

## PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/131298>

Please be advised that this information was generated on 2019-06-24 and may be subject to change.

## Jurisprudentie

### *Normaal gebruik*

In het merkenrecht worden aan het niet normaal gebruik van een merk sancties verbonden. In de praktijk doen zich diverse situaties voor waarbij de vraag gesteld wordt of er wel sprake is van normaal gebruik. Het Hof van Justitie heeft in twee recente arresten nader uitleg gegeven aan het begrip 'normaal gebruik' zoals neergelegd in artikel 12, lid 1 van de Merkenrichtlijn.

In de zaak *Radetzky-Orden v BKFR* van 9 december 2008 (C-442/07) werd een door Bundesvereinigung Kammarschaft 'Feldmarschall Radetsky' (kort: BKFR) gedeponeerd merk gebruikt in contacten met het publiek in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal. Ook werd het merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften door de leden aldus gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk droegen. Het Hof van Justitie oordeelde dat dit gebruik door een vereniging zonder winstoogmerk als normaal gebruik kon worden beschouwd.

In *Silberquelle v Masselli* van 15 januari 2009 (C-495/07) stond het gebruik van het woordmerk WELLNESS centraal dat door Masselli was ingeschreven voor onder meer kledingstukken en alcoholvrije dranken. Bij de verkoop van kledingstukken werd door Masselli gratis alcoholvrije drank meegegeven in flessen met het opschrift 'WELLNESS-DRINK'. Ook in haar reclame wees Masselli op de gratis artikelen waarop het merk WELLNESS is aangebracht. De vraag die in het kader van deze zaak werd gesteld was of bovengenoemd gebruik door Masselli van het merk WELLNESS op alcoholvrije dranken als normaal gebruik in de zin van de Merkenrichtlijn kon worden beschouwd. Het Hof van Justitie was van oordeel dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen (alcoholvrije dranken) die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren (kledingstukken), hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze artikelen (alcoholvrije dranken) behoren.

### *Nieuwe verpakking geneesmiddelen*

Op 22 december 2008 heeft het Hof van Justitie arrest gegeven in een zaak waarbij de nieuwe verpakking van de door Paranova omgepakte geneesmiddelen een volledig andere verschijningsvorm had dan die van de oorspronkelijke door Wellcome, houdster van het merk ZOVIRAX, gebruikte verpakking. Het Hof van Justitie zegt hieromtrent in *The Wellcome Foundation v Paranova – Zovirax* (C-276/05) dat wanneer vaststaat dat de ompakking van het farmaceutische product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel moet worden getoetst aan de voorwaarde dat het de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden.

### *Bewijs afbreuk onderscheidend vermogen bekend merk*

Het woordmerk INTEL, ingeschreven voor o.a. computer en computergelateerde waren en diensten, is in het

## ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

AAK20096246

F.G.M.M. Alsters en D.A.J.M. Melchers

Periode 1 november 2008 - 1 maart 2009

### Regelgeving

Op 24 maart 2009 is Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie) gepubliceerd. Hiermee wordt Verordening (EG) nr. 40/94 gecodificeerd. De nieuwe verordening is op maandag 13 april in werking getreden.

Verenigd Koninkrijk een bekend merk. Op grond van het in de nationale wetgeving opgenomen equivalent van artikel 4, lid 4, sub a van de Merkenrichtlijn tracht Intel Corporation het door CPM gedeponeerde woordmerk INTEL MARK voor marketing- en telemarketingdiensten, nietigverklaard te krijgen. Aan het Hof van Justitie wordt, in het licht van de eerdere uitspraak van het Hof van Justitie inzake Adidas-Salomon en Adidas Benelux prejudiciële vragen gesteld omtrent de voorwaarden waaronder de in artikel 4, lid 4, sub a van de Merkenrichtlijn geboden bescherming voor bekende merken geldt en wat de omvang hiervan is. Een van de interessante aspecten van dit arrest is hetgeen door het Hof van Justitie wordt gesteld ten aanzien van de bewijsvoering:

'Het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt 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.'

Voor de overige overwegingen van het Hof van Justitie wordt naar het arrest zelf verwezen (*Intel v CPM-Intel-mark*, 27 november 2008; C-252/07).

#### *Winstafdracht en kwade trouw*

IWC Chemische Produkten B.V. (hierna IWC) en M. Michel Company Inc. (hierna Michel) hadden jarenlang een overeenkomst, op grond waarvan Michel door IWC geproduceerde producten in de VS en Canada, en IWC deze producten buiten de VS en Canada distribueerden, onder het merk CORBLOK. Nadat IWC in 1992 het merk CORBLOK in de Benelux als merk had gedeponerd, werd dit merk in 1997 door Michel eveneens in de Benelux als merk gedeponerd. Partijen twistten over de vraag aan wie de merkrechten op het merk CORBLOK in de Benelux toekwamen. IWC stelde zich hierbij op het standpunt dat de tussen hen geldende overeenkomst niet rechtsgeldig was opgezegd, zodat IWC er vanuit mocht gaan dat zij het merk CORBLOK nog buiten de VS en Canada mocht gebruiken.

Michel werd in het gelijk gesteld en vorderde winstafdracht op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE. Naar aanleiding van de vraag of in onderhavig geval wel sprake was van de voor winstafdracht vereiste 'kwade trouw', vroeg de Hoge Raad het Benelux Gerechtshof dit criterium uit te leggen. Het Benelux Gerechtshof overwoog dat van kwade trouw sprake moet zijn om te voorkomen dat de vordering tot winstafdracht, dat dienst doet als ontmoedigingsmiddel, wordt ingesteld in gevallen van niet-opzettelijke inbreuk. Er moet derhalve sprake zijn van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiervoor is volgens het Benelux Gerechtshof niet voldoende dat merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld. Nodig is, dat de inbreukmaker zich ten tijde van zijn inbreukmakend handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter van zijn handelen. Hiervan hoeft geen sprake te zijn indien de inbreukmaker zich tegen de hem verweten inbreuk

heeft verweerd met een niet bij voorbaat kansloos verweer. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien het verweer gebaseerd is op de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar, dat zijn gebruik van het teken wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouder, of dat de merkinschrijving nietig is of het merkrecht vervallen is.

De Hoge Raad overwoog in het arrest van 30 januari 2009 (*IWC v. Michel* (LJN: BG 4906))

met inachtneming van het oordeel van het Benelux Gerechtshof dat het hof er bij de afwijzing van de grieven van IWC ten onrechte van uit was gegaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht voldoende is dat de merkinbreuk (achteraf) aan de inbreukmaker kan worden verweten, dan wel dat die inbreuk voor zijn risico komt. Het BenGH heeft immers geoordeeld dat voor aanname van een moedwillig gepleegde inbreuk de inbreukmaker zich van zijn inbreukmakend handelen bewust dient te zijn geweest en daarvan hoeft geen sprake te zijn in een geval waarin de inbreukmaker zich tegen hem verweten inbreuk heeft verweerd met een niet bij voorbaat kansloos beroep op een bestaande contractuele rechtsverhouding met de merkhouder, welke het gebruik van het teken, naar hij stelt, rechtvaardigt. Het hof had deze door IWC aangevoerde omstandigheid ten onrechte ter zijde geschoven. De HR heeft de zaak gelet hierop terugverwezen naar het hof.

#### *Portretrecht*

Op het terrein van het portretrecht is de uitspraak van het Hof Amsterdam van 27 januari 2009 (*Onschuldige foto*; LJN: BH 3726) het vermelden waard. Het Hof oordeelde in deze zaak dat bij de plaatsing van een neutrale foto van een joggende moeder met MP3-speler het belang van de joggende moeder bij een verbod tot plaatsing niet opweegt tegen het ingeroepen belang op informatievoorziening. Het belang van de informatievoorziening brengt mee dat berichtgeving zoals hier aan de orde (publicatie door de Consumentenbond bij een artikel over MP3 spelers) moet kunnen worden voorzien van illustratiemateriaal, zoals foto's van de werkelijkheid. Het is daarbij onvermijdelijk dat foto's van toevallige passanten worden gepubliceerd. De publicatie van deze foto kan niet met een beroep op artikel 21 van de Auteurswet worden tegengegaan.

#### **Literatuur**

Een selectie uit de afgelopen maanden verschenen literatuur:

- T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, deel 2 Merkenrecht* (1<sup>e</sup> druk), 2008;
- Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (9<sup>e</sup> druk), 2008.