

Geldigheidskwesties in het merkenrecht

AIPPI Symposium Zeist

13 maart 2019

Liesbeth Marijnissen, Ellen Gevers, Willem Leppink

Stelling 1: Ruim baan voor de 'kenmerken'-exceptie!

Wat zeggen Artikel 7(1)(e) EUTMR , 3(1)(e) Richtlijn,
2.2bis(1)(e) BVIE?

Geweigerd wordt inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit:

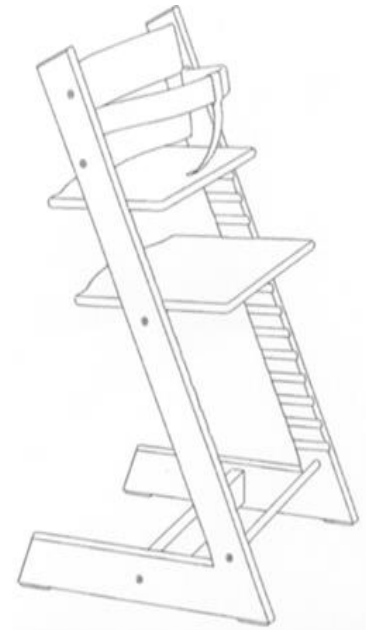
- (i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- (ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- (iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

Stelling 1: Ruim baan voor de 'kenmerken'-exceptie!

Hauck/Stokke, C-205/13:

De uitzondering van de vorm die 'door de aard van de waren wordt bepaald' is van toepassing wanneer de vorm één of meer wezenlijke gebruikskenmerken kent die inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar waarnaar de consument mogelijk bij concurrenten zoekt (punt 27).

Voor de uitzondering van de vorm die 'een wezenlijke waarde aan de waren geeft' is doorslaggevend of de vorm van wezenlijk esthetisch belang is. Het feit dat de waar ook andere wezenlijke - functionele - kenmerken heeft (zoals veiligheid, comfort en deugdelijkheid) doet aan toepassing van de uitzondering niet af (punt 29, 31, 32).



Stelling 1: Ruim baan voor de 'kenmerken'-exceptie!

Louboutin, C-163/16:



Met het begrip 'vorm' wordt over het algemeen bedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar afbakt (punt 21).

Een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, is geen vorm (punt 22).

Een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur bestaat niet uitsluitend uit de 'vorm' in de zin van Artikel 3 (1)(e)(iii) van de Richtlijn (punt 27).

Stelling 1: Ruim baan voor de 'kenmerken'-exceptie!

Textilis, C-21/18:

Is Artikel 7(1)(e)(iii) EUTMR in de nieuwe formulering van toepassing op een gerechtelijke beoordeling die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden, namelijk na 23 maart 2016, zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en derhalve betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven?

Pirelli, T-447/16:



De nieuwe formulering heeft betrekking op een materiële regel. Uit de nieuwe Verordening blijkt niet dat deze regel toegepast dient te worden op vóór de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities. De nieuwe formulering is dus duidelijk niet van toepassing op merken die vóór 23 maart 2016 zijn ingeschreven (punt 20, 21).

Stelling 1: Ruim baan voor de 'kenmerken'-exceptie!

Wat zeggen de Office Guidelines?

Artikel 7(1)(e) geldt voor 3D vormen én voor 2D weergave van een 3D vorm én nu dus ook voor 'andere kenmerken'.



7(1)(e)(i): 'natural' products  + 'regulated' products  + alle vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waren (b.v. poten met een horizontaal blad voor een tafel) + een 'olfactory mark of a scent for *perfume*'

7(1)(e)(ii): 'a sound mark for *insect repellents* that in fact repels insects'

7(1)(e)(iii): 'a sound mark, representing a specific sound of a *motorbike* that may be appealing to a significant part of the relevant public to the extent that it may indeed affect the consumer's choice of purchase'

Stelling 1: Ruim baan voor de 'kenmerken'-exceptie!

Geweigerd wordt inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit:

- (i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- (ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- (iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

Stelling 2: Alle 'niet-traditionele' merken zouden moeten inburgeren voor registratie

Wat is niet-traditioneel?

Opsomming in the Office Guidelines: '*shape marks; position marks; pattern marks; colour marks; sound marks; motion marks; multimedia marks; hologram marks; other marks (layout of a retail store; smell/olfactory marks; taste marks; tactile marks)*'

Oftewel: alles wat niet een woord- of beeldmerk is.

Stelling 2: Alle ‘niet-traditionele’ merken zouden moeten inburgeren voor registratie

Wat zeggen Artikel 7(3) EUTMR en Artikel 4(4) Richtlijn?

De uitsluitingsgronden van

lid 1(b) – merken die elk onderscheidend vermogen missen;

lid 1(c) – beschrijvende merken;

lid 1(d) – merken die gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik;

zijn niet van toepassing indien het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Alleen deze weigeringsgronden kunnen ‘gerepareerd’ worden door inburgering

Stelling 2: Alle 'niet-traditionele' merken zouden moeten inburgeren voor registratie

Hase, C-98/11P:

Verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik moet weliswaar worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het merk *ab initio* onderscheidend vermogen mist, maar het zou te ver gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd (punt 62).

Stelling 2: Alle 'niet-traditionele' merken zouden moeten inburgeren voor registratie

Kitkat, C-84/17P:

Voor de inschrijving van een merk dat niet *ab initio* in de hele Unie onderscheidend vermogen heeft is weliswaar niet noodzakelijk dat voor elke lidstaat apart bewijs wordt geleverd dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, maar met de aangevoerde bewijzen moet een dergelijke verkrijging in alle lidstaten van de Unie aangetoond kunnen worden. Zo is het mogelijk dat meerdere lidstaten in hetzelfde distributienetwerk, of door hun geografische, culturele, taalkundige verwantschap, als één en dezelfde nationale markt worden aangemerkt (punt 81, 82, 83)

**Stelling 2: Alle 'niet-traditionele' merken
zouden moeten inburgeren voor
registratie**

Stelling 3: Het Uniemerkt maakt haar unitaire karakter waar

Wat zegt de Verordening?

Artikel 1(2) EUTMR: Het Uniemerkt vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de hele Unie.

Artikel 7(2) EUTMR: De weigeringsgronden zijn van toepassing indien zij slechts in een deel van de Unie bestaan (Terranus T-322/05, punt 29).

Artikel 8(1)(b): Een merk wordt geweigerd indien verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd (Armafoam, C-514/06P, punt 57; Terranus T-322/05, punt 29).

Artikel 18(1): Normaal gebruik van een reeds ingeschreven Uniemerkt moet plaatsvinden binnen de Unie (Onel, C-149/11, punt 44, 50).

Artikel 130 EUTMR: Inbreuk op een Uniemerkt heeft als sanctie het verbod op de betrokken handeling.

Stelling 3: Het Uniemerkt maakt haar unitaire karakter waar

Commit C-223/15:

Wanneer het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, moet de Unierechtbank staking van dit gebruik gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld (punt 36).

Deze uitleg doet geen afbreuk aan het eenheidskarakter van het Uniemerkt aangezien het recht van de houder van dit merk wordt gehandhaafd om elk gebruik te doen verbieden dat afbreuk doet aan de wezenlijke functies van dit merk (punt 35).

Stelling 3: Het Uniemerik maakt haar unitaire karakter waar

Waar wringt het?

Oppositie/nietigheid procedures versus inbreukprocedures

Verkrijging versus instandhouding

**Stelling 3: Het Uniemerik maakt haar
unitaire karakter waar**