5, lid 2 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub c BVIE) verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:

– de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;

– de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en

– de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk[[255]](#footnote-255).

 Dat er sprake is van een ‘geldige reden’, en er dus geen merkinbreuk voorhanden is, moet bewezen worden door de verweerder die vervolgd wordt wegens een merkinbreuk[[256]](#footnote-256).

**5.8.3.6. Door het gebruik wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk**

 Men kan slechts als merkhouder op basis van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE optreden wanneer door het gebruik waartegen men optreedt ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk, of dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar hiertoe bestaat. Een merkhouder moet niet aantonen dat daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk, maar moet wel gegevens aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade. Deze conclusie kan in het bijzonder worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval[[257]](#footnote-257). In een arrest van 27 november 2008 verklaarde het Hof van Justitie in dit verband nog dat wanneer voorzienbaar is dat een inbreuk zal voortvloeien uit het gebruik dat de houder van een jonger merk van zijn merk kan maken, de houder van het oudere merk niet kan worden verplicht te wachten tot deze inbreuk zich daadwerkelijk voordoet alvorens het gebruik ervan te doen verbieden. De houder van het oudere merk moet echter wel bewijzen dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet[[258]](#footnote-258). Ook hier geldt evenwel dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk van de merkhouder zijn, des te gemakkelijker de afbreuk zal kunnen worden vastgesteld[[259]](#footnote-259).

 Het Hof van Justitie heeft o.a. in een arrest van 18 juni 2009 de hier besproken voorwaarde nader uitgelegd. Het gaf aan dat deze voorwaarde uit drie mogelijke inbreuken bestaat, en dat art. 2.20, lid 1, sub c BVIE toepassing vindt zodra er sprake is van één van deze drie inbreuken[[260]](#footnote-260). De drie inbreuken worden hieronder besproken. Vooreerst moet evenwel nog worden aangestipt dat het bestaan van het gebruik van een aan het merk van de merkhouder gelijk of overeenstemmend teken waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Een rol kunnen hier spelen: de mate van overeenstemming tussen merk en teken, de aard van de betreffende waren of diensten en de mate van hun soortgelijkheid, de mate van bekendheid van het merk van de merkhouder, de mate van onderscheidend vermogen van dit merk en het bestaan van verwarringsgevaar. Evenwel, de omstandigheid dat het merk van de merkhouder zeer bekend is voor bepaalde specifieke soorten van waren of diensten, en deze waren of diensten en de waren of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt, niet soortgelijk zijn of in hoge mate niet soortgelijk zijn, en het merk uniek is voor welke waren of diensten ook, en het teken het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, volstaat niet als bewijs dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt of zou worden getrokken uit of afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk[[261]](#footnote-261).

 Vooraleer de drie inbreuken uit art. 2.20, lid 1, sub c BVIE te bespreken, moet ook nog even in herinnering worden gebracht dat op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden aangenomen dat de vereiste bekendheid in het Benelux-gebied die van een merk wordt vereist voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE niet moet bestaan in die lidstaat van de Benelux waar men wil optreden tegen een beweerde merkinbreuk[[262]](#footnote-262). Het kan dus gebeuren dat een merk bekendheid heeft verworven in één Beneluxland, maar niet bij het relevante publiek van het land waar een merkinbreuk zich, volgens de merkhouder, voordoet. Kan er in deze situatie sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE? Het oordeel van het Hof van Justitie lijkt hier te zijn dat wanneer het relevante publiek het merk en het beweerde inbreuk makend teken niet vergelijkt en dus niet met elkaar in verband brengt, het gebruik van het teken niet toelaat om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Hieruit volgt dat wanneer het merk onbekend is bij het relevante publiek van het Beneluxland waar de inbreukvordering wordt ingesteld, het gebruik van het teken in beginsel niet toelaat om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daarentegen kan niet worden uitgesloten, zo redeneert het Hof, dat zelfs indien het merk niet bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek van het Beneluxland waar de inbreukprocedure wordt ingesteld, een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het merk kent en in verband brengt met het teken. Hoewel het bestaan van een dergelijk verband globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, wettigt dit op zich niet de conclusie dat er sprake is van één van de in art. 2.20, lid 1, sub c BVIE bedoelde inbreuken. Om de bij laatstgenoemde bepaling geboden bescherming te genieten, moet de houder van het merk bewijzen dat door het gebruik van het teken ‘ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk’, en dus aantonen dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, dan wel, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. In dat geval moet de houder van het teken bewijzen dat met een geldige reden van dat teken gebruik wordt gemaakt. Het bestaan van één van de in art. 2.20, lid 1, sub c BVIE bedoelde inbreuken of een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet bijgevolg globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. In dit verband, zo stelt het Hof, kan met name in herinnering worden gebracht dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Gelet op een en ander kan dus worden geconcludeerd dat wanneer het merk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het Beneluxgebied, maar niet bij het relevante publiek van het Beneluxland waar de inbreukvordering wordt ingesteld, de houder van het merk de door art. 2.20, lid 1, sub c BVIE geboden bescherming kan genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat merk kent en in verband brengt met het teken, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het merk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet[[263]](#footnote-263).

**5.8.3.6.1. Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk**

 Er is sprake van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk van de merkhouder, hetgeen ook ‘verwatering’, ‘verschraling’ of ‘vervaging’ wordt genoemd, zodra dit merk minder geschikt wordt om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren, doordat door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt door de derde de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk, dat onmiddellijk een associatie opriep met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, deze associatie niet meer kan oproepen[[264]](#footnote-264). Er wordt dus afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van een bekend merk wanneer het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk het onderscheidend vermogen daarvan kan verzwakken door het minder geschikt te maken om de waren en diensten van de houder van dit merk te onderscheiden van die met een andere herkomst. Aan het slot van het proces van verwatering is het merk niet meer in staat bij de consument een rechtstreekse associatie met een specifieke commerciële herkomst op te roepen[[265]](#footnote-265).

 Bij de beoordeling of door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk is van geen belang of de houder van het jongere merk werkelijk commercieel voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen van het oudere merk[[266]](#footnote-266).

 Om de houder van het bekende merk doeltreffend tegen het hier besproken type van afbreuk te beschermen, moet art. 5, lid 2 richtlijn merken, en bijgevolg art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, aldus worden uitgelegd dat de merkhouder elk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk waardoor het onderscheidend vermogen van dit merk wordt verzwakt, kan verbieden, zonder dat hij het einde van het proces van verwatering, te weten het volledige verlies van het onderscheidend vermogen van het merk, hoeft af te wachten[[267]](#footnote-267).

 Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie veronderstelt het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Zonder het bewijs dat hieraan is voldaan, kan niet worden vastgesteld dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Het begrip ‘wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument’ behelst een objectieve voorwaarde. Een dergelijke wijziging kan niet uitsluitend worden afgeleid uit subjectieve elementen als de loutere perceptie van de consument. Dat deze laatste de aanwezigheid opmerkt van een nieuw teken dat overeenstemt met een ouder teken, volstaat op zich niet voor de vaststelling dat afbreuk wordt of zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, voor zover deze overeenstemming geen verwarring bij de consument doet ontstaan. Niet vereist is dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan, maar ook het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk kan worden aanvaard, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Dergelijke gevolgtrekkingen mogen volgens het Hof van Justitie evenwel niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar berusten op ‘een waarschijnlijkheidsanalyse [...] waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval’[[268]](#footnote-268).

 Het Hof van Justitie oordeelde in een arrest van 27 november 2008 dat door het gebruik van een aan een bekend merk gelijk of overeenstemmend teken afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het bekende oudere merk, ook al is laatstgenoemd merk niet uniek, en dat een eerste gebruik van het teken *kan* volstaan om aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk afbreuk te doen[[269]](#footnote-269). Uit dit laatste vloeit voort dat het niet noodzakelijk is dat de afbreuk aan het onderscheidend vermogen al het gevolg is van een eerste gebruik van het teken[[270]](#footnote-270).

 In de zaak Interflora t/ Marks&Spencer draaide het rond de reclame die door een advertentiezoekmachine wordt opgeroepen op basis van een trefwoord dat gelijk is aan het merk van een merkhouder. In deze zaak verklaarde het Hof van Justitie dat het correct is dat het gebruik door een derde in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, het onderscheidend vermogen van dit merk vermindert en dus afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van dit merk in de zin van art. 5, lid 2 richtlijn merken (art. 2.20 lid 1, sub c BVIE) wanneer het ertoe bijdraagt dat dit merk tot een algemene term verwordt. Evenwel, zo verklaarde het Hof op basis van de concreet voorliggende feiten, draagt de selectie als trefwoord, in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, niet noodzakelijkerwijs bij tot een dergelijke ontwikkeling. Wanneer door het gebruik als trefwoord van een teken dat met een bekend merk overeenstemt, reclame wordt getoond op basis waarvan de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker kan uitmaken dat de aangeboden waren of diensten niet van de houder van het bekende merk maar integendeel van een concurrent van deze laatste afkomstig zijn, moet besloten worden dat het onderscheidend vermogen van dit merk door dat gebruik niet wordt aangetast, aangezien dat gebruik er enkel toe strekt, de aandacht van de internetgebruiker te vestigen op het feit dat er alternatieven bestaan voor de waren of diensten van de houder van dit merk. Bijgevolg wanneer de reclameboodschap die verschijnt doordat een derde een teken gebruikt dat gelijk is aan het merk van de merkhouder, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker in staat stelt te begrijpen dat de door deze derde aangeprezen dienst losstaat van die van de merkhouder, kan de merkhouder niet aanvoeren dat het gebruik door de derde ertoe bijdraagt dat zijn merk tot een algemene term verwordt. Anders wordt het daarentegen, aldus het Hof, wanneer de reclame die verschijnt nadat een aan het merk van de merkhouder gelijk teken is gebruikt, de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende internetgebruiker niet in staat stelt te bepalen dat de door de derde aangeprezen dienst losstaat van die van de merkhouder. In dit geval kan mogelijkerwijze, op basis van de concrete feiten in de zaak, worden vastgesteld dat de selectie van met het merk van de merkhouder overeenkomende tekens als trefwoorden op internet een zodanige impact op de betreffende markt heeft gehad dat het merk van de merkhouder voor de consument geleidelijk een algemene term is geworden[[271]](#footnote-271).

**5.8.3.6.2. Afbreuk aan de reputatie van het merk**

 Er is sprake van afbreuk aan de reputatie van het merk, ook wel ‘aantasting’ of ‘degeneratie’ genoemd, wanneer de waren of diensten waarvoor het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder door de derde wordt gebruikt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleren, dat de aantrekkingskracht van het merk vermindert. Het risico op een dergelijke afbreuk kan met name volgen uit het feit dat de waren of diensten die door de derde worden aangeboden een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk kan uitgaan[[272]](#footnote-272). Van een situatie waarbij de waren of diensten van een derde een kenmerk of kwaliteit bezitten waarvan een negatieve invloed op het imago van het merk van de merkhouder kan uitgaan is sprake wanneer het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken door een derde voor andere waren of diensten het merk van de merkhouder treft in zijn aantrekkingskracht, en deze aantrekkingskracht vermindert, en dit doordat het merk wordt getroffen in zijn kooplustopwekkend vermogen[[273]](#footnote-273). Zo kan het gebruik door een derde afstotende gevoelens oproepen t.o.v. de waren of diensten van de merkhouder[[274]](#footnote-274). Gedacht kan hierbij worden aan het gebruik voor een toiletverfrisser van een merk of overeenstemmend teken voor parfum. Het Benelux Gerechtshof oordeelde in dit verband dat van de hier bedoelde afbreuk aan de reputatie van een merk ook sprake kan zijn wanneer er sprake is van een vermindering van het kooplustopwekkend vermogen voor de soort van waren of diensten waarvoor het merk van de merkhouder is ingeschreven door enige andere omstandigheid dan dat de waren of diensten waarvoor een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert dat het merk voor de soort van waren of diensten waarvoor het is ingeschreven in zijn aantrekkingskracht wordt getroffen. Volgens het Benelux Gerechtshof moet een merkhouder worden beschermd tegen elke aantasting van de aantrekkingskracht van zijn merk[[275]](#footnote-275). Hiervan is bijv. ook sprake wanneer een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor waren of diensten van mindere kwaliteit[[276]](#footnote-276).

**5.8.3.6.3. Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk**

 Het begrip ‘ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’, ook aangeduid als ‘meeliften’ en ‘free riding’, verwijst niet naar de schade die het merk wordt berokkend, maar naar het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt. Het omvat met name alle gevallen waarin, dankzij de afstraling van het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken op de waren of diensten die worden aangeduid door het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, duidelijk sprake is van exploitatie van de bekendheid van het merk[[277]](#footnote-277). Het voordeel dat een derde haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk kan ongerechtvaardigd blijken, ook al wordt door het gebruik van het teken dat daaraan gelijk is of daarmee overeenstemt, noch het onderscheidend vermogen, noch de reputatie van het merk aangetast, noch, meer algemeen, de houder ervan schade berokkend[[278]](#footnote-278).

 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 gemaakt met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder met name de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft, de mate van overeenstemming van de conflicterende merken alsmede de aard van en de mate waarin de betrokken waren en diensten gerelateerd zijn. Met betrekking tot de mate van bekendheid en de mate waarin het merk onderscheidend vermogen heeft is het zo dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van dat merk zijn, des te gemakkelijker een inbreuk zal kunnen worden vastgesteld. Ook is het zo dat hoe directer en sterker het merk door het teken in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans is dat door het gebruik van het teken op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk[[279]](#footnote-279). In het kader van een dergelijke globale beoordeling kan zo nodig ook het bestaan van een gevaar voor verwatering of aantasting van het merk in aanmerking worden genomen[[280]](#footnote-280).

 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 moeten 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, moet het uit dat gebruik voortvloeiende voordeel worden geacht ongerechtvaardigd te zijn getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk[[281]](#footnote-281). Het is dus duidelijk dat voor een ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk in de zin van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE noch vereist is dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of de reputatie van dat merk getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden[[282]](#footnote-282).

 Het is belangrijk te onderstrepen dat in tegenstelling tot de twee eerst besproken inbreuken, de merkhouder hier geen schade aan de merkhouder, waaruit deze ook moge bestaan, moet bewijzen. Terecht schrijven F. Gotzen en M.C. Janssens dat het bij deze inbreukgrond enkel gaat om ‘de onrechtmatigheid van de (parasiterende) handelswijze van de gebruiker’[[283]](#footnote-283). Het gaat hier inderdaad niet om schade aan het merk van de merkhouder maar om het profijt dat een derde haalt uit het gebruik van zijn teken[[284]](#footnote-284).

 De reeds hoger besproken zaak Interflora t/ Marks&Spencer van het Hof van Justitie, waarin het draaide rond de reclame die door een advertentiezoekmachine wordt opgeroepen op basis van een trefwoord dat gelijk is aan het merk van een merkhouder, is ook hier te vermelden. Het Hof van Justitie verklaarde in deze zaak dat een adverteerder die in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet een aan een merk van een ander gelijk teken als trefwoord heeft geselecteerd, beoogt dat internetgebruikers die dit woord als zoekwoord invoeren, niet alleen op de getoonde links van de houder van dit merk klikken, maar ook op de advertentielink van die adverteerder. Dat een merk een reputatie geniet, vergroot de kans dat een groot aantal internetgebruikers voor hun zoekopdracht op internet de naam van dit merk als trefwoord zullen gebruiken om inlichtingen of aanbiedingen betreffende de waren of diensten van dit merk te vinden. In die omstandigheden, aldus het Hof, kan niet worden betwist dat wanneer de concurrent van de houder van een merk dat een reputatie geniet, dit merk in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord selecteert, hij er met dit gebruik naar streeft profijt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dat merk te trekken. Bedoelde selectie kan immers aanleiding geven tot een situatie waarin, wellicht een groot aantal, consumenten die een zoekactie op internet verrichten om op basis van dat trefwoord waren of diensten van het bekende merk te vinden, op hun scherm de advertentie van die concurrent zullen zien verschijnen. Voorts kan niet worden betwist, aldus het Hof, dat wanneer internetgebruikers na lezing van de advertentie van deze concurrent de door deze laatste aangeboden waar of dienst kopen in plaats van die van de houder van het merk waarop hun zoekactie aanvankelijk betrekking had, die concurrent een reëel voordeel uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit merk haalt. Bovendien staat vast dat een adverteerder die in het kader van een advertentieverwijzingsdienst tekens selecteert die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een ander, in de regel geen vergoeding voor dit gebruik aan de houders van die merken betaalt. Uit hetgeen aldus kenmerkend is voor de selectie van met bekende merken van derden overeenstemmende tekens als trefwoorden op internet volgt, aldus het Hof, dat een dergelijke selectie, wanneer een ‘geldige reden’ ontbreekt, kan worden beschouwd als gebruik waarmee de adverteerder in het kielzog van een bekend 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 moeten leveren, voordeel te halen uit de commerciële inspanning die de merkhouder heeft gedaan om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Indien dat het geval is, moet het op die manier behaalde voordeel als ongerechtvaardigd worden aangemerkt. Een dergelijke 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 reclameboodschap die via een met een bekend merk overeenkomend trefwoord op internet verschijnt daarentegen een alternatief voor de waren of diensten van de houder van het bekende merk voorstelt, zonder dat daarin een loutere imitatie van de waren of diensten van dit merk wordt aangeboden, zonder dat dit tot een verwatering of een afbreken daarvan leidt en zonder dat de functies van dit merk anderszins worden aangetast, moet worden geconcludeerd, zo stelt het Hof, dat een dergelijk gebruik in beginsel onder een gezonde en eerlijke mededinging in de sector van de betrokken waren en diensten valt en dus wordt verricht met een ‘geldige reden’ in de zin van art 5, lid 2 van de richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub c BVIE) [[285]](#footnote-285).

**5.9. Art. 2.20, lid 1, sub d BVIE**

**5.9.1. Algemeen**

 Krachtens art. 2.20, lid 1, sub d BVIE, dat de omzetting vormt van art. 5, lid 5 richtlijn merken[[286]](#footnote-286), kan een merkhouder zich op basis van zijn exclusief merkrecht verzetten tegen het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken, wanneer dat teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

 Voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE is vereist dat vier in deze bepaling vervatte voorwaarden *cumulatief* vervuld zijn. Deze vier voorwaarden zijn:

1° er moet sprake zijn van het gebruik van ‘een teken’;

2° het gebruik van een teken moet geschieden ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’;

3° het gebruik waartegen wordt opgetreden moet een gebruik ‘zonder geldige reden’ zijn;

4° en door dit gebruik moet ‘ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’.

Belangrijk te onderstrepen is dat voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE niet vereist wordt, en dit in tegenstelling tot wat noodzakelijk is voor de toepassing van de leden a, b en c van 2.20, lid 1 BVIE, dat er sprake is van een gebruik ‘in het economisch verkeer’. Er kan dus op basis van deze bepaling niet alleen worden opgetreden tegen het gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, maar ook tegen bijv. het gebruik in de particuliere sfeer, o.a. voor louter privé doeleinden, voor zuiver wetenschappelijke doeleinden, voor onderwijs of actualiteitsverslaggeving, althans wanneer al de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn.

 Vooraleer de vier in art. 2.20, lid 1, sub d BVIE aanwezige, cumulatief te vervullen toepassingsvoorwaarden te bespreken moeten een aantal algemene bemerkingen i.v.m. deze bepaling worden geformuleerd.

 Het is vooreerst uiterst belangrijk te onderstrepen dat het Hof van Justitie i.v.m. art. 5, lid 5 richtlijn merken, en dus i.v.m. art. 2.20, lid 1, sub d BVIE, reeds verklaarde dat uit de bewoordingen van art. 5, lid 5 Rl. merken blijkt dat de verder gaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet onder het communautaire recht valt[[287]](#footnote-287). Deze conclusie wordt volgens het Hof bevestigd door de 4e rechtsoverweging van de richtlijn merken, waarin wordt verklaard dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen, en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen, welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Volgens het Hof van Justitie wordt deze conclusie ook bevestigd door de 7e rechtsoverweging van de richtlijn merken. Krachtens deze rechtsoverweging sluit de richtlijn merken de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uit. Bijgevolg dient, aldus het Hof, indien een teken niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten, en dus wat art. 2.20, lid 1, sub d BVIE betreft, naar de rechtsorde van de Benelux, teneinde te bepalen welke de omvang, en in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten[[288]](#footnote-288). Uit dit alles vloeit dus eigenlijk concreet voort dat art. 2.20, lid 1, sub d BVIE buiten de communautaire harmonisatie valt[[289]](#footnote-289), en dat de hoven en rechtbanken in de Benelux, en uiteindelijk het Benelux Gerechtshof, deze bepaling inhoud moeten geven[[290]](#footnote-290). Voor de inhoud van de toepassingsvoorwaarden van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE kan dus terug gegrepen worden naar de reeds bestaande rechtspraak in de Benelux, en dus in het bijzonder naar deze van het Benelux Gerechtshof.

 Uit de tekst van art. 10, lid 6 Rl. merken 2015 blijkt duidelijk dat aan deze situatie, waarbij art. 2.20, lid 1, sub d BVIE inhoud wordt gegeven door de hoven en rechtbanken in de Benelux, en bijgevolg uiteindelijk door het Benelux Gerechtshof, geen wijziging komt. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd door r.o. 18 richtlijn merken 2015 dat in zijn tweede zin bepaalt dat het gebruik van het teken voor andere doeleinden dan het onderscheiden van waren of diensten aan de bepalingen van het nationale recht moet onderworpen zijn.

 I.v.m. art. 2.20, lid 1, sub d BVIE kan tevens worden opgemerkt dat krachtens de letterlijke tekst ervan, en dit in tegenstelling tot art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, het erdoor verleende recht duidelijk ter beschikking staat van iedere merkhouder, en dus niet alleen voor de houders van binnen de Benelux bekende merken.

 Wat de vier in art. 2.20, lid 1, sub d BVIE vervatte voorwaarden betreft, kan het volgende worden gesteld:

**5.9.2. Gebruik van ‘een teken’**

 Krachtens de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE is vereist dat diegene waartegen de merkhouder optreedt ‘een teken’ gebruikt. De vraag is natuurlijk wat onder het begrip ‘*teken*’ moet worden verstaan. Zoals hoger werd aangegeven, blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie dat de lidstaten het begrip ‘teken’ zelf kunnen invullen. Zo kunnen zij bijv. onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het moet gaan om een teken dat gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat[[291]](#footnote-291). Bij gebreke aan enige toelichting in het BVIE zelf bij het begrip ‘teken’, is het de Benelux rechtspraak die bepaalt wat onder het begrip ‘teken’ moet worden begrepen, waarbij het Benelux Gerechtshof uiteindelijk het laatste woord heeft.

 Aansluitend bij de vroegere rechtspraak van het Benelux Gerechtshof, kan aangenomen worden dat onder het begrip ‘teken’ zowel een identiek teken als een overeenstemmend teken moet worden verstaan. Een overeenstemmend teken moet evenwel niet noodzakelijkerwijs een verwarring stichtend teken zijn. Volgens het Benelux Gerechtshof is er sprake van overeenstemming wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt[[292]](#footnote-292). Het is dus voldoende dat er associatiegevaar bestaat of kan bestaan tussen het merk van de merkhouder en het door de derde gebruikte teken. Voldoende is dus dat het merk van de merkhouder en het gebruikte teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt. De opvatting kan dus onderschreven worden dat het begrip ‘teken’ in de zin van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE niet beperkt moet worden tot een aan het merk van de merkhouder identiek teken, maar dat hieronder ook een overeenstemmend teken valt met dezelfde inhoud als bij art. 2.20, lid 1, sub c BVIE[[293]](#footnote-293). Bij de bespreking van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE gaven we reeds aan dat de inhoud die het Hof van Justitie aan het begrip ‘overeenstemmend teken’ in de zin van laatstgenoemde bepaling gaf, aansluit bij de zojuist aangehaalde rechtspraak van het Benelux Gerechtshof.

**5.9.3. Gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten**

 Opdat men op basis van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE zou kunnen optreden, moet er sprake zijn van het gebruik van een teken ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’. Het teken waartegen wordt opgetreden moet gebruikt worden niet ter onderscheiding van waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming.

 Het is duidelijk dat de rechtspraak van het Hof van Justitie het toepassingsgebied van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE vernauwd heeft door haar interpretatie van ‘een *gebruik* van een merk *voor waren of diensten*’ in de in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE. Zoals hoger werd aangegeven, is er sprake van ‘gebruik voor waren en diensten’ wanneer het teken waartegen wordt opgetreden wordt gebruikt als merk, en dus ter onderscheiding van waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming[[294]](#footnote-294). O.a. uit de zaken BMW t/ Deenik[[295]](#footnote-295), O2 t/ Hutchison[[296]](#footnote-296) en Google t/ Louis Vuitton[[297]](#footnote-297) blijkt zeer duidelijk dat het gebruik ‘ter onderscheiding van waren of diensten’ niet beperkt is tot een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van een derde, maar ook een gebruik ter onderscheiding van de waren of diensten van de merkhouder kan omvatten. Van gebruik ‘voor waren en diensten’ in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE is bijgevolg, zoals hoger bleek, ook sprake in het geval van zogenaamd verwijzend of refererend merkgebruik. Een derde gebruikt een aan het merk van een merkhouder gelijk of overeenstemmend teken om de waren of diensten van de merkhouder te identificeren of aan te duiden[[298]](#footnote-298).

 Volgens het Hof van Justitie valt onder art. 5, lid 5 richtlijn merken, en dus onder art. 2.20, lid 1, sub d BVIE, een gebruik van het merk van de merkhouder voor andere doeleinden dan ter onderscheiding van waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming, en dus een ander gebruik dan een gebruik als merk[[299]](#footnote-299). Gelet op de hoger door het Hof aangegeven invulling van ‘een gebruik voor waren of diensten’, en dus gelet op het feit dat het Hof refererend merkgebruik, zoals bijv. gebeurt in vergelijkende reclame, ook onder ‘gebruik voor waren of diensten’ onderbrengt, vallen een aantal situaties waarin het merk van een merkhouder of een overeenstemmend teken worden gebruikt in ieder geval niet (meer) onder ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’, en dit in tegenstelling tot de vroegere zienswijze van het Benelux Gerechtshof[[300]](#footnote-300).

 Wat refererend merkgebruik betreft kan o.a. verwezen worden naar de hoger reeds besproken zaak BMW t/ Deenik. Hierin besliste het Hof van Justitie dat er sprake is van het gebruik van een merk in de zin van art. 5, lid 1, sub a richtlijn merken, en dus van art. 2.20, lid 1, sub a BVIE, wanneer een adverteerder het merk gebruikt om de herkomst aan te geven van de waren die het voorwerp van de door hem verleende dienst zijn, en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden kunnen zijn. Zowel het gebruik, in casu van het merk BMW, in aankondigingen voor de dienst bestaande in de verkoop van tweedehands BMW-automobielen als de aankondigingen voor de dienst bestaande in de reparatie en het onderhoud van BMW-automobielen is, aldus het Hof, gebruik ter aanduiding van de herkomst van de waren die het object van de dienst vormen[[301]](#footnote-301).

|  |
| --- |
|  Dat vergelijkende reclame niet meer onder ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ valt blijkt zeer duidelijk uit de zaak 02 t/ Hutchison waarin het Hof van Justitie besliste dat reclame waarmee de adverteerder de door hem op de markt gebrachte waren en diensten vergelijkt met die van een concurrent, de waren en diensten van deze adverteerder promoten, en dat met dergelijke reclame de adverteerder probeert zijn waren en diensten te onderscheiden door de kenmerken ervan te vergelijken met die van de concurrerende waren en diensten. Het gebruik dat een adverteerder in vergelijkende reclame maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van de merkhouder, om de door laatstgenoemde aangeboden waren of diensten aan te duiden, komt derhalve, aldus het Hof, neer op een gebruik voor de waren of diensten van de adverteerder zelf, in de zin van art. 5, leden 1 en 2 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE)[[302]](#footnote-302). Dit wordt nu ook uitdrukkelijk bevestigd door art. 10, lid 3, sub f Rl. merken 2015 dat bepaalt dat gebruik van het merk van de merkhouder of van een overeenstemmend teken, zonder zijn toestemming, in vergelijkende reclame kan worden verboden op basis van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE. Uit o.a. de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt evenwel duidelijk[[303]](#footnote-303), en dit wordt nu ook uitdrukkelijk bepaald in het vermelde art. 10, lid 3, sub f Rl. merken 2015, dat dergelijk gebruik in vergelijkende reclame wel toegestaan is wanneer het in overeenstemming is met richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame[[304]](#footnote-304). R.o. 14 van laatstgenoemde richtlijn bepaalde reeds dat voor een doeltreffende vergelijkende reclame het noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is. R.o. 15 van deze richtlijn voegde hieraan toe dat een dergelijk gebruik van het merk van een derde, voor zover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk vormt op het exclusieve recht van die derde, aangezien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen. Logischerwijze besliste het Hof van Justitie ook reeds dat indien voldaan is aan alle in art. 5, lid 1, sub b Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub b BVIE) gestelde voorwaarden om het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een ingeschreven merk, te verbieden, de vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van genoemd teken, onmogelijk kan voldoen aan alle voor vergelijkende reclame in de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid[[305]](#footnote-305). Met name zal niet voldaan zijn aan de voorwaarde dat de vergelijkende reclame er niet toe mag leiden dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward[[306]](#footnote-306). Wanneer de vergelijkende reclame niet geoorloofd is krachtens de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame, dan wordt het recht van de merkhouder niet beperkt, en kan er sprake zijn van een inbreuk op art. 2.20, lid 1, sub a, b en/of c BVIE wanneer de toepassingsvoorwaarden van deze laatstgenoemde bepalingen vervuld zijn. Zo oordeelde het Hof van Justitie reeds dat art. 5, lid 1, sub a Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a BVIE) aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is, een derde in vergelijkende reclame die niet aan alle wettelijke voorwaarden voor geoorloofdheid van vergelijkende reclame voldoet, het gebruik te laten verbieden van een teken dat gelijk is aan dat merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven, ook wanneer dat 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 dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk[[307]](#footnote-307). In een arrest van 12 juni 2008 besliste het Hof van Justitie dat art. 5, lid 1, sub b Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub b BVIE) aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk niet gerechtigd is te doen verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van een met dit merk overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit gebruik niet leidt tot verwarringsgevaar bij het publiek, en dit ongeacht of die vergelijkende reclame voldoet aan alle voor vergelijkende reclame in de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame genoemde voorwaarden voor geoorloofdheid[[308]](#footnote-308). |

 Het Hof van Justitie bevestigde dat het begrip vergelijkende reclame zeer ruim wordt gedefinieerd, en bijgevolg zeer uiteenlopende vormen kan aannemen[[309]](#footnote-309). Immers, aldus het Hof, overeenkomstig de richtlijn misleidende en vergelijkende reclame is reclame immers iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, en dergelijke reclame moet als vergelijkende reclame worden gekwalificeerd wanneer daarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd[[310]](#footnote-310). Een vermelding onder welke vorm ook waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten, zij het impliciet, worden genoemd volstaat[[311]](#footnote-311). Het is in dit verband van weinig belang of de goederen en de diensten van degene die reclame maakt, worden vergeleken met die van de concurrent[[312]](#footnote-312).

 Dat ook gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden niet onder art. 2.20, lid 1, sub d BVIE valt, blijkt o.a. uit het arrest van het Hof van Justitie van 14 mei 2002 in de zaak Hölterhoff[[313]](#footnote-313) waarin het ging om een gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden met betrekking tot de kenmerken van de aangeboden waar. Zoals hoger reeds aangegeven had in deze zaak een handelaar in het kader van een handelstransactie aan een goudsmid-juwelier halfedelstenen en sierstenen onder de merken van de merkhouder, maar zonder zijn toestemming, te koop aangeboden. Hij gebruikte deze merken evenwel enkel om de kwaliteiten, en meer bepaald het type slijpvorm van de te koop aangeboden edelstenen te beschrijven. De merken werden bijgevolg niet gebruikt om te suggeren dat deze stenen afkomstig waren van de onderneming van de handelaar. Volgens het Hof van Justitie ging het hier duidelijk om gebruik in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk was ingeschreven[[314]](#footnote-314).

 Klassiek werd in de Benelux het gebruik van een merk als handelsnaam of maatschappelijke benaming (vennootschapsnaam) gezien als een ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’. Het Hof van Justitie heeft hier toch enige nuance aangebracht. Uit het arrest Robelco t/ Robeco bleek dat het gebruik van een merk als handelsnaam of maatschappelijke benaming een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten kan uitmaken[[315]](#footnote-315). Dit wordt ook bevestigd in een arrest van het Hof van 16 november 2004 waarin het verklaarde dat het gebruik als handelsnaam of als maatschappelijke benaming een gebruik kan uitmaken voor een ander doel dan ter onderscheiding van de betrokken waren, en dus een gebruik in de zin van art. 5, lid 5 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub d BVIE)[[316]](#footnote-316). In de zaak Céline t/ Céline verfijnde het Hof zijn rechtspraak. Het verklaarde in deze zaak vooreerst dat een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem op zich niet dient ter onderscheiding van waren of diensten. Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve, aldus het Hof, niet worden aangemerkt als gebruik ‘voor waren of diensten’ als bedoeld in art. 5, lid 1 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE). Daarentegen, zo nuanceert het Hof, is sprake van gebruik ‘voor waren’ in de zin van art. 5, lid 1 richtlijn merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE), wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt. Daarnaast is, zo preciseert het Hof verder, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik ‘voor waren of diensten’ in de zin van de genoemde bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht[[317]](#footnote-317).

 Een nieuwigheid in de richtlijn merken 2015 in vergelijking met de richtlijn merken van 22 oktober 2008 is dat de richtlijn merken 2015 nu uitdrukkelijk bepaalt dat een merkhouder op basis van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE het gebruik kan verbieden van een teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam[[318]](#footnote-318). Deze nieuwe bepaling mag niet gelezen worden als zou het gebruik van een merk als handels- of vennootschapsnaam of als maatschappelijke benaming vanaf de omzetting van de richtlijn merken 2015 enkel nog verboden kunnen worden op basis van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE, en niet meer op basis van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE. Deze nieuwe bepaling in de richtlijn merken 2015 beoogt enkel aan te sluiten bij de hoger besproken rechtspraak van het Hof van Justitie, meer bepaald bij het zojuist besproken arrest van het Hof in de zaak Céline t/ Céline[[319]](#footnote-319). R.o. 19 richtlijn merken 2015 bepaalt immers dat het begrip ‘merkinbreuk’ (in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE) ook moet zien op het gebruik van het teken als handelsnaam of een soortgelijke aanduiding, *voor zover dat gebruik plaatsvindt met het oog op het onderscheiden van waren of diensten*(!)[[320]](#footnote-320).

 Voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE, en dus opdat er sprake zou zijn van een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, moet worden nagegaan of het merk van de merkhouder of een hiermee overeenstemmend teken niet zodanig wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen het gebruikte teken, en de waren die deze gebruiker in de handel brengt of de diensten die hij verricht. Indien een dergelijke band ontstaat is er geen sprake van gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’, maar wel van gebruik ‘voor waren of diensten’. Het Hof van Justitie bevestigde dit nog eens uitdrukkelijk in een arrest van 19 februari 2009 waarin het verklaarde dat het in de voorliggende zaak duidelijk was dat het aan de orde zijnde gebruik betrekking had op waren ‘aangezien er ook zonder aanbrenging van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, op de waren van de derde sprake is van gebruik „voor [...] waren of diensten” …, wanneer de derde dit teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het genoemde teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, in het hoofdgeding in de vorm van het gebruik van het betrokken teken in stukken voor zakelijk gebruik”[[321]](#footnote-321). Onder voorbehoud van het vervuld zijn van deze voorwaarde kan o.a., naar onze mening, het gebruik van een merk of overeenstemmend teken worden beschouwd als een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in het geval van:

* het gebruik in een titel (bijv. van een roman of liedje);
* het gebruik in een journalistiek artikel[[322]](#footnote-322);
* het gebruik in een boek (bijv. in een roman) of in een woordenboek[[323]](#footnote-323);
* het gebruik in wetenschappelijke publicaties;
* het gebruik als zuivere (loutere) versiering (louter decoratief) [[324]](#footnote-324);
* het gebruik op een uithangbord;
* het gebruik in een slogan of als slagzin[[325]](#footnote-325);
* het gebruik in een politieke campagne[[326]](#footnote-326);
* het aanhalen van merken in naslagwerken, boeken, tijdschriften, kranten of andere gedrukte of digitale media die (wetenschappelijke) informatie overbrengen[[327]](#footnote-327);
* het gebruik in een cabaret[[328]](#footnote-328);
* het gebruik in een film of videoclip;
* het gebruik in een lied;
* het gebruik door instellingen die kritiek leveren op het merk;
* het gebruik in een normale taalzin[[329]](#footnote-329).

 Wat het gebruik van merken of overeenstemmende tekens in domeinnamen betreft zullen de concrete feiten bepalen of er sprake is van een gebruik voor waren of diensten of van een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Aanvaard wordt dat de enkele registratie van een domeinnaam een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten is. Dit brengt mee dat het registreren van andermans merk als domeinnaam enkel met de bedoeling deze domeinnamen (later) voor veel geld aan de merkhouder te verkopen (het zogenaamde ‘cybersquatten’ of ‘domain name grabbing’) bestreden kan worden op basis van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE[[330]](#footnote-330). Hetzelfde geldt voor het enkel gereserveerd houden van een domeinnaam die bestaat uit een merk van een ander[[331]](#footnote-331). Anders wordt het wanneer een domeinnaam die bestaat uit een merk of een overeenstemmend teken wordt gebruikt door een derde die gelijke, soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten verhandelt of verleent, waarbij er een verband bestaat (ontstaat) tussen de domeinnaam die deze derde gebruikt en de waren of diensten die hij verhandelt. In dit geval zal er sprake zijn van een gebruik voor waren of diensten waardoor men binnen het toepassingsgebied van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE valt[[332]](#footnote-332). Aangenomen wordt dat wanneer een domeinnaam niet gebruikt wordt als een onderscheidingsteken voor eigen activiteiten, maar wel dient als lokmiddel om de persoon die op de domeinnaam klikt naar een onverwachte website te lokken, er sprake is van een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten[[333]](#footnote-333).

 Wat het zichtbaar gebruik van merken of eovereenstemmende tekens op websites betreft zullen de concrete feiten goed geanalyseerd moeten worden om uit te maken of er sprake is van een gebruik voor waren of diensten of van een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten. Wanneer iemand op zijn website andermans merk gebruikt om de eigen waren of diensten te promoten/verkopen dan zal er sprake zijn van een gebruik voor waren of diensten, afhankelijk van de situatie, in de zin van art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE, en niet van een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten in de zin van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE[[334]](#footnote-334).

 Het is dus duidelijk dat onder art. 2.20, lid 1, sub d BVIE enerzijds het gebruik van een merk of een overeenstemmend teken valt dat geen betrekking heeft op waren of diensten, maar anderzijds ook het gebruik dat betrekking heeft op waren of diensten, maar niet ter onderscheiding van deze waren of diensten.

**5.9.4. Gebruik zonder geldige reden**

 De derde voorwaarde die vervuld moet zijn opdat een merkhouder op basis van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE zou kunnen optreden is dat diegene die een teken gebruikt dit doet zonder geldige reden. Wat de juiste inhoud is die aan dit begrip ‘geldige reden’ moet worden gegeven blijft voor discussie vatbaar. Bij de bespreking van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE bleek dat de inhoud die het Hof van Justitie aan dit begrip, zij het binnen het kader van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE, gaf ruimer is dat de inhoud die het Benelux Gerechtshof hieraan gaf. Moet aan dit begrip binnen het kader van art. 2.20, lid 1 sub d BVIE nu de inhoud gegeven worden die het Hof van Justitie dan wel het Benelux Gerechtshof gaf binnen het kader van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE?

 Het feit dat art. 2.20, lid 1, sub d BVIE buiten de communautaire harmonisatie valt, en bijgevolg de hoven en rechtbanken in de Benelux, en uiteindelijk het Benelux Gerechtshof, deze bepaling inhoud moeten geven, pleit voor een aansluiting bij de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof. Zoals hoger werd aangegeven kan, krachtens de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof, een redelijk belang in hoofde van de gebruiker van het merk van de merkhouder of een overeenstemmend teken een merkin­breuk niet verrechtvaardigen. Er moet voor de latere gebruiker een zodanige noodzaak bestaan juist het gedeponeerde merk of een overeenstemmend teken te gebruiken, dat in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht een ander teken te kiezen, ondanks de schade die hij aan de merkhouder toebrengt[[335]](#footnote-335). Een geldige reden is, aldus het Benelux Gerechtshof, ook aanwezig wanneer de gebruiker van het merk van de merkhouder of een overeenstemmend teken een eigen recht heeft dat niet voor dat van de merkhouder moet wijken[[336]](#footnote-336). Bij dit laatste kan bijv. gedacht worden aan een van vroegere datum daterend auteursrecht.

 Er kan evenwel voor gepleit worden om aan het begrip ‘geldige reden’ in art. 2.20, lid 1, sub c en sub d BVIE een identieke inhoud te geven. In dit geval zou dit begrip binnen het kader van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE de ruimere inhoud krijgen die hieraan door het Hof van Justitie, en zoals hoger weergegeven, wordt gegeven.

 Het recht op vrije meningsuiting zoals vervat in art. 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) wordt beschouwd als een eigen recht, en kan bijgevolg een geldige reden vormen[[337]](#footnote-337). Of dit recht van vrije meningsuiting in een concreet geval een geldige reden vormt zal evenwel afhankelijk zijn van de concrete feiten van de zaak. Uit het tweede lid van art. 10 EVRM, dat onder voorwaarden een beperking van de vrijheid van meningsuiting toestaat[[338]](#footnote-338), blijkt het duidelijk dat deze vrijheid niet absoluut is en dat onder omstandigheden het merkenrecht een beperking ervan kan vormen[[339]](#footnote-339).

 In een arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 13 september 2011[[340]](#footnote-340) werd het parodiëren als geldige reden aangenomen. Het Hof nam in casu, om hiertoe te besluiten, wel in acht de vastgestelde humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de beschermde merken en het ontbreken van verwarringsgevaar. Geen geldige reden werd aangenomen in een vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 14 oktober 2013[[341]](#footnote-341). In deze zaak ging het om het volgende. Een politica van Vlaams Belang voerde een politieke campagne onder de naam ‘Vrouwen tegen de islamisering’. Op haar affiches, waarop ook de slogan ‘Vrijheid of Islam?’ stond, was een foto opgenomen van de achterzijde van haar benen waarop een aantal vermeldingen waren aangebracht die de beknotting door de islam van de vrijheid van vrouwen moesten illustreren. Op de foto droeg de politica Louboutin schoenen met hoge hakken en met een rode zool. Louboutin had een merk gedeponeerd voor schoenen met hoge haken dat bestond uit een contrasterende rode zool die op een specifieke manier op deze schoenen werd aangebracht. Louboutin beweerde dat de betrokken affiche een merkinbreuk bevatte in de zin van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE. De politica in kwestie voerde evenwel aan dat zij een geldige reden bezat om de als merk gedeponeerde schoenen op de affiche te tonen (te dragen), namelijk het recht om alle merkkleding te dragen die zij wil, voor zover ze die op eerlijke wijze heeft verkregen. De voorzitter van de rechtbank van koophandel meende echter dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen de eerder occasionele verschijningen in het openbaar van een politica, en het lanceren van een systematische en georganiseerde politieke campagne waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van speciaal daartoe gecreëerde beelden. In casu vond de voorzitter dat de schoenen in de campagne veel opvallender werden getoond dan dat ze vanuit een normaal gezichtspunt zijn. De foto met de schoenen werd ook op brede schaal verspreid. Gelet op alle feiten van de zaak meende de voorzitter dat het concrete gebruik van het merk van Louboutin geenszins gelijk te stellen is met het normaal dragen van kledij in het dagelijkse leven. Het merk wordt zo manifest gehanteerd in de campagne dat het neerkomt, aldus de voorzitter, op een dominant gebruik teneinde nog meer de aandacht van het publiek te trekken, en op die manier een ongerechtvaardigd voordeel uit het merk te putten.

**5.9.5. Door het gebruik wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk**

 Men kan slechts als merkhouder op basis van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE optreden wanneer door het gebruik waartegen men optreedt ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk. Deze, aan de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE gestelde voorwaarde, komt letterlijk overeen met de voorwaarde die ook voor de toepassing van art. 2.20, lid 1, sub c BVIE wordt gesteld. Maar moet aan deze voorwaarde ook inhoudelijk dezelfde betekenis worden gegeven, gelet op het feit dat art. 2.20, lid 1, sub d BVIE niet onder de communautaire harmonisatie valt?

 I.v.m. deze voorwaarde stelt zich vooreerst ook de vraag of er sprake moet zijn van een daadwerkelijke aantasting van het merk van de merkhouder, of dat een gevaar hiertoe volstaat. Aangenomen kan worden, gelet op de tekst van art. 2.20, lid 1, sub d BVIE zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van het wijzigingsprotocol van 11 december 2001[[342]](#footnote-342) en waarin het woord ‘kan’ stond[[343]](#footnote-343), en gelet op het ontbreken van de uitdrukkelijke wil van de wetgever om hier enige wijziging aan te brengen[[344]](#footnote-344), dat ook hier geldt wat het Hof van Justitie verklaarde i.v.m. art. 2.20, lid 1, sub c BVIE. Een merkhouder moet bijgevolg niet aantonen dat daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk, maar moet wel gegevens aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade. Deze conclusie kan in het bijzonder worden gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval[[345]](#footnote-345).

 Ook wat de inhoud van deze voorwaarde betreft kan naar onze mening worden aangesloten bij wat het Hof van Justitie verklaarde i.v.m. art. 2.20, lid 1, sub c BVIE[[346]](#footnote-346). Zoals hoger aangegeven, vallen volgens het Hof onder deze voorwaarde drie inbreuken, waarvan er minstens één voorhanden moet zijn opdat er sprake kan zijn van een merkinbreuk. De drie inbreuken zijn, zoals hoger aangegeven: ‘verwatering’, ‘degeneratie’ en ‘free riding’. De rechtspraak van het Hof van Justitie ligt in de lijn van de vroegere rechtspraak van het Benelux Gerechtshof. Zo bracht laatstgenoemd Hof onder deze voorwaarde de vermindering van de aantrekkingskracht van een merk, de aantasting van het kooplustopwekkend vermogen en het verlies aan exclusiviteit waardoor een merk niet meer in staat is bij het publiek een onmiddellijke associatie te wekken met de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven of gebruikt[[347]](#footnote-347).

 Ook hier moet worden opgemerkt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk van de merkhouder zijn, des te gemakkelijker de afbreuk aan het merk van de merkhouder zal kunnen worden vastgesteld[[348]](#footnote-348).

 Een voorbeeld van ‘meeliften’ of ‘free riding’ is te vinden in het hoger reeds besproken vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 14 oktober 2013[[349]](#footnote-349). Zoals voorheen aangegeven, ging het in deze zaak om een politica van Vlaams Belang die een politieke campagne voerde onder de naam ‘Vrouwen tegen de islamisering’. Zoals reeds weergegeven, was op haar affiches een foto opgenomen van de achterzijde van haar benen waarop een aantal vermeldingen waren aangebracht die de beknotting door de islam van de vrijheid van vrouwen moesten illustreren. Op de foto droeg de politica Louboutin schoenen met hoge hakken en met een rode zool. De voorzitter meende o.a. dat de politica alleszins de bedoeling had om voordeel te halen uit de merkbekendheid van Louboutin, door de schoenen met de kenmerkende rode zool zeer prominent en goed zichtbaar op de foto (affiche) af te drukken. Daardoor trekt de affiche nog veel sterker de aandacht dan met meer neutrale schoenen. Dit voordeel is, aldus de voorzitter, ongerechtvaardigd daar het niet strookt met de legitieme bedoelingen van Louboutin bij de creatie en de commerciële verspreiding van zijn merk. Bovendien, zo meende de voorzitter, deed het gebruik van het merk door de politica afbreuk aan de reputatie van het merk. Louboutin wilde immers niet geassocieerd worden met om het even welke politieke strekking of campagne, en zeker niet met de controversiële thema’s die in de campagne aan de orde waren. Door het heel expliciet gebruik van het merk op zeer zichtbare wijze creëerde de politica onvermijdelijk zulke associatie, en dit kan een kwalijke impact hebben op de reputatie van het merk, niet enkel bij overtuigde moslimvrouwen, maar ook bij andere vrouwen die het gedachtengoed van de politica niet genegen zijn.

**6. Nieuwigheden in de richtlijn merken 2015**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 In vergelijking met de richtlijn merken van 22 oktober 2008 bevat de richtlijn merken 2015 een aantal extra bepalingen inzake de rechten van de merkhouder die bij omzetting van laatstgenoemde richtlijn in het BVIE zullen moeten worden opgenomen.

 Krachtens r.o. 26 van de richtlijn merken 2015 moet, om de houders van ingeschreven merken in staat te stellen namaak doeltreffender te bestrijden, hen het recht worden verleend het aanbrengen van een inbreuk makend merk en bepaalde daaraan voorafgaande voorbereidende handelingen te verbieden. Gelet op deze doelstelling bepaalt art. 11 richtlijn merken 2015 dat wanneer het risico bestaat dat de verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht, kunnen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dit gebruik een inbreuk zou vormen op de rechten van de houder van een merk op grond van art. 10, leden 2 en 3 van de richtlijn (art. 2.20, lid 1, sub a, b of c en lid 2 BVIE), de houder van dat merk het recht heeft de volgende handelingen te verbieden indien zij in het economische verkeer worden verricht:

1. het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op een verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk kan worden aangebracht;
2. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, of het invoeren of uitvoeren van verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht.

Onderstreept moet zeker worden dat, opdat een merkhouder zich op het hier aangehaalde recht zou kunnen beroepen, hij zal moeten bewijzen dat het risico bestaat dat de verpakking, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken of alle andere middelen waarop het merk is aangebracht, kunnen worden gebruikt met betrekking tot waren of diensten en dit gebruik een merkinbreuk zou vormen in de zin van art. 10, leden 2 en 3 van de richtlijn (art. 2.20, lid 1, sub a, b of c en lid 2 BVIE)[[350]](#footnote-350). Door dit recht zal men bijv. kunnen optreden tegen lege verpakkingen op zich die bedoeld zijn om de namaak in te verpakken, of tegen etiketten en labels op zich die bestemd zijn om op de namaak te worden aangebracht[[351]](#footnote-351). Om een optreden van de merkhouder te beletten, worden immers vaak de verpakkingen, etikketen, labels enz. los van de producten verhandeld, en pas op het laatste moment, net voor de commercialisatie, wordt de namaak ingepakt en voorzien van een etiket of label. Dit wil men nu voorkomen[[352]](#footnote-352).

 Een nieuwe bepaling in de richtlijn merken 2015, die hoger reeds in een voetnoot werd aangehaald, betreft de weergave van merken in woordenboeken. Art. 12 van deze richtlijn bepaalt in dit verband dat wanneer door de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, de uitgever er op verzoek van de merkhouder zorg voor draagt dat de weergave van het merk onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk, vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.

 Art. 13 richtlijn merken 2015 bepaalt dat wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, de houder gerechtigd is een van beide of beide volgende handelingen te verrichten:

1. zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger;
2. de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen[[353]](#footnote-353).

Dit geldt natuurlijk niet wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt[[354]](#footnote-354).

**Recht voor de onderneming**

**2e editie**

**XI. Naam, merk, uitvindingen, modellen e.d.**

XI. A Naam en merk

 1. Belangrijke bronnen van het merkenrecht

 2. De mogelijke functies van een merk

 3. De verschillende soorten merken

 4. De voorwaarden voor een geldig merk: teken, de grafische voorstelbaarheid en het onderscheidend vermogen

 5. De voorwaarden voor een geldig merk: concrete toepassingsgevallen, de toelaatbaarheid van het gekozen teken en de beschikbaarheid van het gekozen teken

 6. Het verkrijgen van het recht op een merk

 7. De rechthebbende op een merk

 8. De geldigheidsduur en de vernieuwing van het recht op een merk

 9. De rechten van de merkhouder

 10. De beperkingen op de rechten van de merkhouder

 11. Het merk als deel van het vermogen

 12. Rechtsverwerking wegens gedogen

 13. Het einde van het merkenrecht: doorhaling, verval en nietigheid

 14. Collectieve merken

 15. Het Uniemerk

XI. B Uitvindingen

XI. C Know how

XI. D Tekeningen en modellen

XI. E. Auteursrecht

XI. F De auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s

XI. G De juridische bescherming van databanken

XI. H De juridische bescherming van chips

XI. I Bescherming van de handelsnaam

XI. J De handhaving van intellectuele eigendomsrechten

1. B.S., 26 april 2006, 21867 (dit verdrag werd reeds meermaals gewijzigd). Zie voor de goedkeuringswet van het BVIE: Wet van 22 maart 2006 houdende de instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, B.S., 26 april 2006, 21866 (addendum: B.S., 24 augustus 2006, 42140). [↑](#footnote-ref-1)
2. P.B., 2008, L 299, 25 (hierna verder aangeduid als ‘de richtlijn merken’ of ‘Rl. merken’). [↑](#footnote-ref-2)
3. P.B., 2015, L 336, 1 (rectificatie: P.B., 2016, L 110, 5)(hierna verder aangeduid als ‘de richtlijn merken 2015’ of ‘Rl. merken 2015’). [↑](#footnote-ref-3)
4. Art. 54, §1, lid 1 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-4)
5. Art. 2.2 BVIE. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, C. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2014, 261, randr. 289. [↑](#footnote-ref-6)
7. Het systeem waarbij het recht op een merk verkregen wordt door het eerste gebruik noemt men een declaratief stelsel (cf. Kort begrip, o.c., 261, randr. 289). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, in Ch. GIELEN en D. VISSER (red.), Intellectuele eigendom – Tekst & commentaar, Kluwer, Deventer, 2013, 284, randnrs. 1 en 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom, B.S., 29 januari 1975, 885. Dit verdrag, dat verder ook wel wordt aangeduid als het ‘Unieverdrag van Parijs’, ‘UvP’ of het ‘Unieverdrag’ werd goedgekeurd door de wet van 26 september 1974 (B.S., 29 januari 1975, 869). Krachtens art. 2 van de vermelde goedkeuringswet is het Belgen toegestaan in hun voordeel in eigen land de bepalingen van dit verdrag in te roepen telkens wanneer deze een betere bescherming inhouden dan de nationale wetgeving ter zake. [↑](#footnote-ref-9)
10. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom – Deel 2 – Merkenrecht, Deventer, Kluwer, 2008, 390, 8.12.6. [↑](#footnote-ref-10)
11. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 388, 8.12.1. [↑](#footnote-ref-11)
12. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 284-285, randnr. 2. [↑](#footnote-ref-12)
13. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 284, randnr. 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 284, randnr. 2. [↑](#footnote-ref-14)
15. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 389, 8.12.3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Cf. art. 16, lid 2, 1e zin TRIPS-Verdrag (Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (aangeduid als TRIPS-Verdrag), P.B., 1994, L 336, 213. Dit verdrag werd goedgekeurd bij wet van 23 december 1994 (B.S., 23 januari 1997, 1172)). Genoemd art. 16, lid 2, 1e zin stipuleert dat art. 6bis UvP van overeenkomstige toepassing is op diensten. Zie hierover tevens: T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 386, 8.11 en Kort begrip, o.c., 354, randnr. 386 en 408, randnr. 455. [↑](#footnote-ref-16)
17. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 385, 8.11 en Kort begrip, o.c., 408, randnr. 455. [↑](#footnote-ref-17)
18. Zie over dit alles: Kort begrip, o.c., 354, randnr. 386. [↑](#footnote-ref-18)
19. Kort begrip, o.c., 408, randnr. 455, en ook in deze zin: 354, randnr. 386. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kort begrip, o.c., 354, randnr. 386, die dit wel wilen aannemen. [↑](#footnote-ref-20)
21. Cf. art. 2 van de goedkeringswet van het UvP van 26 september 1974 (B.S., 29 januari 1975, 869) waardoor het Belgen is toegestaan in hun voordeel in eigen land de bepalingen van het UvP in te roepen telkens wanneer deze een betere bescherming inhouden dan de nationale wetgeving ter zake. Cf tevens art. 4.7 en 4.8 BVIE. Art. 4.7 BVIE bepaalt: “Onderdanen van Benelux-landen, alsmede onderdanen van landen welke geen deel uitmaken van de door het Verdrag van Parijs opgerichte Unie, die woonplaats hebben in het Benelux-gebied of aldaar een daadwerkelijke en wezenlijke nijverheids- of handelsonderneming hebben, kunnen ingevolge dit verdrag, voor dit gehele gebied, de toepassing te hunnen voordele inroepen van de bepalingen van het Verdrag van Parijs, van de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, van de Overeenkomst van 's-Gravenhage en het TRIPS verdrag.”, en art. 4.8 BVIE: “De bepalingen van dit verdrag doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, het TRIPS-verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, de Overeenkomst van 's-Gravenhage alsmede de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.”. [↑](#footnote-ref-21)
22. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 389, 8.12.2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Zie hierover: P. MAEYAERT, ‘Beschemingsomvang en beperkingen’, IRDI, 2016/1, 82. [↑](#footnote-ref-23)
24. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 389, 8.12.4. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 284, randnr. 1 en T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 389, 8.12.5. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 285, randnr. 3 en T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 389, 8.12.5. [↑](#footnote-ref-26)
27. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 285, randnr. 3. [↑](#footnote-ref-27)
28. In deze zin: T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 390, 8.12.5. [↑](#footnote-ref-28)
29. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.19 BVIE’, l.c., 285, randnr. 3. [↑](#footnote-ref-29)
30. In deze zin: T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 390, 8.12.5. [↑](#footnote-ref-30)
31. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 391, 8.12.5. [↑](#footnote-ref-31)
32. Art. 2.20, lid 1, aanhef, 1e zin BVIE. Cf tevens art. 5, lid 1, aanhef, 1e zin Rl. merken en art. 10, lid 1 en lid 2, aanhef Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-32)
33. Art. 2.20, lid 1, aanhef, 2e zin BVIE. Cf tevens art. 5, lid 1, aanhef, 2e zin Rl. merken en art. 10, lid 1 en 2, aanhef Rl. merken 2015.

 [↑](#footnote-ref-33)
34. Cf. tevens art. 5, lid 1, aanhef, 1e zin Rl. merken en art. 10, lid 1 en lid 2, aanhef Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-34)
35. Art. 2.20, lid 1, aanhef, 1e en 2e zin BVIE. Cf. tevens art. 5, lid 1, aanhef, 1e zin Rl. merken en art. 10, lid 1 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-35)
36. Cf. de letterlijke tekst van art. 2.20, lid 1, aanhef, 2e zin BVIE. Cf. tevens art. 5, lid 1, aanhef, 2e zin Rl. merken en art. 10, lid 2, aanhef Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-36)
37. Kort begrip, o.c., 272, randnr. 309. [↑](#footnote-ref-37)
38. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Vanden Broele, Brugge, 2014, 183. [↑](#footnote-ref-38)
39. Kort begrip, o.c., 332-333, randnr. 359. [↑](#footnote-ref-39)
40. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 390, 8.12.6. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, in Ch. GIELEN en D. VISSER (red.), Intellectuele eigendom – Tekst & commentaar, Kluwer, Deventer, 2013, 297, randnr. 13 en Kort begrip, 332, randnr. 359. [↑](#footnote-ref-41)
42. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 297, randnr. 13 en Kort begrip, o.c., 332, randnr. 359. [↑](#footnote-ref-42)
43. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 390, 8.12.6. [↑](#footnote-ref-43)
44. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, o.c., 182. [↑](#footnote-ref-44)
45. H.v.J., 18 juli 2013, zaak C-252/12 (Specsavers t/ Asda Stores). [↑](#footnote-ref-45)
46. R.o. 41. [↑](#footnote-ref-46)
47. R.o. 37. [↑](#footnote-ref-47)
48. R.o. 38. [↑](#footnote-ref-48)
49. R.o. 46. [↑](#footnote-ref-49)
50. Cf. art. 5, lid 1 aanhef, lid 2 en lid 5 Rl. merken en art. 10, lid 2, aanhef en lid 6 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-50)
51. Art. 5, lid 3 Rl. merken. [↑](#footnote-ref-51)
52. H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage), r.o. 40 en H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 65. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, in Ch. GIELEN en D. VISSER (red.), Intellectuele eigendom – Tekst & commentaar, Kluwer, Deventer, 2013, 295. [↑](#footnote-ref-52)
53. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), Brussel, Bruylant, 2012, 198. [↑](#footnote-ref-53)
54. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 296. [↑](#footnote-ref-54)
55. Kort begrip, 276, randnr. 313. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 296. [↑](#footnote-ref-56)
57. Art. 5, lid 3 Rl. merken spreekt over ‘advertenties’ i.p.v. ‘reclame’. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 297. [↑](#footnote-ref-58)
59. H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage). [↑](#footnote-ref-59)
60. R.o. 29 en 30. [↑](#footnote-ref-60)
61. H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage). [↑](#footnote-ref-61)
62. R.o. 39 en 41. Het Hof van Justitie verklaarde in de voorliggende zaak tevens, gelet op de concrete feiten, dat art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE) niet zo mag worden uitgelegd dat de merkhouder gebruik kan verbieden op de enkele grond dat dit gebruik de adverteerder eventueel een economisch voordeel kan verschaffen. Dit alles doet, aldus het Hof, niet af doet aan de mogelijkheid van de merkhouder om in voorkomend geval op basis van het nationale recht te eisen dat de adverteerder een dergelijk economisch voordeel vergoedt of om op te treden tegen de beheerders van de internetzoekmachines in kwestie (r.o. 42 en 43). [↑](#footnote-ref-62)
63. R.o. 40. [↑](#footnote-ref-63)
64. Cf. art. 10, lid 3, sub a, b, c en e Rl. Merken 2015. [↑](#footnote-ref-64)
65. Cf. de aanhef van art. 10, lid 3 richtlijn merken 2015 met de woorden ‘Met name kan krachtens lid 2 worden verboden …’. [↑](#footnote-ref-65)
66. Art. 10, lid 3, sub d Rl. Merken 2015. [↑](#footnote-ref-66)
67. Art. 10, lid 3, sub f Rl. Merken 2015. [↑](#footnote-ref-67)
68. Cf. infra, sub 5.9.3. i.v.m. art. 10, lid 3, sub d Rl. Merken 2015. [↑](#footnote-ref-68)
69. Cf. infra, sub 5.9.3. i.v.m. art. 10, lid 3, sub f Rl. Merken 2015. [↑](#footnote-ref-69)
70. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 198. [↑](#footnote-ref-70)
71. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 198-199 en H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 65. [↑](#footnote-ref-71)
72. H.v.J., 16 juli 2015, zaak C-379/14 (Top Logistics & Van Caem International t/ Bacardi), r.o. 40. [↑](#footnote-ref-72)
73. H.v.J., 15 december 2011, zaak C-119/10 (Frisdranken Industrie Winters t/ Red Bull), r.o. 30. [↑](#footnote-ref-73)
74. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 199. [↑](#footnote-ref-74)
75. De problematiek van de zoekmachineadvertentiediensten, zoals in deze zaak voorhanden, draait om het volgende: Google exploiteert een zoekmachine op het internet. Wanneer een internetgebruiker een zoekactie uitvoert op basis van één 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, wanneer dit woord of deze woorden overeenkomen met één of meer woorden die deel uitmaken van de zoekopdracht die de internetgebruiker in de zoekmachine heeft ingevoerd, een advertentielink naar zijn site doen verschijnen. 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. Bij de advertentielink staat een korte reclameboodschap. Deze link en deze boodschap vormen tezamen de in bovenbedoeld veld getoonde advertentie. De adverteerder is per klik op de advertentielink een vergoeding voor de zoekmachineadvertentiedienst verschuldigd. Deze vergoeding wordt berekend op basis van met name de ‘maximale prijs per klik’ die de adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst met Google inzake de zoekmachineadvertentiedienst heeft verklaard bereid te zijn te betalen, en het aantal keer dat internetgebruikers op die link hebben geklikt. Meerdere adverteerders kunnen hetzelfde trefwoord selecteren. De volgorde waarin hun advertentielinks worden weergegeven, wordt dan met name bepaald op basis van de maximale prijs per klik, het aantal eerdere klikken op die links en de kwaliteitsbeoordeling van de advertentie door Google. De adverteerder kan de positie van zijn advertentie wat de volgorde van weergave betreft steeds verbeteren door een hogere maximale prijs per klik te bepalen of door te proberen de kwaliteit van zijn advertentie te verhogen. Google heeft een geautomatiseerde procedure voor de selectie van trefwoorden en het maken van advertenties uitgewerkt. Adverteerders selecteren trefwoorden, schrijven de reclameboodschap en voeren de link naar hun site in (H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton), r.o. 22 t/m 27). [↑](#footnote-ref-75)
76. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 55 t/m 58. [↑](#footnote-ref-76)
77. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t. Louis Vuitton), r.o. 51 en 52. [↑](#footnote-ref-77)
78. H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage). [↑](#footnote-ref-78)
79. R.o. 34. [↑](#footnote-ref-79)
80. R.o. 35 en 36. [↑](#footnote-ref-80)
81. R.o. 44. [↑](#footnote-ref-81)
82. H.v.J., 12 juli 2011, zaak C-324/09 (L’Oréal t/ eBay). [↑](#footnote-ref-82)
83. R.o. 98 t/m 105. [↑](#footnote-ref-83)
84. H.v.J., 16 juli 2015, zaak C-379/14 (Top Logistics & Van Caem International t/ Bacardi), r.o. 45. [↑](#footnote-ref-84)
85. Cf. art. 5, lid 1 aanhef en lid 2 Rl. merken en art. 10, lid 2, aanhef Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-85)
86. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t. Louis Vuitton), r.o. 50 en H.v.J., 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal t/ Reed), r.o. 40. Krachtens oudere rechtspraak van het Benelux Gerechtshof moet in beginsel onder ‘het gebruik in het economisch verkeer’ het gebruik worden verstaan, anders dan met een zuiver wetenschappelijk doel, in het kader van een bedrijf, beroep, of enige andere niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd. Deze beschrijving van het begrip ‘in het economisch verkeer’ was volgens het Benelux Gerechtshof evenwel geen uitputtende beschrijving (Ben. Ger., 9 juli 1984, Jur. BGH, 1984, 1 (Tanderil)). [↑](#footnote-ref-86)
87. H.v.J., 12 juli 2011, zaak C-324/09 (L’Oréal t/ eBay), r.o. 55. [↑](#footnote-ref-87)
88. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 200. [↑](#footnote-ref-88)
89. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 51 en 52. [↑](#footnote-ref-89)
90. Kort begrip, o.c., 276, randnr. 312. [↑](#footnote-ref-90)
91. H.v.J., 16 juli 2015, zaak C-379/14 (Top Logistics & Van Caem International t/ Bacardi), r.o. 40. [↑](#footnote-ref-91)
92. Cf. art. 5, lid 1, sub a en b en lid 2 Rl. merken en art. 10, lid 2, aanhef en sub a, b en c Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-92)
93. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 38. [↑](#footnote-ref-93)
94. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 201 en Kort begrip, o.c., 280-281, randnr. 315. Zie o.a.: H.v.J., 25 januari 2007, zaak C-48/05 (Adam Opel t/ Autec), r.o. 21 (i.v.m. art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE))en H.v.J., 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser Bush t/ Budejovicky Budvar), r.o. 59 (i.v.m. art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE)). [↑](#footnote-ref-94)
95. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 60; H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (02 t/ Hutchison), r.o. 34; H.v.J., 25 januari 2007, zaak C-48/05 (Adam Opel t/ Autec), r.o. 28-29. [↑](#footnote-ref-95)
96. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 60. [↑](#footnote-ref-96)
97. Beschikking H.v.J., 19 februari 2009, zaak C-62/08 (UDV North America t/ Brandtraders), r.o. 48 en 51. [↑](#footnote-ref-97)
98. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik). [↑](#footnote-ref-98)
99. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 39. Zie ook in deze zin: H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage), r.o. 22. [↑](#footnote-ref-99)
100. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (02 t/ Hutchison). [↑](#footnote-ref-100)
101. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (02 t/ Hutchison), r.o. 34 t/m 36. [↑](#footnote-ref-101)
102. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton). [↑](#footnote-ref-102)
103. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 67 en 68. [↑](#footnote-ref-103)
104. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 69. [↑](#footnote-ref-104)
105. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 71 en 72. [↑](#footnote-ref-105)
106. Zie hierover en in deze zin: G. STRAETMANS, ‘Recente ontwikkelingen in het merkenrecht’, in CBR Jaarboek 2014-2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 142. [↑](#footnote-ref-106)
107. Zie hierover: G. STRAETMANS, l.c., 142. [↑](#footnote-ref-107)
108. Cf. art. 5, lid 3 Rl. merken. [↑](#footnote-ref-108)
109. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 61. [↑](#footnote-ref-109)
110. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 65. [↑](#footnote-ref-110)
111. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 66. [↑](#footnote-ref-111)
112. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 65. [↑](#footnote-ref-112)
113. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton). [↑](#footnote-ref-113)
114. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton), r.o. 70. Zie over vergelijkende reclame tevens: H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2 t/ Hutchison), r.o. 35 en 36. [↑](#footnote-ref-114)
115. H.v.J., 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal t/ Matthew Reed), r.o. 54. [↑](#footnote-ref-115)
116. H.v.J., 14 mei 2002, zaak C-2/00 (M. Hölterhoff t/ Freiesleben). [↑](#footnote-ref-116)
117. R.o. 16. [↑](#footnote-ref-117)
118. R.o. 17. [↑](#footnote-ref-118)
119. Cf. art. 5, lid 1, aanhef, sub a richtlijn merken en art. 10, lid 2, aanhef, sub a Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-119)
120. Zie o.a.: H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage), r.o. 26; H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton), r.o. 75 t/m 77; H.v.J., 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin t/ Primakabin), r.o. 29; H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 58 en 60. [↑](#footnote-ref-120)
121. Cf. H.v.J., 23 februari 1999, C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 39. [↑](#footnote-ref-121)
122. Cf. H.v.J., 23 februari 1999, C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 45. Art. 2.23 BVIE bevat de omzetting van de art. 6 en 7 Rl. merken. [↑](#footnote-ref-122)
123. H.v.J., 20 maart 2003, zaak C-291/00 (LTJ Diffusion t/ Sadas), r.o. 50 t/m 54. [↑](#footnote-ref-123)
124. H.v.J., 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin/ Primakabin). [↑](#footnote-ref-124)
125. H.v.J., 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin/ Primakabin), r.o. 45 t/m 48. [↑](#footnote-ref-125)
126. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton), r.o. 75 t/m 77. Zie o.a. ook: H.v.J., 8 juli 2010, zaak C-558/08 (Portakabin t/ Primakabin), r.o. 29. [↑](#footnote-ref-126)
127. Cf. tevens r.o. 16 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-127)
128. H.v.J., 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff t/ Gofkid), r.o. 28. [↑](#footnote-ref-128)
129. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 211. [↑](#footnote-ref-129)
130. H.v.J., 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal t/Reed), r.o. 50. [↑](#footnote-ref-130)
131. H.v.J., 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal t/Reed), r.o. 56, 57, 58, 60 en 61. [↑](#footnote-ref-131)
132. H.v.J., 16 juli 2015, zaak C-379/14 (Top Logistics & Van Caem International t/ Bacardi), r.o. 48 en 49. [↑](#footnote-ref-132)
133. Zie over deze zoekwoorden en de problematiek van zoekmachineadvertentiediensten, supra, sub 5.3. [↑](#footnote-ref-133)
134. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton). [↑](#footnote-ref-134)
135. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton), r.o. 82 t/m 90. In deze zin ook: H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 44 en 45. [↑](#footnote-ref-135)
136. Interflora exploiteert een wereldwijd bloemenbezorgingsnetwerk. Het netwerk van Interflora bestaat uit bloemisten bij wie de klanten in persoon of telefonisch bestellingen kunnen plaatsen. Interflora heeft ook websites die gebruikt kunnen worden voor het plaatsen van bestellingen via internet, die dan worden afgehandeld door het lid van het netwerk dat het dichtst bij het bezorgadres van de bloemen is gevestigd. M&S, een van de grootste detailhandelaren in het Verenigd Koninkrijk, biedt een ruim goederenassortiment aan en verleent diensten via haar winkelnetwerk en haar website www.marksandspencer.com. Een van haar diensten is de verkoop en bezorging van bloemen. Deze activiteit vindt in concurrentie met Interflora plaats. M&S maakt immers geen deel uit van het Interflora-netwerk. [↑](#footnote-ref-136)
137. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 44 en 45. [↑](#footnote-ref-137)
138. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 49 t/m 53. [↑](#footnote-ref-138)
139. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton). [↑](#footnote-ref-139)
140. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (Google t/ Louis Vuitton), r.o. 91 t/m 98. [↑](#footnote-ref-140)
141. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer). [↑](#footnote-ref-141)
142. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 54 t/m 59. [↑](#footnote-ref-142)
143. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer). [↑](#footnote-ref-143)
144. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 60 en 61. [↑](#footnote-ref-144)
145. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 62 t/m 64. [↑](#footnote-ref-145)
146. Cf. art. 5, lid 1, sub b Rl. merken en art. 10, lid 2, sub b Rl. merken 2015. Opgemerkt moet worden dat laatstgenoemd art. 10, lid 2, sub b Rl. merken 2015 wel enigszins anders geformuleerd is dan art. 5, lid 1, sub b Rl. merken, en dus dan art. 2.20, lid 1, sub b BVIE, maar dat deze formulering geen wijziging meebrengt aan de bescherming geboden door laatstgenoemde bepalingen. Dit is althans niet de bedoeling van de Europese wetgever geweest. Art. 10, lid 2, sub b Rl. merken 2015 bepaalt dat de houder van een ingeschreven merk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economisch verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

“b) gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of *overeenstemmende* waren of diensten *als die waarvoor het merk is ingeschreven*, indien daardoor bij het publiek *gevaar voor verwarring bestaat*, *ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk*.” [↑](#footnote-ref-146)
147. H.v.J., 20 maart 2003, zaak C-291/00 (LTJ Diffusion t/ Sadas), r.o. 48; H.v.J., 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff t/ Gofkid), r.o. 28; H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas), r.o. 34. [↑](#footnote-ref-147)
148. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen). [↑](#footnote-ref-148)
149. H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas). [↑](#footnote-ref-149)
150. H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas), r.o. 39. [↑](#footnote-ref-150)
151. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 211. [↑](#footnote-ref-151)
152. H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro-Goldwyn-Mayer), r.o. 26 en 29. [↑](#footnote-ref-152)
153. Zie over dit alles: H.v.J., 11 november 1997, zaak C-251/95 (Sabel BV t/ Puma AG); H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro Goldwin Mayer); H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen); H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas); Beschikking H.v.J., 28 april 2004, zaak C3/03 P (Matratzen Concord t/ BHIM), r.o. 28 e.v. Zie tevens over dit verwarringsgevaar: Gerecht, 6 oktober 2004, gev. zaken T-117/03 t/m T-119/03 en T-171/03 (New Look t/ BHIM), r.o. 23, 24, 25, 27, 34, 39, 43 en 49. [↑](#footnote-ref-153)
154. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 307, 8.7.1. [↑](#footnote-ref-154)
155. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 210. [↑](#footnote-ref-155)
156. H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro-Goldwyn-Mayer), r.o. 29; Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 292; Kort begrip, o.c.,287, randnr. 322. [↑](#footnote-ref-156)
157. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 210. [↑](#footnote-ref-157)
158. Cf. H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro Goldwin Mayer), r.o. 17. Zie tevens: T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 308-309, 8.7.2. [↑](#footnote-ref-158)
159. Cf. tevens r.o. 16 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-159)
160. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen Handel), r.o. 26. [↑](#footnote-ref-160)
161. Ben. Ger., 5 oktober 1982 (Wrigley t/ Benzon). [↑](#footnote-ref-161)
162. H.v.J., 11 november 1997, zaak C-251/95 (Sabel t/ Puma), r.o. 24. [↑](#footnote-ref-162)
163. H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro-Goldwyn-Mayer), r.o. 18. [↑](#footnote-ref-163)
164. H.v.J., 22 juni 1999, zaak c-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen Handel), r.o. 21. [↑](#footnote-ref-164)
165. H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro-Goldwyn-Mayer), r.o. 22. [↑](#footnote-ref-165)
166. H.v.J., 7 mei 2009, zaak C-398/07 (Waterford Wedgwood t/ Assembled Investments), r.o. 34. [↑](#footnote-ref-166)
167. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 291-292. [↑](#footnote-ref-167)
168. H.v.J., 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal t/Reed). [↑](#footnote-ref-168)
169. H.v.J., 12 november 2002, zaak C-206/01 (Arsenal t/Reed), r.o. 57. [↑](#footnote-ref-169)
170. H.v.J., 27 april 2006, zaak C-145/05 (Levi Strauss t/ Casucci), r.o. 17, 18 en 20. [↑](#footnote-ref-170)
171. Ben. Ger., 13 december 1994 (Motorest t/ Hody en Resto-Inn), r.o. 23 t/m 25. [↑](#footnote-ref-171)
172. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 309, 8.7.3. [↑](#footnote-ref-172)
173. H.v.J., 20 maart 2003, zaak C-291/00 (LTJ Diffusion t/ Sadas), r.o. 50 t/m 54. [↑](#footnote-ref-173)
174. T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, o.c., 309, 8.7.3.; Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 291. [↑](#footnote-ref-174)
175. Ben. Ger., 1 juni 1978 (Mölnlycke t/ Satoma), waarin ook duidelijk wordt aangegeven dat het teken waartegen men optreedt niet gedeponeerd en ingeschreven moet zijn. [↑](#footnote-ref-175)
176. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen), r.o. 27. [↑](#footnote-ref-176)
177. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen), r.o. 25. [↑](#footnote-ref-177)
178. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen Handel), r.o. 26. [↑](#footnote-ref-178)
179. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen), r.o. 27. [↑](#footnote-ref-179)
180. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 290. [↑](#footnote-ref-180)
181. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen), r.o. 28. [↑](#footnote-ref-181)
182. H.v.J., 11 november 1997, zaak C 251/95 (Sabel BV t/ Puma AG), r.o. 24. [↑](#footnote-ref-182)
183. H.v.J., 18 december 2008, zaak C-16/06 (Les éditions Albert René Sarl t/ BHIM), r.o  98 ; H.v.J., 12 januari 2006, zaak C-361/04 (Claude Ruiz-Picasso t/ BHIM), r.o. 20. [↑](#footnote-ref-183)
184. Zie over dit alles: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 290. [↑](#footnote-ref-184)
185. Zie over dit alles: H.v.J., 12 juni 2007, zaak C-334/05 (BHIM t/ Shaker di L. Laudato), r.o. 41; H.v.J., 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Medion t/ Thomson multimedia), r.o. 29; Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 290-291. In het aangehaalde arrest van 6 oktober 2005 besliste het Hof van Justitie hierbij aansluitend dat afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door één of meer bestanddelen van een samengesteld merk, echter niet valt uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. In een dergelijk geval, aldus het Hof, is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar. Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert. Zou immers, zo stelt het Hof, een dergelijke voorwaarde worden gesteld, dan zou de houder van het oudere merk het bij art. 5, lid 1 Rl. merken (art. 2.20, lid 1, sub a en b BVIE) verleende uitsluitende recht worden ontzegd, terwijl dit merk in het samengestelde teken een zelfstandige onderscheidende, zij het niet dominerende, plaats behoudt. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de houder van een bekend merk gebruikmaakt van een samengesteld teken dat bestaat uit dit bekende merk en een ouder, niet bekend merk, en ook wanneer het samengestelde teken bestaat uit dit oudere merk en een bekende handelsnaam. In de meeste gevallen zou het bekende merk of de bekende handelsnaam in het samengestelde teken immers de totaalindruk domineren (H.v.J., 6 oktober 2005, zaak C-120/04 (Medion t/ Thomson multimedia), r.o. 30 t/m 34). [↑](#footnote-ref-185)
186. H.v.J., 22 oktober 2015, zaak C-20/14 (BGW t/ Bodo Scholz). [↑](#footnote-ref-186)
187. R.o. 37 en 38. [↑](#footnote-ref-187)
188. R.o. 39 en 40. [↑](#footnote-ref-188)
189. R.o. 44. [↑](#footnote-ref-189)
190. H.v.J., 17 juli 2008, zaak C-488/06 (L&D SA t/ BHIM), r.o. 55 en 84. [↑](#footnote-ref-190)
191. H.v.J., 24 juni 2010, zaak c-51/09 (Barbara Becker t/ Harman International Industries), r.o. 36 en 37. [↑](#footnote-ref-191)
192. H.v.J., 13 september 2007, zaak C-234/06 (Il ponte finanziara t/ BHIM), r.o. 62. [↑](#footnote-ref-192)
193. H.v.J., 13 september 2007, zaak C-234/06 (Il ponte finanziara t/ BHIM), r.o. 62 t/m 64. Zie over deze problematiek van familie- of seriemerken tevens: H.v.J., 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferrero t/ BHIM), r.o. 97. [↑](#footnote-ref-193)
194. H.v.J., 25 juni 2015, zaak C-147/14 (Loutfi Management Propriété intellectuelle t/ AMJ Meatproducts). [↑](#footnote-ref-194)
195. R.o. 26. [↑](#footnote-ref-195)
196. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 297, randnr. 12 en Kort begrip, o.c., 298, randnr. 329. [↑](#footnote-ref-196)
197. Ben. Ger., 26 juni 1989 (Isover t/ Isoglass), r.o. 9. [↑](#footnote-ref-197)
198. Cf. H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas), r.o. 33. In deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 297, randnr. 12 en Kort begrip, o.c., 298, randnr. 329. [↑](#footnote-ref-198)
199. In deze zin: Kort begrip, o.c., 298, randnr. 329, waar een soortgelijk voorbeeld wordt gegeven. In dezelfde zin met een ander voorbeeld: LWH, noot onder Ben. Ger., 26 juni 1989, N.J., 1989, 3319. [↑](#footnote-ref-199)
200. Ben. Ger., 26 juni 1989 (Isover t/ Isoglass), r.o. 13. [↑](#footnote-ref-200)
201. LWH, noot onder Ben. Ger., 26 juni 1989, N.J., 1989, 3319. [↑](#footnote-ref-201)
202. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 222. [↑](#footnote-ref-202)
203. Ben. Ger., 26 juni 1989 (Isover t/ Isoglass), r.o. 35. [↑](#footnote-ref-203)
204. R.o. 15 en 17. [↑](#footnote-ref-204)
205. Het woordmerk zelf moet niet bestaand zijn (tot de woordenschat behoren), indien de woorden waaruit het bestaat maar bestaand zijn (tot de woordenschat behoren)(cf. r.o. 20 en 21). [↑](#footnote-ref-205)
206. R.o. 19, 20, 21, 24 en 25. De vertaling zelf moet niet bestaand zijn (tot de woordenschat behoren), indien de woorden waaruit ze bestaat maar bestaand zijn (tot de woordenschat behoren)(cf. r.o. 25) [↑](#footnote-ref-206)
207. R.o. 21. [↑](#footnote-ref-207)
208. R.o. 17 [↑](#footnote-ref-208)
209. R.o. 25. [↑](#footnote-ref-209)
210. H.v.J., 12 februari 2004, zaak C-363/99 (KPN t/ Benelux Merkenbureau), r.o. 59-60. [↑](#footnote-ref-210)
211. Kort begrip, o.c., 298, randnr. 329. [↑](#footnote-ref-211)
212. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 223. [↑](#footnote-ref-212)
213. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 223. [↑](#footnote-ref-213)
214. H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro Goldwin Mayer), r.o. 23. [↑](#footnote-ref-214)
215. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 225. [↑](#footnote-ref-215)
216. B.S., 22 mei 1985. Dit verdrag werd goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1984 (B.S., 22 mei 1984).

 [↑](#footnote-ref-216)
217. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 293, randnr. 9. [↑](#footnote-ref-217)
218. Art. 10, lid 2, sub b Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-218)
219. Zie r.o. 16 Rl. merken 2015 waarin nog gesproken wordt over soortgelijkheid. [↑](#footnote-ref-219)
220. Zie in dit verband: H.v.J., 29 september 1998, zaak C-39/97 (Canon t/ Metro Goldwin Mayer). [↑](#footnote-ref-220)
221. H.v.J., 22 juni 1999, zaak C-342/97 (Lloyd Schufabrik Meyer t/ Klysen. [↑](#footnote-ref-221)
222. H.v.J., 29 september 1998, C-39/97 (Canon t/ Metro Goldwin Mayer). [↑](#footnote-ref-222)
223. In deze zin: H.v.J., 7 mei 2009, zaak C-398/07 (Waterford Wedgwood t/ Assembled Investments), r.o. 34. [↑](#footnote-ref-223)
224. H.v.J., 2 september 2010, zaak C-254/09 (Calvin Klein t/ BHIM), r.o. 53. [↑](#footnote-ref-224)
225. Opgemerkt moet worden dat de lidstaten vrij waren het in art. 5, lid 2 richtlijn merken voor de merkhouder voorziene prerogatief in hun merkenwetgeving op te nemen (‘Elke lidstaat *kan* tevens bepalen dat …’). Dit wijzigt onder de richtlijn merken 2015. Dit recht van de merkhouder dat nu vervat ligt in art. 10, lid 2, sub c richtlijn merken 2015 wordt een verplicht door iedere lidstaat aan de merkhouder toe te kennen recht. [↑](#footnote-ref-225)
226. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 30 en 58; H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas). [↑](#footnote-ref-226)
227. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 27; H.v.J., 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode t/ Adidas); H.v.J., 11 november 1997, zaak C-251/95 (Sabel BV t/ Puma AG). [↑](#footnote-ref-227)
228. Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de industriële eigendom (B.S., 29 januari 1975, 885). [↑](#footnote-ref-228)
229. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 231. [↑](#footnote-ref-229)
230. Zie hierover: H.v.J., 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors Corporation t/ Yplon) en H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 34. [↑](#footnote-ref-230)
231. Cf. H.v.J., 3 september 2015, zaak C-125/14 (Iron&Smith t/ Unilever), r. o. 20 en 25. [↑](#footnote-ref-231)
232. Cf. tevens de letterlijke tekst van art. 5, lid 2 richtlijn merken. [↑](#footnote-ref-232)
233. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 19 en 22; H.v.J., 9 januari 2003, zaak C-292/00 (Davidoff t/ Gofkid), r.o. 21, 25, 26 en 30. [↑](#footnote-ref-233)
234. In art. 10, lid 2, sub c Rl. merken 2015 wordt niet meer gesproken van ‘soortgelijke’ waren of diensten maar van ‘overeenstemmende’ waren of diensten. Inhoudelijk vindt hier evenwel geen wijziging plaats. [↑](#footnote-ref-234)
235. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 27. [↑](#footnote-ref-235)
236. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 28. [↑](#footnote-ref-236)
237. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 228; F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, ‘Kroniek intellectuele rechten (2013-2014)’, R.W., 2015-2016, 175. [↑](#footnote-ref-237)
238. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 29. [↑](#footnote-ref-238)
239. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 30. [↑](#footnote-ref-239)
240. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 41 en 42. [↑](#footnote-ref-240)
241. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 31. In deze zin ging ook reeds: H.v.J., 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors Corporation t/ Yplon), r.o. 23. Aldus wordt o.i. aangesloten bij de vroegere door het Benelux Gerechtshof gehanteerde inhoud van het begrip ‘overeenstemming’ (ook in deze zin: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 294-295, randnr. 10). Het Benelux Gerechtshof stelde dat er sprake was van overeenstemming:

 ‘Wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt’.

(Ben. Ger., 20 mei 1983, Jur. Ben. Ger., 1983, 36 (Jullien-t/ Verschuere)). Het is dus voldoende dat er associatiegevaar bestaat of kan bestaan tussen het merk van de merkhouder en het door de derde gebruikte teken. [↑](#footnote-ref-241)
242. Beschikking H.v.J., 14 mei 2013, zaak C-294/12 (You-Q t/ Apple), r.o. 68. [↑](#footnote-ref-242)
243. Zie over dit alles: F. BRISON, M.-C. JANSSENS, P. MAEYAERT en H. VANHEES, ‘Kroniek intellectuele rechten (2013-2014)’, R.W., 2015-2016, 175. [↑](#footnote-ref-243)
244. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 57. [↑](#footnote-ref-244)
245. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 60. [↑](#footnote-ref-245)
246. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 229. [↑](#footnote-ref-246)
247. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 35. [↑](#footnote-ref-247)
248. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 36 en H.v.J., 12 maart 2009, zaak C-320/07 (Antartica t/ BHIM), r.o. 48. [↑](#footnote-ref-248)
249. H.v.J., 23 oktober 2003, zaak C-408/01 (Adidas t/ Fitness World), r.o. 39 en 40. [↑](#footnote-ref-249)
250. Ben. Ge­r., 1 maart 1975, Jur. Ben. Ger., 1975-79, 3 (Colga­te t/ Bols). Het Hof stelde in het aangehaalde arrest dat de omstandigheid dat het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het gebruikt wordt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of het concern, waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Beneluxgebied en/of elders is gebruikt, niet op zichzelf en zonder meer een geldige reden uitmaken. [↑](#footnote-ref-250)
251. Ben. Ge­r., 1 maart 1975, Jur. Ben. Ger., 1975-79, 3 (Colga­te t/ Bols). [↑](#footnote-ref-251)
252. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), ro. 91. [↑](#footnote-ref-252)
253. H.v.J., 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer t/ Red Bull), r.o. 45. [↑](#footnote-ref-253)
254. H.v.J., 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer t/ Red Bull), r.o. 46. [↑](#footnote-ref-254)
255. H.v.J., 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer t/ Red Bull), r.o. 60. [↑](#footnote-ref-255)
256. H.v.J., 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein Beheer t/ Red Bull), r.o. 44 waarin te lezen staat: “Wanneer de houder van het bekende merk in staat is een van de inbreuken op zijn merk in de zin van art. 5, lid 2 van de richtlijn, aan te tonen, inzonderheid ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidende vermogen of de reputatie van dat merk, moet de derde die een teken dat overeenstemt met het bekende merk heeft gebruikt, bewijzen dat met een geldige reden van dat teken gebruik wordt gemaakt.”. [↑](#footnote-ref-256)
257. H.v.J., 10 mei 2012, zaak C-100/11 (Helena Rubinstein en L’Oréal t/ BHIM), r.o. 95. [↑](#footnote-ref-257)
258. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 38. [↑](#footnote-ref-258)
259. H.v.J., 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors t/ Yplon), r.o. 30. [↑](#footnote-ref-259)
260. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 42. [↑](#footnote-ref-260)
261. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 79 en 80. Zie hierover tevens: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 236-237. [↑](#footnote-ref-261)
262. Cf. H.v.J., 3 september 2015, zaak C-125/14 (Iron&Smith t/ Unilever), r. o. 20 en 25. [↑](#footnote-ref-262)
263. Cf. H.v.J., 3 september 2015, zaak C-125/14 (Iron&Smith t/ Unilever), r.o. 28 t/m 34. [↑](#footnote-ref-263)
264. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 39. [↑](#footnote-ref-264)
265. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 76. [↑](#footnote-ref-265)
266. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 78. [↑](#footnote-ref-266)
267. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 77. [↑](#footnote-ref-267)
268. H.v.J., 14 november 2013, zaak C-383/12 (Environmental Manufacturing t/ BHIM), r.o. 34, 36, 37, 42 en 43. [↑](#footnote-ref-268)
269. H.v.J., 27 november 2008, zaak C-252/07 (Intel t/ CPM UK), r.o. 81. [↑](#footnote-ref-269)
270. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 294, randnr. 10. [↑](#footnote-ref-270)
271. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 79 t/m 83. [↑](#footnote-ref-271)
272. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 40. [↑](#footnote-ref-272)
273. Ben. Ger., 1 maart 1975 (Golgate Palmolive t/ Lucas Bols). [↑](#footnote-ref-273)
274. Zie over dit alles: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 229. [↑](#footnote-ref-274)
275. Ben. Ger., 22 mei 1985 (Lever t/ International Metals), r.o. 42 en 43. [↑](#footnote-ref-275)
276. Zie over dit alles: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 236. [↑](#footnote-ref-276)
277. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 41. [↑](#footnote-ref-277)
278. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 43. [↑](#footnote-ref-278)
279. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 44. [↑](#footnote-ref-279)
280. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 45. [↑](#footnote-ref-280)
281. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 49. [↑](#footnote-ref-281)
282. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’oréal t/ Bellure), r.o. 50. [↑](#footnote-ref-282)
283. Zie over dit alles: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 233. [↑](#footnote-ref-283)
284. Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 295, randnr. 10 [↑](#footnote-ref-284)
285. H.v.J., 22 september 2011, zaak C-323/09 (Interflora t/ Marks&Spencer), r.o. 84 t/m 91. [↑](#footnote-ref-285)
286. Cf. art. 10, lid 6 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-286)
287. Cf. r.o. 18 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-287)
288. H.v.J., 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robelco NV t/ Robeco Groep NV), r.o. 30 t/m 34. [↑](#footnote-ref-288)
289. Kort begrip, o.c., 307, randr. 340. [↑](#footnote-ref-289)
290. In deze zin duidelijk: H.v.J., 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robelco NV t/ Robeco Groep NV), r.o. 36. [↑](#footnote-ref-290)
291. H.v.J., 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robelco NV t/ Robeco Groep NV), r.o. 35. [↑](#footnote-ref-291)
292. Ben. Ger., 20 mei 1983, Jur. Ben. Ger., 1983, 36 (Jullien t/ Verschuere). [↑](#footnote-ref-292)
293. In deze zin ook: Ch. GIELEN, ‘Art. 2.20 BVIE’, l.c., 289, randnr. 6. [↑](#footnote-ref-293)
294. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 38. [↑](#footnote-ref-294)
295. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik). [↑](#footnote-ref-295)
296. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (02 t/ Hutchison). [↑](#footnote-ref-296)
297. H.v.J., 23 maart 2010, gev. zaken C-236/08 t/m C-238/08 (o.a. Google t/ Louis Vuitton). [↑](#footnote-ref-297)
298. Zie hierover en in deze zin: G. STRAETMANS, ‘Recente ontwikkelingen in het merkenrecht’, in CBR Jaarboek 2014-2015, Antwerpen, Intersentia, 2015, 142. [↑](#footnote-ref-298)
299. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 38. [↑](#footnote-ref-299)
300. Zie voor de oudere rechtspraak van het Benelux Gerechtshof o.a.: Ben. Ger., 20 december 1993 (Daimler Benz t/ J.J. Haze), r.o. 19; Ben. Ger. 9 juli 1984 (Nys t/ Ciba Geigy); Ben. Ger., 2 februari 1983 (Research Specialities for Laboratories t/ Chrompack). [↑](#footnote-ref-300)
301. H.v.J., 23 februari 1999, zaak C-63/97 (BMW t/ Deenik), r.o. 39. Zie ook in deze zin: H.v.J., 3 maart 2016, zaak C-179/15 (Daimler AG t/ Együd Garage), r.o. 22. [↑](#footnote-ref-301)
302. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (02 t/ Hutchison), r.o. 35 en 36. [↑](#footnote-ref-302)
303. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2 Holdings t/ Hutchison), r.o. 36 en 45. [↑](#footnote-ref-303)
304. P.B., 2006, L 376, 21. In uitvoering van art. 4 van de vermelde richtlijn bepaalt art. VI.17 WER:

“§1 Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat ze:
  1° niet misleidend is in de zin van de artikelen VI.97 tot VI.100 en het artikel VI.105, 1°;
  2° goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;
  3° op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;
  4° er niet toe leidt dat onder ondernemingen de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;
  5° niet de goede naam schaadt van en zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
  6° voor goederen met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op goederen met dezelfde benaming;
  7° geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende goederen;
  8° goederen of diensten niet voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.
  § 2. Verboden is elke vergelijkende reclame die de voorwaarden gesteld in paragraaf 1 niet naleeft.”.

Art. 10, lid 3, sub f Rl. Merken 2015 bepaalt letterlijk dat krachtens art. 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE kan worden verboden ‘het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG.’. Het opnemen van dit nieuwe art. 10, lid 3, sub f in de Rl. merken 2015 wordt in r.o. 20 van deze richtlijn als volgt verklaard: ‘Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met specifieke Uniewetgeving moet worden bepaald dat de merkhouder een derde moet kunnen verbieden gebruik te maken van een teken in vergelijkende reclame wanneer deze reclame in strijd is met Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad.”. [↑](#footnote-ref-304)
305. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2 Holdings t/ Hutchison), r.o. 51. [↑](#footnote-ref-305)
306. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2 Holdings t/ Hutchison), r.o. 51. [↑](#footnote-ref-306)
307. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’Oréal t/ Bellure), r.o. 65. [↑](#footnote-ref-307)
308. H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2 Holdings t/ Hutchison), r.o. 69. [↑](#footnote-ref-308)
309. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’Oréal t/ Bellure), r.o. 52. [↑](#footnote-ref-309)
310. H.v.J., 18 juni 2009, zaak C-487/07 (L’Oréal t/ Bellure), r.o. 52 en H.v.J., 25 oktober 2001, zaak C-112/99 (Toshiba Europa t/ Katun), r.o. 28 en 31. In deze zin ook: H.v.J., 12 juni 2008, zaak C-533/06 (O2 Holdings t/ Hutchison), r.o. 42; H.v.J., 19 april 2007, zaak C-381/05 (De Landtsheer Emmanuel t/ Veuve Cliquot), r.o. 16; H.v.J., 8 april 2003, zaak C-44/01 (Pippig Augenoptik t/ Hartlauer), r.o. 35. [↑](#footnote-ref-310)
311. H.v.J., 25 oktober 2001, zaak C-112/99 (Toshiba Europa t/ Katun), r.o. 31. [↑](#footnote-ref-311)
312. H.v.J., 25 oktober 2001, zaak C-112/99 (Toshiba Europa t/ Katun), r.o. 31. [↑](#footnote-ref-312)
313. H.v.J., 14 mei 2002, zaak C-2/00 (M. Hölterhoff t/ Freiesleben). [↑](#footnote-ref-313)
314. H.v.J., 14 mei 2002, zaak C-2/00 (M. Hölterhoff t/ Freiesleben), r.o. 14. [↑](#footnote-ref-314)
315. H.v.J., 21 november 2002, zaak C-23/01 (Robelco t/ Robeco Groep), r.o. 34. [↑](#footnote-ref-315)
316. H.v.J., 16 november 2004, zaak C-245/02 (Anheuser Bush t/ Budejovicky Budvar), r.o. 64. [↑](#footnote-ref-316)
317. H.v.J., 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline t/ Céline), r.o. 21 t/m 23. In deze zin ging ook reeds i.v.m. de handelsnaam: Ben. Ger., 7 november 1988 (Omnisport t. Bauweraerts), r.o. 14. [↑](#footnote-ref-317)
318. Art. 10, lid 3, sub d BVIE. [↑](#footnote-ref-318)
319. H.v.J., 11 september 2007, zaak C-17/06 (Céline t/ Céline). [↑](#footnote-ref-319)
320. In deze zin ook: T. DE HAAN, C. GOMMERS, A. GROEN, M. HAAK, L. KAMP, W. LEPPINK, Y. NOORLANDER, B.-J. VAN DEN AKKER, F. VERHOESTRAETE en O. VRINS, ‘De trademark package: een panorama’, BMM Bull., 2016/1, 14. [↑](#footnote-ref-320)
321. Beschikking H.v.J., 19 februari 2009, zaak C-62/08 (UDV North America t/ Brandtraders), r.o. 47. [↑](#footnote-ref-321)
322. Kort begrip, o.c., 308, randr. 340. [↑](#footnote-ref-322)
323. Zie i.v.m. woordenboeken wel art. 12 Rl. merken 2015:

“Wanneer door de weergave van een merk in een woordenboek, een encyclopedie of een ander naslagwerk in gedrukte of elektronische vorm de indruk wordt gewekt dat het gaat om de soortnaam van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, draagt de uitgever er op verzoek van de houder van het merk zorg voor dat de weergave van het merk onverwijld, en ingeval het een werk in gedrukte vorm betreft, uiterlijk bij de volgende uitgave van het werk, vergezeld gaat van de vermelding dat het een ingeschreven merk betreft.”.

Art. 12 Rl. merken 2015, dat niet beperkt is tot woordmerken, is een bepaling die verplicht in het BVIE zal moeten worden opgenomen. Het geeft de merkhouder wel niet het recht de schrapping van zijn merk te eisen. [↑](#footnote-ref-323)
324. Kort begrip, o.c., 280, randr. 315. [↑](#footnote-ref-324)
325. Vz. Kh. Antwerpen, 9 mei 2014, DAOR, 2015/1, 79, noot L. VAN LYSEBETTEN. [↑](#footnote-ref-325)
326. Vz. Kh. Antwerpen, 9 mei 2014, DAOR, 2015/1, 79, noot L. VAN LYSEBETTEN. In casu bestond de politieke campagne o.a. uit een 2D kaartje met de slagzin “Westmal of Halal?”. Zie tevens: Vz. Kh. Antwerpen, 14 oktober 2013, B.I.E., 2014, 67, noot P. STEINHOUSER. [↑](#footnote-ref-326)
327. Zie i.v.m. encyclopedieën en andere naslagwerken het hoger aangehaalde, en in het BVIE om te zetten art. 12 Rl. merken 2015. [↑](#footnote-ref-327)
328. Kort begrip, o.c., 308, randr. 340. [↑](#footnote-ref-328)
329. Kort begrip, o.c., 280, randr. 315. [↑](#footnote-ref-329)
330. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 249. Dit soort praktijken kunnen natuurlijk ook efficiënt bestreden worden op basis van specifieke voor domeinnamen geldende wet- en regelgeving (zie i.v.m. het wederrechtelijk registreren van domeinnamen o.a.: art. XII.22 en XII.23 WER). [↑](#footnote-ref-330)
331. Kort begrip, o.c., 281, randr. 315. [↑](#footnote-ref-331)
332. Zie hierover: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 249. [↑](#footnote-ref-332)
333. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 249. [↑](#footnote-ref-333)
334. Zie hirover: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 252. [↑](#footnote-ref-334)
335. Ben. Ge­r., 1 maart 1975, Jur. Ben. Ger., 1975-79, 3 (Colga­te t/ Bols). Het Hof stelde in het aangehaalde arrest dat de omstandigheid dat het overeenstemmende teken een bijzondere geschiktheid heeft voor de waren waarvoor het gebruikt wordt en/of dat dit teken ook reeds in het verleden door de gebruiker of het concern, waartoe deze behoort, voor deze of soortgelijke waren binnen het Beneluxgebied en/of elders is gebruikt, niet op zichzelf en zonder meer een geldige reden uitmaken. [↑](#footnote-ref-335)
336. Ben. Ge­r., 1 maart 1975, Jur. Ben. Ger., 1975-79, 3 (Colga­te t/ Bols). [↑](#footnote-ref-336)
337. L. VAN LYSEBETTEN, ‘Merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten: een stand van zaken’, DAOR, 2015/1, 89. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 241-242. [↑](#footnote-ref-337)
338. Art. 10, lid 2 EVRM bepaalt:

“Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van 's land veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechtelijke macht te waarborgen.”. [↑](#footnote-ref-338)
339. Zie hierover meer uitgebeid: L. VAN LYSEBETTEN, l.c., 89-90. [↑](#footnote-ref-339)
340. Hof Amsterdam, 13 september 2011, IRDI, 2011/4, 369. [↑](#footnote-ref-340)
341. Vz. Kh. Antwerpen, 14 oktober 2013, B.I.E., 2014, 67, noot P. STEINHOUSER. [↑](#footnote-ref-341)
342. Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001, B.S., 19 maart 2003, 13119. [↑](#footnote-ref-342)
343. Art. 13A, lid 1, sub d Benelux Merkenwet (BMW) bepaalde voor het genoemde wijzigingsprotocol van 11 december 2001, dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kon verzetten tegen elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken werd gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel *kan* (!) worden getrokken uit of afbreuk *kan*(!) worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. [↑](#footnote-ref-343)
344. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), o.c., 241. [↑](#footnote-ref-344)
345. H.v.J., 10 mei 2012, zaak C-100/11 (Helena Rubinstein en L’Oréal t/ BHIM), r.o. 95. [↑](#footnote-ref-345)
346. In deze zin ook: Vz. Kh. Antwerpen, 14 oktober 2013, B.I.E., 2014, 67, noot P. STEINHOUSER. [↑](#footnote-ref-346)
347. Ben. Ger., 1 maart 1975 (Colgate-Palmolive t/ Lucas Bols). Zie tevens: Ben. Ger., 22 mei 1985 (Lever t/ International Metals), r.o. 43 waar sprake is van ‘elke’ aantasting van de aantrekkingskracht. [↑](#footnote-ref-347)
348. H.v.J., 14 september 1999, zaak C-375/97 (General Motors Corporation t/ Yplon). [↑](#footnote-ref-348)
349. Vz. Kh. Antwerpen, 14 oktober 2013, B.I.E., 2014, 67, noot P. STEINHOUSER. [↑](#footnote-ref-349)
350. T. DE HAAN, C. GOMMERS, A. GROEN, M. HAAK, L. KAMP, W. LEPPINK, Y. NOORLANDER, B.-J. VAN DEN AKKER, F. VERHOESTRAETE en O. VRINS, l.c., 15. [↑](#footnote-ref-350)
351. In deze zin: T. DE HAAN, C. GOMMERS, A. GROEN, M. HAAK, L. KAMP, W. LEPPINK, Y. NOORLANDER, B.-J. VAN DEN AKKER, F. VERHOESTRAETE en O. VRINS, l.c., 15. [↑](#footnote-ref-351)
352. P. MAEYAERT, ‘Beschermingsomvang en beperkingen’, IRDI, 2016/1, 87. [↑](#footnote-ref-352)
353. Art. 13, lid 1 richtlijn merken 2015. [↑](#footnote-ref-353)
354. Art. 13, lid 2 richtlijn merken 2015. [↑](#footnote-ref-354)