

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/2066/85306>

Please be advised that this information was generated on 2020-09-18 and may be subject to change.

ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

 AAK20106510

D.A.J.M. Melchers

Periode 1 april 2010 – 15 juli 2010

Jurisprudentie (selectie) – Merkenrecht

Uitputting

De in artikel 13, lid 1 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk en artikel 7, lid 1 van de merkenrichtlijn neergelegde uitputtingsregel brengt met zich dat een merkhouder het gebruik van het merk niet kan verbieden voor waren die onder dit merk door hem of met zijn toestemming in de EER

in de handel zijn gebracht. Uit vaste jurisprudentie volgt dat de toestemming van de merkhouder in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn merkrecht. Of daadwerkelijk van een impliciete toestemming sprake is staat ter beoordeling van de nationale rechter.

In de zaak die heeft geleid tot het arrest van het HvJEU op 3 juni 2010 (*Coty Prestige Lancaster Group v Simex Trading*) [C-51/09 P] betrof het parfumtestflacons die door Coty Prestige gratis ter beschikking waren gesteld aan een tussenhandelaar. Coty wilde niet dat die testflacons zelf in het handelsverkeer zouden komen en had dat op alle mogelijke manieren juridisch willen ‘verzekeren’. Zo was onder meer geregeld dat het reclamemateriaal eigendom bleef van Coty Prestige. Coty Prestige was gerechtigd het reclamemateriaal terug te roepen. Daarnaast was overeengekomen dat het reclamemateriaal door de tussenhandelaren uitsluitend voor de aangegeven reclamedoeleinden mocht worden gebruikt; verkoop van het reclamemateriaal was contractueel verboden. De parfumtestflacons waren voorzien van het opschrift ‘demonstratie’. Op de – van de originele afwijkende – verpakking van de parfumtestflacons was zowel de tekst ‘demonstratie’ als de tekst ‘mag niet worden verkocht’ aangebracht.

De rechtbank in Duitsland was ondanks dat alles van onderdeel dat het merkrecht in het geval van de parfumtestflacons inderdaad was uitgeput. Door het overhandigen van de parfumtestflacons aan de tussenhandelaren, zo stelt het Landgericht, met toestemming om het parfum te verbruiken, is de daadwerkelijke *beschikkingsbevoegdheid* van deze waren overgedragen en zijn deze waren dus in de handel gebracht.

In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht de zaak voorgelegd aan het HvJEU. Het Hof oordeelt dat, aangezien deze testflacons parfumflacons zijn waarop de vermeldingen ‘demonstratie’ en ‘mag niet worden verkocht’ zijn aangebracht, er niet van kan worden uitgegaan dat de merkhouder impliciet heeft toegestemd tot het in de handel brengen ervan. Althans, voor zover de handelaar niet kan bewijzen dat die toestemming er op een of andere manier toch was; dat moet de nationale rechter zelf uitmaken.

Gebruik voornaam en familienaam in een samengesteld gemeenschapsmerk

De aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ‘Barbara Becker’ als gemeenschapsmerk heeft, met als start de oppositieprocedure, uiteindelijk geleid tot het arrest van het HvJEU van 24 juni 2010 (*Barbara Becker v Harman e.a.*) [C-127/09]. Basis voor de oppositie was het gemeenschapswoordmerk ‘BECKER ONLINE PRO en het aangevraagde gemeenschapswoordmerk ‘BECKER’. Centraal in de procedure stond de vraag of het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan (zie art. 8, lid 1, sub b van de Verordening inzake het gemeenschapsmerk). Het Gerecht was van oordeel dat er gevaar voor verwarring aanwezig was, aangezien er sprake was van overeenstemming tussen de conflicterende merken. Het Gerecht EU voert in dit kader drie argumenten aan die verband houden met het gegeven dat we te maken

hebben met een voornaam (Barbara), een familienaam (Becker), alsmede met de bekendheid van de persoon (voormalig echtgenote van Boris Becker) die de inschrijving van de naam verzoekt. Het HvJEU reageert op deze punten op de navolgende wijze:

Waar het Gerecht EU opmerkt dat de consument in een deel van de Unie doorgaans in een merk een groter onderscheidend vermogen toekent aan de familienaam dan aan de voornaam, stelt het HvJEU dat ook al bezit in een deel van de Unie de familienaam mogelijk 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 vraag of de betrokken familienaam weinig dan wel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben.

Het Gerecht EU had overwogen dat de omstandigheid dat mevrouw Becker in Duitsland beroemd is, niet betekent dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemden, aangezien de merken naar dezelfde familienaam verwijzen en het element ‘Barbara’ gewoon een voornaam is. Het HvJEU merkt daarover op dat ook rekening moet 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.

Voorts stelt het Gerecht EU dat het element ‘Becker’, zelfs indien dit element niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk zou vormen, toch een zelfstandig onderscheidende plaats heeft in het samengestelde merk, aangezien het als een familienaam zal worden opgevat. Het HvJEU oordeelt echter dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt, louter omdat deze als een familienaam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats kan enkel worden geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.

Gelet op het voorgaande is het HvJEU van oordeel dat het Gerecht EU blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, met name doordat bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de merken niet alle voor de onderhavige zaak relevante elementen zijn onderzocht. Vernietiging van het arrest van het Gerecht EU volgt.

Keyword advertising

[Gelet op de omvang van het arrest, volgt hieronder een samenvatting.]

Portakabin en Primakabin houden zich beide (o.a.) bezig met de verkoop van mobiele bouwsystemen via hun sites op internet. Een deel van de bedrijfsactiviteiten van Primakabin bestaat uit de verkoop en verhuur van gebruikte units. Een aantal van deze gebruikte units zijn afkomstig van Portakabin. Aanleiding tot het arrest van het HvJEU van 8 juli 2010 (*Portakabin v Primakabin*) [C-558/08], is het gebruik door Primakabin van de zoekwoorden ‘portakabin’, ‘portacabin’, ‘portokabin’ en ‘portocabin’ in het kader van de zoekmachineadvertentiedienst AdWords, welk gebruik door Portakabin, houder van het Beneluxmerk ‘PORTAKABIN’, op grond van het merkenrecht getracht wordt tegen te gaan.

De vraag of een merkhouder op grond van artikel 5 van de merkenrichtlijn een adverteerder het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk kan verbieden als de adverteerder het teken als zoekwoord gebruikt in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet is reeds beantwoord in het arrest *Google France SARL* van 23 maart 2010 (zie de bespreking van dit arrest in *Katern* 115). Onder verwijzing naar het arrest *Google France SARL* stelt het HvJEU – kort samengevat – dat er weliswaar sprake is van gebruik door de adverteerder in de zin van artikel 5, lid 1 van de merkenrichtlijn, maar dat een merkhouder zich tegen dit gebruik niet kan verzetten wanneer dat gebruik geen afbreuk doet aan de herkomstfunctie of reclamefunctie van het merk. De herkomstfunctie is alleen in het geding als de advertentie het de internetgebruiker moeilijk maakt om te weten of de aangeboden waar afkomstig is van de merkhouder of een derde. Het is aan de nationale rechter om vast te stellen of in de feitelijke omstandigheden van het hoofdgeding aan deze functie afbreuk wordt gedaan. De reclame functie is in dit geval helemaal niet in geding.

Indien een verbod op grond van artikel 5 van de merkenrichtlijn mogelijk is, doet zich vervolgens ondermeer de vraag voor of een adverteerder hieraan met een beroep op artikel 7 (uitputting) van de merkenrichtlijn toch kan ontkomen. Een beroep op artikel 7 van de merkenrichtlijn zal de adverteerder wel kunnen helpen voor de wederverkoop van waren die door de houder zijn vervaardigd en door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, dit tenzij er gegronde redenen in de zin van lid 2 zijn die rechtvaardigen dat een merkhouder zich hiertegen verzet.