

De norm voor 'normaal'

Een praktijkonderzoek naar het normaal gebruik van een merk voor merkenbureau Landmark



Onderzoeksrapport

De norm voor ‘normaal’

Een praktijkonderzoek naar het normaal gebruik van een merk voor merkenbureau Landmark

Afstudeerrapport (RE441B) van:	Evelien Maalman Studentnummer 1078102 Klas Re4A
Hogeschool Leiden	
Opleiding HBO-Rechten:	Onderzoeksbegeleider: dhr. mr. Gerdo Kuiper Afstudeerbegeleider I: mw. mr. Annemieke Kloover Afstudeerbegeleider II: mw. mr. Ingrid van Mierlo-Groot
Opdrachtgever:	Dhr. mr. drs. Gilles Rubens van Landmark B.V.
Collegejaar 2015-2016	Inleverdatum 21 juni 2016, tweede kans

Voorwoord

Met dit afgeronde afstudeeronderzoek is mijn diploma HBO-Rechten bijna behaald. Dit praktijkonderzoek had niet verricht kunnen worden zonder de medewerking van de volgende personen die ik hierna graag wil bedanken.

Allereerst wil ik Gilles bedanken. Dankzij jouw jarenlange ervaring, kennis van het merkenrecht en bereidheid tot medewerking zijn de knelpunten uit dit praktijkonderzoek overwonnen. Bedankt voor het meedenken en het leveren van input. Samen zijn we tot een goed afgebakend onderzoek gekomen. Ik hoop dat de uitkomst van dit onderzoek en de aanbevelingen van belang kunnen zijn bij toekomstige procedures waarbij het normaal gebruik een issue is en Landmark als gemachtigde optreedt.

Naast Gilles hebben ook Hetty, Louise, Bonnie, Erien en Jacqueline input geleverd: van het attenderen op een belangrijke beslissing tot gezelligheid op kantoor. Alle medewerkers van Landmark hebben mij een kijkje laten nemen in de merkenrechtpraktijk. Dit heeft het verrichten van mijn praktijkonderzoek een stuk levendiger gemaakt. Bedankt hiervoor.

Tot slot wil ik alle begeleiders van de hogeschool bedanken tijdens deze turbulente afstudeerperiode. Bedankt voor al jullie feedback, flexibiliteit en vertrouwen.

Ik wens jullie veel plezier met het lezen van dit onderzoeksrapport.

Evelien

Amersfoort, 16 juni 2016

Samenvatting

Merkenbureau Landmark te Amersfoort is gespecialiseerd in ondermeer het registreren van merken en optreden tegen merkinbreuken. Namens een klant heeft Landmark een vordering tot vervallenverklaring van een merk ingediend. Na de tegenvallende beslissing in deze vervalprocedure, zijn de vraagtekens gezet die de grondslag voor dit praktijkonderzoek vormen. Een merk dat niet voldoende normaal wordt gebruikt, kan op vordering vervallen worden verklaard. Volgens Landmark is in voorgenoemde zaak het gebruik van het merk door de wederpartij te beperkt geweest. Echter, heeft het Europese bureau, het EUIPO, hier anders over beslist. Het merk is naar het oordeel van het EUIPO voldoende normaal gebruikt. Dit heeft Landmark verbaasd, mede omdat in een soortgelijke zaak het Benelux bureau, het BBIE, tot niet-normaal gebruik van een merk heeft beslist.

De vraag die Landmark bezighoudt is: welke lijn houden het EUIPO en het BBIE aan bij de beslissing of een merk wel of niet voldoende normaal is gebruikt? Door middel van dit praktijkonderzoek dient deze vraag te worden beantwoord. Aan de hand daarvan worden adviezen gegeven die bruikbaar zijn bij procedures waarin het normaal gebruik een rol speelt, de vervalprocedure en de oppositieprocedure, met als doel dat Landmark haar klanten bij eventuele toekomstige procedures beter over het normaal gebruik kan adviseren en inschattingsskansen voor hen kan maken.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, worden twee jurisprudentieonderzoeken verricht. Allereerst zijn negentien oppositiebeslissingen van het BBIE geanalyseerd op de voorwaarden voor het aantonen van normaal gebruik. Ten tweede zijn tien oppositiebeslissingen en tien beslissingen in vervalprocedures van het EUIPO op dezelfde wijze geanalyseerd. Tot slot is geanalyseerd wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de afwegingen van het BBIE en het EUIPO die leiden tot onvoldoende of voldoende normaal gebruik van een merk.

Uit de resultaten blijkt dat vrijwel alle voorwaarden over de gebruiksomvang, te weten de territoriale omvang, de kwantitatieve omvang en de frequentie en regelmaat van het gebruik, in samenhang leiden tot het oordeel over normaal gebruik. De aard van de merkhoudende waren of diensten speelt hierbij een rol. De bureaus hebben geen enkele keer een markt als territoriaal beperkt beoordeeld. Bovendien blijkt uit de resultaten ondermeer bij welk aantal potentiële consumenten het EUIPO of het BBIE de territoriale markt onvoldoende dan wel voldoende vinden en bij welke kwantitatieve omvang dit het geval is.

Een van de conclusies die uit de resultaten volgt is dat het EUIPO in tegenstelling tot het BBIE een afzet van consumptiegoederen in één EU-land met een hoog inwoneraantal (bijvoorbeeld Duitsland met 80,8 miljoen potentiële consumenten) voldoende vindt. Ook in het oordeel van de bureaus met betrekking tot de kwantitatieve gebruiksomvang is een verschil geconstateerd. Dit heeft geresulteerd in adviezen over de gebruiksomvang die een klant dient te hanteren zodat een eventuele procedure niet strandt op grond van onvoldoende normaal gebruik.

Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het BBIE het normaal gebruik strikter interpreteert dan het EUIPO. Tot slot worden daarom aanbevelingen aan Landmark gedaan hoe zij het beste kan handelen in verband met het verschil in interpretatie van het normaal gebruik door de twee bureaus.

Samenvatting	3
Gebruikte afkortingen	6
1. Inleiding in het praktijkonderzoek naar normaal gebruik	7
1.1. Aanleiding en probleemanalyse: verbazing bij Landmark	7
1.2. Doelstelling: Landmark adviseren	9
1.3. Centrale vraag en deelvragen	10
1.4. Definitie begrippen ‘klanten’ en ‘consumptiegoederen’	10
1.5. Onderzoeksmethoden en de kwaliteit daarvan	11
1.5.1. Onderzoeksmethoden voor de deelvragen van het juridisch kader	11
1.5.2. Onderzoeksmethoden voor de praktijkgerichte deelvragen	12
1.6. Hoe dit onderzoeksrapport is opgebouwd	15
2. Het juridisch kader van het normaal gebruik in het merkenrecht	16
2.1. Een merkrecht	16
2.1.1. Rechtsbronnen van het merkenrecht	16
2.1.2. Functies van een merk	16
2.1.3. Een merkrecht verkrijgen	17
2.2. Een merkrecht behouden door het normaal te gebruiken	18
2.3. Procedures waarbij normaal gebruik een rol speelt	19
2.3.1. Procedure I: de oppositieprocedure	19
2.3.2. Procedure II: de vervalprocedure	20
2.4. Normaal gebruik: een eenduidig begrip	21
2.5. Gebruiksbewijzen	21
2.6. Normaal gebruik volgens geldende jurisprudentie	22
2.6.1. HvJ EU over normaalgebruik	22
2.6.2. HvJ EU over gebruiksbewijzen	24
3. Resultatenanalyse van beslissingen van het BBIE	26
3.1. Voorwaarden voor (on)voldoende normaal gebruik	26
3.2. De gebruiksomvang van EU-merken	26
3.2.1. De territoriale omvang van EU-merken	26
3.2.2. EU-merken en de kwantitatieve omvang van consumptiegoederen	27
3.3. De gebruiksomvang voor Benelux-merken	28
3.4. Samenvatting	28
4. Resultatenanalyse van beslissingen van het EUIPO	29
4.1. Voorwaarden voor (on)voldoende normaal gebruik	29
4.2. De onbeperkte territoriale markt en de territoriale gebruiksomvang voor EU-merken	29

4.3. De aard van de waren en de kwantitatieve gebruiksomvang	30
4.4. Samenvatting	32
5. Resultaten van beslissingen van het BBIE en EUIPO met elkaar vergeleken	33
5.1. De overeenkomende omstandigheden	33
5.2. Verschil in territoriaal gebruik van een EU-merk	33
5.3. Verschil in kwantitatief gebruik van een EU-merk	33
6. Conclusie: advies over normaal gebruik	34
6.1. De territoriale gebruiksomvang	34
6.1.1. De territoriale gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het BBIE	34
6.1.2. De territoriale gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het EUIPO	34
6.2. De kwantitatieve gebruiksomvang	35
6.2.1. De kwantitatieve gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het BBIE	35
6.2.1. De kwantitatieve gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het EUIPO	36
6.3. Mogelijke verklaring voor conclusie	36
6.4. Reflectie op onderzoek	36
6.5. Bruikbaarheid van dit onderzoek	36
7. Aanbevelingen aan Landmark	37
Bronnenlijst	40

Bijlage 1: resultaten BBIE

Bijlage 1A: gelabelde resultaten

Bijlage 1B: resultaten verkort per beslissing weergegeven

Bijlage 2: resultaten EUIPO

Bijlage 2A: gelabelde resultaten

Bijlage 2B: resultaten verkort per beslissing weergegeven

Gebruikte afkortingen

Afkorting voor begrippen van Benelux niveau:

BBIE	Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Benelux-merk	Een geregistreerd merkrecht gebaseerd op het BVIE
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom
UR	Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom

Afkortingen voor begrippen van Europees niveau:

EUIPO	Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
EU-merk(en)	Uniemark(en)
GMVo	Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk)
HvJ EG	Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
HvJ EU	Hof van Justitie van de Europese Unie
Merkenrichtlijn	Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
UMeV	Uniemarkenverordening (Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk)
Uitvoeringsverordening	Uitvoeringsverordening nr. 2868/95 tot uitvoering van de Gemeenschapsmerkenverordening (na wijzigingen zoals opgenomen in art. 2 Uniemarkenverordening)

1. Inleiding in het praktijkonderzoek naar normaal gebruik

Campina, Albert Heijn en Unox: wat hebben zij gemeen? Het zijn drie bekende Nederlandse merken.¹ De consument komt hun reclames overal tegen. Deze merken hebben een grote territoriale afzet van merkhoudende producten en/of diensten. Aannemelijk is dat het gebruik van deze merken door de merkhouders zeer intensief is. Om rechtsbescherming in het merkenrecht te kunnen blijven genieten, dient een merk binnen vijf jaar na registratie normaal te worden gebruikt.² Bij niet-normaal gebruik kan een merk zijn rechtsbescherming verliezen indien een derde daar een beroep op doet. Echter, geeft de wet geen definitie van ‘normaal gebruik’.

1.1. Aanleiding en probleemanalyse: verbazing bij Landmark

Door middel van een zogeheten vordering tot vervallenverklaring van een merk, die door iedere belanghebbende kan worden ingesteld, kan een merk zijn rechtsbescherming verliezen.³ Landmark dient zulke vorderingen geregeld namens klanten in. In 2014 heeft Landmark zo’n vordering ingediend tegen een EU-merk⁴, een merkrecht dat in de hele EU geldt. Indiening geschiedde bij het EUIPO.⁵ Dit bureau is namelijk belast met merkregistratie van EU-merken.⁶

Wat heeft er in de hiervoor genoemde vordering gespeeld? Volgens de klant heeft de merkhouder het EU-merk gedurende vijf jaar na inschrijving niet normaal gebruikt in Europa. Landmark heeft namens de klant een vervallenverklaring van het desbetreffende merk verzocht, zodat de klant vervolgens het merk zelf zou kunnen laten registreren. De centrale vraag in deze zaak is of de mate waarin het merk is gebruikt als normaal kan worden aangenomen. De merkhouder heeft een merkrecht voor kinderschoenen. Dit is een consumptiegoed waarbij een grote afzetmarkt mag worden verwacht, zo heeft Landmark in haar verzoek gesteld. Een van de argumenten van Landmark tegen het normaal gebruik van het oudere merk is dat de merkhouder niet op een grote afzetmarkt met zijn merk actief is geweest.

Het door Landmark ingediende verzoek tot vervallenverklaring is echter afgewezen. Het EUIPO heeft beslist dat uit de door de merkhouder ingediende stukken om normaal gebruik te kunnen bewijzen (gebruiksbewijzen), kan worden afgeleid dat het merk wél aan de eisen van normaal gebruik heeft voldaan.⁷ Gebruiksbewijzen die een rol hebben gespeeld zijn o.a. facturen met daarboven het merk gedrukt. Volgens Landmark tonen de facturen een laag verkoopaantal aan van de EU-merkhoudende kinderschoenen. Bovendien zijn deze schoentjes alleen in Frankrijk en België op de markt gebracht. Daarom zou men in verband met de relevante markt van deze consumptiegoederen niet kunnen spreken van normaal gebruik van een EU-merk. Mede daarom heeft in de visie van Landmark het EUIPO in deze beslissing het marginale gebruik zeer ruim als normaal gebruik geïnterpreteerd.

¹ Velthuis, Kruk & Dekker 2011, p. 6.

² Art. 15 lid 1 UMeV en art. 51 lid 1 sub a UMeV en artt. 2.16 lid 3 sub a en 2.26 lid 2 sub a BVIE.

³ Art. 51 lid 1 sub a jo. art. 56 lid 1 UMeV en art. 2.26 lid 2 sub a jo. art. 2.27 lid 1 BVIE.

⁴ Zie UMeV, overweging 2. Door naamswijziging heten Gemeenschapsmerken sinds 23 maart Uniemerken.

⁵ Zie UMeV, overweging 2. Door naamswijziging heet het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) sinds 23 maart 2016 European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

⁶ Art. 6 jo. art. 120 lid 2 UMeV.

⁷ EUIPO (Kamer van Beroep) 21 mei 2014, nr. 7882, r.o. 54.

De afwijzende beslissing van het EUIPO heeft Landmark verbaasd, mede omdat zij zich had beroepen op een recent arrest. In Onel/Omel⁸ geeft het HvJ EU aan dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat een EU-merk op een groter grondgebied dan één lidstaat wordt gebruikt (r.o. 50). Marginaal gebruik mag dus niet worden verwacht. In territoriaal opzicht is de EU veel groter dan de Benelux waardoor een EU-merkrecht een relatief grotere beschermingsomvang geniet. Het HvJ EU liet het aan de nationale rechter over om normaal gebruik af te leiden uit: “*de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik als ook de frequentie en de regelmaat ervan*”.⁹

De rol van normaal gebruik in twee procedures

In het Onel/Omel arrest betreft het geen vordering tot vervallenverklaring, maar een oppositieprocedure. De oppositieprocedure heeft tot doel inschrijving van een nieuw merk te voorkomen ten behoeve van het reeds bestaande merk.¹⁰ In deze procedure kan een argument van de merkaanvrager (verweerder) zijn dat de oppositie-indiener (opposant) als merkhouders zijn merk niet normaal gebruikt zou hebben en dat zijn merk voor vervallenverklaring in aanmerking komt.¹¹ In dat

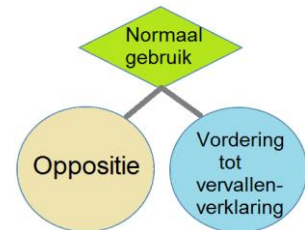


Fig. 1: Het normaal gebruik in twee procedures.

geval zou het jongere merk van verweerder kunnen worden ingeschreven. Kortom, oppositie wordt dus ingesteld tegen een nieuw merk en een vervallenverklaring wordt gevorderd van een ouder merk. Het normaal gebruik in het merkenrecht kan dus zowel aan de orde zijn bij een oppositieprocedure als bij een vervalprocedure (zie fig. 1). Deze twee procedures worden onder paragraaf 2.3. verder inhoudelijk behandeld.

Normaal gebruik op Europees en Benelux niveau

Het EUIPO is de bevoegde instantie om beslissingen te nemen in oppositieprocedures en vorderingen tot vervallenverklaring tegen EU-merken.¹² Tegen Benelux-merken is dat het BBIE. Echter, het BBIE is alleen bevoegd voor het nemen van beslissingen in oppositieprocedures en niet over vorderingen tot vervallenverklaring. Hiertoe is op Benelux niveau slechts de nationale rechter bevoegd.¹³ Zie ook fig. 2. In dit onderzoek staat centraal hoe op ambtelijk niveau bij het BBIE en het EUIPO het normaal gebruik in de praktijk wordt geïnterpreteerd.

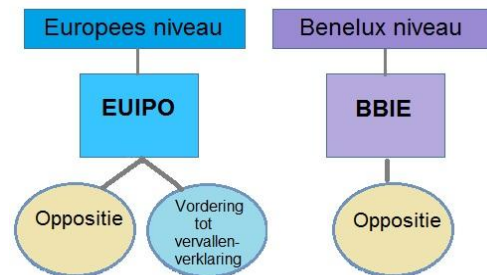


Fig. 2: De relevante procedures op Europees en Benelux niveau.

Het juridische probleem

Op grond van de door Landmark gevoerde procedure is het voor Landmark onduidelijk wat in de praktijk de huidige lijn is die het EUIPO aanhoudt bij haar beslissingen waarin normaal gebruik een rol speelt. Zowel het BBIE als het EUIPO dient de wet en rechtspraak van het HvJ EU als uitgangspunt te nemen. Maar doen zij dit beiden ook? Landmark heeft het vermoeden dat het BBIE het normaal gebruik strikter interpreteert dan het - in

⁸ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel).

⁹ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816, r.o. 59 (Onel/Omel).

¹⁰ Art. 41 lid 1 UMeV en art. 2.14 lid 1 BVIE.

¹¹ Art. 42 lid 2 UMeV en art. 2.16 lid 3 sub a BVIE.

¹² Artt. 42 lid 1 en 56 lid 1 UMeV.

¹³ Art. 2.16 lid 4 BBIE en art. 1.17 lid 1 sub i UR; Zie Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 47.

haar visie - ruim interpreterende EUIPO. Zo heeft het BBIE bijvoorbeeld beslist dat van een Benelux-merk voor ijstaarten de afzet van ruim 700 stuks niet voldoende normaal gebruik oplevert.¹⁴ Terwijl een afzet in de EU van ruim 500 kinderschoenen in de eerder genoemde vervalprocedure wel voldoende normaal gebruik heeft opgeleverd.¹⁵ Kortom, wat is de lijn inzake het normaal gebruik die het BBIE en die het EUIPO volgen in hun beslissingen?

Waarom is dit praktijkonderzoek in de merkenrechtpraktijk van belang?

Het niet weten hoe het EUIPO en het BBIE in de praktijk het normaal gebruik interpreteren en welke omstandigheden daarbij een rol spelen, zorgt voor onduidelijkheid in de rechtspraktijk van Landmark. Dit is een probleem omdat klanten bijvoorbeeld vaak in een beperkt aantal EU-landen actief zijn met hun EU-merk. Deze EU-merkhouders lopen mogelijk het risico dat deze territoriale omvang niet valt onder normaal gebruik.¹⁶ Dit kan leiden tot vervallenverklaring van hun merk.

Bovendien is het voor de strategiebepaling voor klanten van belang om te weten wanneer zij hun Benelux- of EU-merk voldoende normaal gebruiken. Het wel of niet indienen van oppositie kan bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de vraag of de merkhouders voldoende normaal gebruik van zijn merk kan aantonen. Andersom, als tegen een klant oppositie wordt ingesteld, is het voor de keuze om minnelijk te schikken of het oordeel van het desbetreffende bureau af te wachten van belang om een goede inschatting te maken of het merkgebruik door de wederpartij als wel of niet voldoende normaal gebruik wordt aangenomen.

Bij het advies over hoe het BBIE en het EUIPO het normaal gebruik interpreteren, is Landmark ook ook geïnteresseerd in de verschillen en overeenkomsten tussen de afwegingen van de twee bureaus in hun beslissingen. In theorie is het mogelijk dat het merk op Benelux niveau onvoldoende is gebruikt en op Europees niveau voldoende. Of andersom. Deze mogelijke verschillen zijn eveneens relevant voor de strategiebepaling.

Dat over vraagstukken over normaal gebruik zal blijven worden geprocedeerd, heeft Verwoert al in 2006 gesteld.¹⁷ Desalniettemin is het hoog tijd dat de beoordeling van het normaal gebruik door het BBIE en EUIPO wordt opgehelderd door middel van een analyse van hun beslissingen. Aan de hand hiervan kunnen voor Landmark aanbevelingen worden opgesteld, zodat zij haar klanten in het vervolg beter kan adviseren in kwesties waarin het normaal gebruik van hun merk een rol speelt.

1.2. Doelstelling: Landmark adviseren

Het doel van dit onderzoek is de merkengemachtigden van Landmark aanbevelingen te doen, bestaande uit bepaalde (juridische) factoren die van belang kunnen zijn bij procedures bij het EUIPO en het BBIE waarbij het normaal gebruik een rol speelt, zodat Landmark een klant kan adviseren over het normaal gebruik van een merk door te analyseren hoe het EUIPO en het BBIE in de praktijk hierover beslissen.

¹⁴ BBIE 13 augustus 2009, 2002735. Zie ook Hof van Beroep Brussel 12 oktober 2010, 2009/AR/2755, r.o. 30, 33, 34.

¹⁵ EUIPO (Kamer van Beroep) 21 mei 2014, nr. 7882, r.o. 41-51.

¹⁶ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY7798, m.nt. A.M.E. Verschuur (Onel/Omel).

¹⁷ Verwoert 2006, par. 7.

1.3. Centrale vraag en deelvragen

Om de doelstelling te kunnen realiseren, dient de volgende centrale vraag te worden beantwoord:

Welk advies kan Landmark haar klanten geven over het normaal gebruik van een merk op basis van een analyse van beslissingen van het EUIPO en het BBIE in oppositieprocedures en procedures tot vervallenverklaring waarin over het normaal gebruik is geoordeeld?

Alvorens deze centrale vraag te kunnen beantwoorden, dienen eerst de theoretische- en praktische deelvragen te worden beantwoord, welke hierna worden opgesomd.

De theoretische deelvragen zijn:

1. *Wat is de wettelijke grondslag van het merkrecht en wat houdt een merk in volgens wettelijke bepalingen en literatuur?*
2. *Wat is er geregeld over het normaal gebruik volgens wettelijke bepalingen en literatuur?*
3. *Wat houden de merkenrechtelijke procedures in waarin normaal gebruik van een merkrecht een rol kan volgens wettelijke bepalingen, richtlijnen en literatuur?*
4. *Hoe dient het normaal gebruik volgens de wet en literatuur te worden geïnterpreteerd?*
5. *Welke regels gelden voor het bewijzen van normaal gebruik volgens wettelijke bepalingen en richtlijnen?*
6. *Welke omstandigheden spelen volgens bekende arresten van het HvJ EU een rol bij het oordeel over het normaal gebruik?*

En de deelvragen voor het praktisch onderzoeksgedeelte luiden:

1. *Welke omstandigheden spelen een rol in de beslissingen van het BBIE over het normaal gebruik aan de hand van een analyse van de gebruiksvoorwaarden?*
2. *Welke omstandigheden spelen een rol in de beslissingen van het EUIPO over het normaal gebruik aan de hand van een analyse van de gebruiksvoorwaarden?*
3. *Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de afwegingen over normaal gebruik in de beslissingen van het BBIE en EUIPO?*

1.4. Definitie begrippen 'klanten' en 'consumptiegoederen'

In dit praktijkonderzoek wordt met de *klanten* van Landmark het volgende bedoeld. De klanten van Landmark zijn voornamelijk bedrijven in binnen- en buitenland die een reeds geregistreerd EU- en/of Benelux-merk bezitten en die oppositie willen instellen tegen een merkaanvraag. Daarnaast betreffen klanten de merkhouders met een EU-merk die een vervallenverklaring willen instellen tegen een ouder merk of tegen wie een vervallenverklaring is gevorderd. Naast de bestaande klanten die reeds eigenaar van een bestaand merk zijn, kunnen ook nieuwe klanten een merk willen laten registreren door Landmark, waartegen oppositie wordt of dreigt te worden ingesteld. Het kan dus voor zowel bestaande als nieuwe klanten voor hun strategiebepaling van belang zijn om te weten wanneer zij of de wederpartij het merk voldoende normaal gebruiken.

Onder het begrip *consumptiegoederen* wordt in dit onderzoek verstaan waren die zijn bedoeld voor de

consument en dus geen zogeheten business-to-business producten. Onder consumptiegoederen vallen in ieder geval de volgende waren: levensmiddelen (dranken en etenswaren), medicijnen, cosmetica, textiel (waaronder kleding en schoenen) en speelgoed.¹⁸ Deze waren zijn terug te vinden in klasse 3, 5, 18, 21, 24-26, 28, 30-33 van de internationale classificatie zoals opgenomen in de Overeenkomst van Nice. Consumptiegoederen worden op grote schaal aangeboden, zoals bijvoorbeeld in supermarkten.¹⁹

1.5. Onderzoeksmethoden en de kwaliteit daarvan

Dit praktijkonderzoek is gebaseerd op diverse onderzoeksmethoden. Hieronder worden de keuzes uiteengezet voor deze onderzoeksmethoden voor het juridisch kader en de deelvragen van het praktijkgedeelte.

1.5.1. Onderzoeksmethoden voor de deelvragen van het juridisch kader

Voor het juridisch kader is gebruik gemaakt van twee onderzoeksmethoden. Allereerst zijn wetsanalyses uitgevoerd. In het juridisch kader zijn de nieuwste artikelen van de merkenverordening (uit de UMeV) opgenomen. Hiervoor is gekozen omdat tijdens dit afstudeeronderzoek op Europees niveau wijzigingen hebben plaatsgevonden in het merkenrecht (aangeduid met de overkoepelende term: Trademark Reform Package). De UMeV is op 23 maart 2016 ingetreden. Voor de tweede onderzoeksmethode, te weten het literatuuronderzoek, is gebruik gemaakt van meerdere bronnen op het gebied van het merkenrecht. De controleerbare en betrouwbare gegevens van deze twee onderzoeksmethoden komt de kwaliteit van dit onderzoeksrapport ten goede. Hierna worden per deelvraag de onderzoeksmethodes verder inhoudelijk toegelicht.

1. Wat is de wettelijke grondslag van het merkrecht en wat houdt een merk in volgens wettelijke bepalingen en literatuur?

Deze theoretische kennis is nodig om het rechtsgebied van dit praktijkonderzoek, het merkenrecht, beter te kunnen begrijpen. Aan de hand van literatuur van vooraanstaande namen in het intellectueel eigendomsrecht zoals Cohen Jehoram, Gielen, en Geerts is deze deelvraag beantwoord. Daarnaast is gebruik gemaakt van bepalingen uit de UMeV en het BVIE.

2. Wat is er geregeld over het normaal gebruik volgens wettelijke bepalingen en literatuur?

Het antwoord op deze theoretische deelvraag is nodig om het onderwerp van dit praktijkonderzoek, het normaal gebruik in het merkenrecht, beter te kunnen begrijpen. Door het opzoeken van relevante artikelen in het BVIE, de UMeV en de Merkenrichtlijn is deze kennis verkregen. Daarnaast is wederom literatuur van Cohen Jehoram, Gielen en Geerts geraadpleegd.

3. Wat houden de merkenrechtelijke procedures in waarin normaal gebruik van een merkrecht een rol kan volgens wettelijke bepalingen, richtlijnen en literatuur?

Voor de jurisprudentieanalyse in het praktijkgedeelte is het van belang om te weten in welke merkenrechtelijke procedures bij het EUIPO en het BBIE het normaal gebruik een rol speelt en wat deze procedures inhouden. Daarom zijn gegevens uit wettelijke bepalingen uit de UMeV en het BVIE opgenomen in dit rapport, alsmede uit de bijbehorende Uitvoeringsverordening respectievelijk het UR.

¹⁸ EUIPO 2016, p. 2.

¹⁹ Cohen Jehoram 2009, p. 150.

Daarnaast zijn richtlijnen van het EUIPO en het BBIE geraadpleegd. Tot slot is wederom literatuur van Cohen Jehoram geraadpleegd om deze procedures beter te kunnen begrijpen.

4. *Hoe dient normaal gebruik volgens de wet en literatuur te worden geïnterpreteerd?*

Omdat het normaal gebruik een rol speelt in verschillende procedures en daarnaast zowel op Benelux niveau als op Europees niveau, is vastgesteld dat het normaal gebruik in alle gevallen hetzelfde dient te worden geïnterpreteerd. Hiervoor is de wet en de literatuur geraadpleegd.

5. *Welke regels gelden voor het bewijzen van normaal gebruik volgens wettelijke bepalingen en richtlijnen?*

Met het antwoord op deze deelvraag is helder geworden aan de hand van welke gebruiksbewijzen het normaal gebruik in de hiervoor besproken merkenrechtelijke procedures kan worden aangetoond.

Hiervoor zijn de Uitvoeringsverordening, het UR en de richtlijnen van het EUIPO en het BBIE geraadpleegd. Deze kennis is vereist om de jurisprudentieanalyse uit te kunnen voeren.

6. *Welke omstandigheden spelen volgens bekende arresten van het HvJ EU een rol bij het oordeel over het normaal gebruik?*

Omdat de wet geen definitie van het normaal gebruik geeft, is het voor dit onderzoek van belang om te weten welke criteria het HvJ EU heeft geformuleerd om te oordelen over normaal gebruik en waar volgens het Hof gebruiksbewijzen aan moeten voldoen. Deze gegevens zijn opgezocht in bekende jurisprudentie. Deze bekende jurisprudentie is aangehaald in literatuur of genoemd op vooraanstaande websites²⁰ op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Tot slot zijn noten en conclusies van diverse arresten geraadpleegd om de oordelen van het HvJ EU beter te kunnen begrijpen.

1.5.2. Onderzoeksmethoden voor de praktijkgerichte deelvragen

Voor de deelvragen uit het praktijkgedeelte zijn ambtelijke beslissingen geanalyseerd die afkomstig zijn van het BBIE en het EUIPO. De onderzoeksmethode is dus een jurisprudentieonderzoek. De onderzoeksperiode is gesteld op 1 januari 2013 tot 1 juni 2016, na het bekende One/Omel arrest tot heden. Hierna wordt per deelvraag de uitgevoerde jurisprudentieanalyse verder inhoudelijk omschreven.

1. *Welke omstandigheden spelen een rol in de beslissingen van het BBIE over het normaal gebruik aan de hand van een analyse van de gebruiksvoorwaarden?*

Om deze deelvraag te kunnen beantwoorden zijn allereerst de beslissingen van het BBIE een voor een gescreend. Hiervoor is mede gekozen omdat de beslissingen van het BBIE enkel zijn terug te vinden in de databank²¹ van het BBIE zelf en hierin is het niet mogelijk is om te zoeken met zoektermen.

Bij het BBIE treedt Landmark als merkengemachtigde op voor zowel klanten die oppositie instellen op basis van een EU-merk dan wel Benelux-merk, als klanten tegen wiens Benelux-merkaanvraag oppositie is ingesteld door een EU- dan wel Benelux-merkhouders. Vandaar dat zowel de beslissingen van oppositieprocedures op grond van Benelux-merken als EU-merken relevant zijn voor dit onderzoek. Daarbij is Landmark enkel geïnteresseerd in het normaal gebruik van deze merken voor consumptiegoederen en diensten. Op deze criteria zijn de beslissingen verder inhoudelijke gescreend.

²⁰ Zie www.ie-forum.nl en www.boek9.nl.

²¹ <https://www.boip.int> (Juridisch / Oppositie / Beslissingen / Alles).

Uit de 52 oppositiebeslissingen uit de relevante onderzoeksperiode waarin het normaal gebruik van een Benelux-merk dan wel EU-merk voor consumptiegoederen of diensten aan de orde is gekomen, zijn de niet-buikbare eruit gefilterd. Nadien zijn negentien buikbare (Nederlandstalige, Franstalige en Engelstalige) beslissingen overgebleven.

Onbuikbare beslissingen zijn beslissingen waarin wegens het niet voldoen aan een formeel criterium het inhoudelijke oordeel van het BBIE over normaal gebruik achterwege is gelaten. Dit zijn bijvoorbeeld beslissingen waarbij de opposant niet gebruiksplichtig is en dus geen gebruiksbewijzen hoeft te overleggen. Daarnaast zijn sommige beslissingen materieel gezien onbuikbaar omdat een inhoudelijk oordeel over het al dan niet normale gebruik niet aan bod is gekomen. Voorbeelden hiervan zijn: de aangedragen gebruiksbewijzen zijn niet afkomstig uit de gebruiksplichtige periode, bevatten het merk niet of hebben geen betrekking op de aan het merkrecht onderworpen waren of diensten. Een andere mogelijkheid dat de beslissing onbuikbaar is, is indien volgens het BBIE het normaal gebruik klaarblijkelijk voldoende is en een inhoudelijk oordeel achterwege is gelaten.

Indien dus door het BBIE een inhoudelijk oordeel over de gebruiksomvang van het merk is gegeven, zijn deze beslissingen buikbaar en geselecteerd ter beantwoording van deze deelvraag. In sommige beslissingen kan niet worden vastgesteld of het merk daadwerkelijk is gebruikt. Echter, indien het BBIE in die beslissing toch een inhoudelijk oordeel over de gebruiksomvang geeft, zijn deze inhoudelijke oordelen relevant voor dit praktijkonderzoek. Opgemerkt dient te worden dat zulke gevallen het oordeel over normaal gebruik ongewild kunnen beïnvloeden. Helaas is het echter niet mogelijk om alle mogelijke factoren die en rol spelen bij het wel of niet aannemen van normaal gebruik te analyseren. Bovendien gaat het in dit onderzoek niet zo zeer om het eindoordeel (wel of geen voldoende normaal gebruik), maar meer om de omstandigheden (de hierna geformuleerde onderzoekscriteria) die een rol hebben gespeeld bij het oordeel over het normaal gebruik. Daarbij dient bovendien te worden opgemerkt dat het gaat om welke omstandigheden – die voortkomen uit de gebruiksbewijzen – leiden tot het gebruiksoordeel, en niet welke gebruiksbewijzen hiertoe hebben geleid. Landmark heeft namelijk aangegeven zich te realiseren welke bewijskracht aan de gebruiksbewijzen toekomt. Tot slot zijn de beslissingen voor de analyse geselecteerd op woordmerken, beeldmerken en gecombineerde woord-/beeldmerken omdat deze merken het vaakst voorkomen. Daarom zijn deze beslissingen het meest relevant voor de praktijk.

Nu bekend is hoe de buikbare beslissingen zijn geselecteerd, rijst de vraag: hoe zijn de negentien buikbare beslissingen geanalyseerd? Uit hoofdstuk 2 blijkt dat de eisen aan gebruiksbewijzen cumulatief zijn (plaats, duur, omvang én wijze van gebruik). Daarnaast is in het Ansul/Ajax arrest het normaal gebruik gedefinieerd als het behouden of verkrijgen van marktaandeel. Hoe wordt beoordeeld of met het gebruik van het merk marktaandeel worden behouden of verkregen? Volgens het HvJ EU is het in het Onel/Omel arrest aan de verwijzende rechter om hier over te oordelen door te kijken naar de volgende voorwaarden:

- a. de kenmerken betrokken markt;
- b. de aard van de door het merk beschermde waren of diensten;
- c. de territoriale omvang;
- d. de kwantitatieve omvang;

- e. de frequentie en regelmaat.

Hoewel er een klein verschil zit tussen de frequentie en de regelmaat gaan beiden over de vraag hoe vaak het merkgebruik heeft plaatsgevonden daarom is voor dit praktijkonderzoek gekozen om deze voorwaarden samen te voegen.

Om te zien of deze bovengenoemde voorwaarden onderling samenhangen en zo ja, welke samenhang van belang is bij het oordeel over normaal gebruik, is ook de onderlinge samenhang van de voorwaarden geanalyseerd. Daarom zijn naast de voorwaarden over de gebruiksomvang (c, d en e) ook de overige voorwaarden (a en b) geanalyseerd. Om het onderzoek behapbaar te houden, is het desalniettemin nodig om de voorwaarden eerst als losstaande onderzoekscriteria te hanteren om daarna de samenhang te kunnen achterhalen.

De analyse voor deelvraag 1 is gebaseerd op negentien bruikbare beslissingen. Dit maakt dit onderzoek valide. De geanalyseerde beslissingen zijn openbaar en controleerbaar hetgeen dit onderzoek betrouwbaar maakt. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in bijlage 1. In bijlage 1A zijn de resultaten gelabeld en in bijlage 1B worden de bevindingen in de beslissingen verkort weergegeven. Voor deze laatste bijlage is mede gekozen omdat de beslissingen van het BBIE lastig zijn op te zoeken in de databank.

2. *Welke omstandigheden spelen een rol in de beslissingen van het EUIPO over het normaal gebruik aan de hand van een analyse van de gebruiksvoorwaarden?*

De methode om deze deelvraag te beantwoorden is grotendeels hetzelfde als bij deelvraag 1. Net als het BBIE kent ook het EUIPO een eigen databank²² voor het opzoeken van beslissingen. Hierin zijn in totaal enkele honderden beslissingen beschikbaar gedurende de relevante onderzoeksperiode waarin over het normaal gebruik is geoordeeld in een oppositie- of vervalprocedure. Dit zijn twee losstaande procedures waarbij het normaal gebruik eenzelfde dient te worden geïnterpreteerd. Daarom zijn van beide procedures tien beslissingen geanalyseerd, die samen de onderzoeksomvang van twintig beslissingen vormen. Wegens de hoeveelheid aan beschikbare beslissingen zijn van beide procedures de tien meest recente geanalyseerd. De twintig beslissingen zijn zodoende afkomstig uit de periode vanaf 1 juni 2016 tot 1 september 2015.

Eveneens zijn beslissingen geselecteerd op inhoud waarbij het om woord- en beeldmerken en woord-/beeldmerken gaat. Daarnaast gaan de beslissingen om geregistreerde merken voor consumptiegoederen of diensten.

Daarnaast is gekozen om alleen beslissingen van het EUIPO te selecteren waarbij het normaal gebruik van een EU-merk ter sprake is gekomen en dus niet van nationale merken (waaronder Benelux-merken). Allereerst omdat Landmark alleen is geïnteresseerd in het gebruik van EU-merken omdat zij het lastig vindt om te oordelen wanneer deze volgens het EUIPO voldoende normaal is gebruikt. Ten tweede treedt Landmark bij het EUIPO meestal op als gemachtigde van een klant die opposant is en een EU-merk heeft. Of namens een klant die merkaanvrager is en tegen wie oppositie is ingesteld. Tot slot kan een vervallenverklaring bij het EUIPO alleen worden verlangd van een EU-merk.

De beschikbare beslissingen van het EUIPO zijn veelal Engelstalig en daarom is gekozen om alleen

²² <https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/> (Zoeken / eSearch plus / geavanceerd zoeken / Handelsmerken).

Engelstalige beslissingen van het EUIPO te analyseren. Bovendien procedeert Landmark bij dit bureau meestal in het Engels.

Bij het selecteren van de bruikbare beslissingen van het EUIPO is rekening gehouden met mogelijke beslissingen in hoger beroep. Tegen twee bruikbare beslissingen is hoger beroep ingesteld, maar tijdens het opstellen van dit onderzoeksrapport zijn de beslissingen in beroep nog niet bekend. Daarom zijn de beslissingen in eerste aanleg gebruikt voor de analyse.

De voor de analyse bruikbare beslissingen zijn die waarin het EUIPO een inhoudelijk oordeel geeft over de gebruiksomvang van een merk en of dit wel of niet voldoende het normaal gebruik aantoonst. Net als bij de beslissingen van het BBIE zijn uiteraard zijn ook voor deze deelvraag de beslissingen die inhoudelijk niet-bruikbaar zijn uit de totale selectie gefilterd.

De uiteindelijk twintig bruikbare beslissingen van het EUIPO zijn geanalyseerd aan de hand van dezelfde onderzoekscriteria zoals die zijn toegepast bij de beslissingen van het BBIE. Zie daarvoor pagina 13-14.

De geanalyseerde beslissingen zijn openbaar en controleerbaar hetgeen dit onderzoek betrouwbaar maakt. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in bijlage 2. In bijlage 2A zijn de resultaten gelabeld en in bijlage 2B worden de bevindingen in de beslissingen verkort weergegeven.

3. *Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in de afwegingen over normaal gebruik in de beslissingen van het BBIE en EUIPO?*

De resultaten van de twee voorgaande deelvragen zijn voor deze deelvraag met elkaar vergeleken. De gegevens zijn overeenkomstig deelvragen 1 en 2 controleerbaar. Voor deze onderzoeksmethode is gekozen omdat mogelijke verschillen en/of overeenkomsten voor de klant in de praktijk relevant kunnen zijn zoals is uiteengezet in de probleemanalyse.

1.6. Hoe dit onderzoeksrapport is opgebouwd

In voorgaande paragrafen is het onderwerp en het doel van dit praktijkonderzoek uiteengezet. In het juridisch kader (hoofdstuk 2) worden o.a. het merkrecht en het normaal gebruik van een merk behandeld. Na de voor dit onderzoek noodzakelijke juridische kennis te hebben verkregen, worden in hoofdstukken 3, 4 en 5 de resultaten van het praktijkonderzoek behandeld. In hoofdstuk 3 treft u de resultaten aan van de analyse van beslissingen van het BBIE en in hoofdstuk 4 die van het EUIPO. In hoofdstuk 5 worden de resultaten met elkaar vergeleken. Na deze analyses wordt een conclusie getrokken en zal de hoofdvraag worden beantwoord in hoofdstuk 6. Dit met als uiteindelijk doel om in hoofdstuk 7 aanbevelingen aan Landmark te kunnen doen.

2. Het juridisch kader van het normaal gebruik in het merkenrecht

Om dit praktijkonderzoek beter te kunnen begrijpen worden onder paragraaf 2.1. de belangrijkste punten van een merkrecht behandeld. Onder 2.2. wordt het normaal gebruik toegelicht en onder 2.3. worden de procedures waarin het normaal gebruik een rol speelt verder uitgelegd. Vervolgens blijkt onder 2.4. dat het normaal gebruik eenduidig dient te worden geïnterpreteerd. Daarna worden in paragraaf 2.5. de gebruiksbewijzen toegelicht. Tot slot wordt in paragraaf 2.6. uiteengezet hoe het HvJ EU over het normaal gebruik heeft geoordeeld.

2.1. Een merkrecht

De juridische grondslag voor een merkrecht roept een aantal vragen op. Zoals: waar is het merkenrecht wettelijk geregeld? Wat zijn de functies van een merkrecht? Hoe is het verkrijgen van een merkrecht geregeld? Wat betekent het hebben van een merkrecht? Op welke merken kan een merkrecht berusten? Deze subvragen worden hierna onder 2.1.1. t/m 2.1.4. beantwoord.

2.1.1. Rechtsbronnen van het merkenrecht

Het merkenrecht is een onderdeel van intellectueel eigendomsrecht. Het merkenrecht omvat veel Europese bepalingen. Zoals de voor de lidstaten bindende Uniemerkenverordening.²³ De gemeenschappelijke markt vereist dat de nationale IE-rechten van lidstaten worden geharmoniseerd, onder andere door middel van merkenrichtlijnen.²⁴ De Merkenrichtlijn²⁵ is o.a. van fundamenteel belang om ervoor te zorgen “*dat de ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten.*”²⁶ De uitvoeringsregels van de Uniemerkenverordening staan in de Uitvoeringsverordening. Regels over Unie-merken zijn in deze rechtsbronnen te vinden. Daarnaast is het merkenrecht voor Benelux-merken geregeld in het BVIE. Het BVIE kent ook eigen uitvoeringsregels welke staan opgenomen in het UR.

Voor dit praktijkonderzoek is het van belang om te realiseren dat het merkenrecht dus zowel op Europees als op Benelux niveau is geregeld, waarbij het merkenrecht van de Benelux door de omzetting van de Merkenrichtlijn dient te stroken met Europees merkenrecht.

2.1.2. Functies van een merk

Een merkhouders [lees: iemand met een geregistreerd merk] kan zijn producten, in het merkenrecht ‘waren’ genoemd, en diensten met zijn merk onderscheiden met die van andere ondernemingen. Het merk is daarmee een onderscheidingsteken.²⁷ Traditioneel voorziet een merkhouders met zijn merk de consument de mogelijkheid om de herkomst van een product te kunnen herleiden, met andere woorden: van welke producent het product

²³ UMeV, onderdeel van de hervormingen in het Europese merkenrecht die ook wel het samen het ‘Trademark Reform Package’ worden genoemd, vervangt sinds 23 maart 2016 de GMVo.

²⁴ www.boek9.nl (Home / Boeken / IE-beginselen / 2. Internationale Harmonisatie IE-rechten / 2.4 Europese Harmonisatie).

²⁵ Met de ‘Trademark Reform Package’ is de Merkenrichtlijn gewijzigd. Deze nieuwe Richtlijn (EU) 2015/2436 is echter nog niet omgezet in Benelux wetgeving. Hiervoor is tot 2019 en 2023 de tijd; zie art. 54 lid 1 Merkenrichtlijn 2015. Daarom wordt in dit rapport enkel verwezen naar artikelen uit de oude Richtlijn 2008/95.

²⁶ Merkenrichtlijn, considerans 10.

²⁷ Art. 4 UMeV en art. 2.1 lid 1 BVIE.

afkomstig is.²⁸ Tegenwoordig heeft een merk naast de herkomstfunctie ook andere functies, zoals de garantie- of vertrouwensfunctie en de communicatiefunctie.²⁹ Zo vertrouwt de consument bijvoorbeeld dat hij een van een merk een bepaalde kwaliteit koopt. Daarnaast communiceert de merkhouder met zijn afzetmarkt door zijn merk te gebruiken in bijvoorbeeld reclames. Voor dit onderzoek is het niet relevant om verder in te gaan op de functies van een merk.

2.1.3. Een merkrecht verkrijgen

Alleen merken met een onderscheidend vermogen kunnen een merkrecht verkrijgen. Hierbij speelt onder andere een rol of het met het merk in aanmerking komende publiek de herkomst van de waren of diensten kan identificeren.³⁰ Van een pak melk van Campina bijvoorbeeld kan de consument herleiden dat de inhoud afkomstig is van ‘Campina-koeien’. In tegenstelling tot het onderscheidende vermogen mag een merk dus niet beschrijvend zijn. Zo is het merk Apple voor appels te beschrijvend, maar voor computers wel geschikt.³¹

Een merk gebruiken is iets anders dan een merkrecht bezitten. Een merk wordt eerst aangevraagd (gedeponeerd) voor bepaalde waren en/of diensten. Deze zijn wegens administratieve redenen ingedeeld in 45 klassen, zoals opgenomen in de Overeenkomst van Nice. Het merkrecht ontstaat vervolgens pas nadat de merkaanvraag is ingeschreven³² en geregistreerd in het merkenregister. De Benelux en de Europese Unie hebben daarom een zogeheten attributief stelsel.³³ Dit wil zeggen dat een merkrecht pas ontstaat na een depot en dus niet na bijvoorbeeld het eerste gebruik van het merk. Na registratie van het merk voor bepaalde waren en/of diensten, krijgt een merkhouder een exclusief recht op het desbetreffende merk, welke hij onder bepaalde voorwaarden kan invoeren tegen aantasting van zijn merk.³⁴

In welk register de merkhouder zijn merk dient te laten registreren, hangt af van de gewenste beschermingsomvang. Een merkrecht heeft namelijk een territoriaal karakter. Een merkrecht strekt zich slechts uit tot het gebied waar het is ingeschreven en kan dus alleen in dat gebied worden ingeroepen door de merkhouder.³⁵ In het merkenrecht zijn daarom drie wegen voor de verkrijgen van een merkrecht mogelijk.

Allereerst is een nationaal merk mogelijk. Een Nederlands merkrecht bestaat echter niet omdat Nederland onder het BVIE valt. In Nederland geldt dus merkbescherming in de gehele Benelux dankzij een Benelux-merk (welke gelijk staat aan een nationaal merk).³⁶ Ten tweede is het mogelijk om in alle Europese lidstaten in één keer een merkrecht te verkrijgen door middel van merkaanvraag voor een EU-merk bij het EUIPO (art. 25 UMeV). Tot slot is internationale merkregistratie mogelijk op grond van één aanvraag bij het World Intellectual Property Organisation (WIPO) waarna de merkhouder zelf landen dient aan te wijzen waarin hij bescherming wenst (art. 4

²⁸ Gielen e.a. 2014, p. 225.

²⁹ Gielen e.a. 2014, p. 226.

³⁰ Geerts 2015, p. 89.

³¹ Geerts 2015, p. 91

³² Art. 6 UMeV en art. 2.2 BVIE.

³³ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 45.

³⁴ Zie art. 9 lid 1 UMeV en art. 2.20 BVIE.

³⁵ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 46.

³⁶ Art. 1.16 BVIE.

Overeenkomst van Madrid). Internationale merken worden verder achterwege gelaten. In dit onderzoek staat namelijk het normaal gebruik van het Benelux-merk en het EU-merk centraal.

Wanneer de merkhouders eenmaal een merkrecht heeft, dan verschaft dit de houder een monopoliepositie die onbeperkt kan worden verlengd.³⁷ De merkhouders heeft een monopoliepositie in die zin dat derden worden beperkt in hun keuze voor een woord of logo als merk.³⁸

2.1.4. Merken waarop een merkrecht kan berusten

Wat voor soort onderscheidingsteken als merk kan worden geregistreerd, is heel divers. Een merk kan zijn: een benaming, tekening, afdruk, stempel, letter(s), cijfer(s), vorm van een waar of verpakking en daarnaast alle andere tekens die voor grafische voorstelling vatbaar zijn.³⁹ Volgens het BBIE is 99% van de merken een woordmerk of een beeldmerk.⁴⁰ Een woordmerk is bijvoorbeeld Specsavers, het beeldmerk hiervan zijn twee overlappende ovaal. Vaak worden woord- en beeldmerken gecombineerd. Zie *fig. 3*.

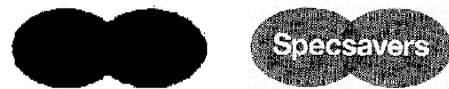


Fig. 3: Links het EU-beeldmerk, rechts het gecombineerde Europese woord-/beeldmerk.

Daarnaast zijn er overige merken als: vormmerken (bijvoorbeeld een bekend parfumsflesje of een Lego-poppetje⁴¹), kleurmerken (bijvoorbeeld KLM-blauw⁴²) en klankmerken (denk aan een bekende reclamejingle).⁴³ Per 1 oktober 2017 komt de eis te vervallen dat tekens voor grafische vormgeving vatbaar moeten zijn. Dit betekent dat dan wellicht ook geurmerken mogelijk zijn.

2.2. Een merkrecht behouden door het normaal te gebruiken

Tegenover de monopoliepositie van de merkhouders, staat de eis dat de merkhouders het merk ‘normaal’ gebruikt. De ratio van de eis van het normaal gebruik blijkt uit de Merkenrichtlijn en poogt het “*totale aantal in de gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen.*”⁴⁴

Om bescherming van een merk te kunnen blijven genieten dient een merk gedurende vijf jaar normaal te worden gebruikt.⁴⁵ Heeft een merkhouders korter dan vijf jaar het merkrecht, dan is het merkrecht nog niet gebruikspflichtig. Het gebruik hoeft binnen de vijf jaar echter niet continu te zijn. Onregelmatig en onderbroken normaal gebruik van het merk wordt ook aangemerkt als normaal gebruik, mits de periode van niet-normaal gebruik maar niet vijf opeenvolgende jaren overschrijdt.⁴⁶

³⁷ Artikel 2.9 lid 3 BVIE en art. 46 jo. 47 UMeV.

³⁸ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 77.

³⁹ Zie art. 2.1 lid 1 BVIE en art. 4 UMeV.

⁴⁰ www.bbie.nl (Merken / Wat is een merk? / Soorten merken).

⁴¹ <http://dirkzwageriet.nl/2015/06/18/lego-poppetjes-geldig-merk/>

⁴² <http://intellectueleigendomsrecht.nl/kleurmerken-en-de-rode-zool-van-louboutin/>

⁴³ www.bbie.nl (Merken / Wat is een merk? / Soorten merken).

⁴⁴ Merkenrichtlijn, considerans 9.

⁴⁵ Zie artt. 15 lid 1 en 51 lid 1 sub a UMeV en artt. 2.16 lid 3 sub a en 2.26 lid 2 sub a BVIE.

⁴⁶ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 472.

Voor het onvoldoende normaal gebruik maken van een merk kan een merkhouders een reden hebben. Indien dit een geldige reden is, kan het niet-normaal gebruik niet aan de merkhouders worden toegerekend. In de jurisprudentie is bepaald wat als geldige reden wordt aangemerkt. Dit betreft een omstandigheid die zich buiten de wil van de merkhouders voordoet welke een belemmering vormt voor het gebruik. Bijvoorbeeld invoerbeperkingen of beschermende overheidsmaatregelen.⁴⁷ Dit is een kenmerk van de betrokken markt van de waren of diensten die de territoriale afzetmarkt kan beperken (zie verder paragraaf 2.6.). Geldige redenen zijn een uitzondering en worden in dit onderzoek niet verder behandeld omdat dit niet relevant is voor het onderzoek.

Een andere uitzondering vormt het gebruik maken van een merk in een op onderdelen gewijzigde vorm dan het merk is geregistreerd. Dit kan onder bepaalde omstandigheden ook gelden als normaal gebruik van het merk, mits de aanpassing ondergeschikt is aan de onderscheidendheid van het merk. Dit is een tegemoetkoming aan de praktijk van het merkenrecht. Door wijzigingen in smaak en stijl door de jaren heen willen merkhouders de opmaak en verpakkingen van producten wijzigen.⁴⁸

2.3. Procedures waarbij normaal gebruik een rol speelt

Zoals in de probleemanalyse reeds is toegelicht, kan het normaal gebruik van een merkrecht een rol spelen bij zowel een oppositieprocedure als een vervalprocedure, welke hierna verder inhoudelijk worden behandeld.

2.3.1. Procedure I: de oppositieprocedure

De eerste procedure waarbij normaal gebruik een rol kan spelen, de oppositieprocedure, is in de inleiding al aangehaald met het arrest Onel/Omel. De oudere merkhouders (opposant) kan oppositie instellen tegen de aanvraag van een nieuw merk door een merkaanvragers (verweerder). De opposant krijgt de gelegenheid om met feiten, bewijzen en argumenten zijn oppositie te onderbouwen.⁴⁹

Oppositie tegen inschrijving van een nieuw EU-merk wordt ingesteld bij EUIPO (gevestigd in Alicante, Spanje), zo blijkt uit art. 41 UMeV. De termijn hiervoor bedraagt drie maanden na de dag waarop de aanvraag van het EU-merk is gepubliceerd. Oppositie tegen inschrijving van een nieuw Benelux-merk wordt ingesteld bij het BBIE te Den Haag.⁵⁰ Bij dit bureau heeft de oudere merkhouders voor het instellen van oppositie een termijn van twee maanden na publicatie van het jongere merk (art. 2.14 lid 1 BVIE).

De merkhouders van het oudere merk kan oppositie tegen de aanvraag van het nieuwe merk instellen op basis van diverse oppositiegonden.⁵¹ Zo is oppositie mogelijk tegen merkinschrijving van eenzelfde merk voor dezelfde waren of diensten.⁵² Daarnaast is ondermeer oppositie mogelijk tegen een overeenstemmend of eenzelfde merk voor soortgelijke of dezelfde waren of diensten.⁵³ In dit onderzoek zijn de oppositiegonden irrelevant en worden beslissingen slechts geanalyseerd op de inhoudelijke beslissing omtrent het normaal gebruik.

⁴⁷ Gielen e.a. 2014, p. 372.

⁴⁸ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 482.

⁴⁹ Zie art. 41 lid 3 UMeV en art. 19 lid 1 Uitvoeringsverordening.

⁵⁰ Zie art. 2.14 lid 1 jo. 2.5 lid 1 BVIE.

⁵¹ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, 544-546.

⁵² Art. 42 jo. art. 8 lid 1 sub a UMeV en art. 2.14 jo. art. 2.3 sub a BVIE.

⁵³ Art. 42 jo. art. 8 lid 1 sub b UMeV en art. 2.14 jo. art. 1.3 sub b BVIE.

Indien het merk waarop de oppositie is gebaseerd gebruiksplichtig is, dan mag de verweerder de opposant verzoeken om bewijs van gebruik.⁵⁴ De opposant krijgt twee maanden om de gebruiksbewijzen over te leggen.⁵⁵ Indien de opposant niet kan aantonen dat hij het merk gedurende vijf jaar voor publicatie van de merkaanvraag van het jongere merk normaal heeft gebruikt, kan bijvoorbeeld zijn oppositieverzoek worden afgewezen.⁵⁶ De inschrijving van het jongere merk kan dan plaatsvinden.

Het BBIE en het EUIPO nemen na het onderzoek van de oppositie zo spoedig mogelijk een beslissing. Allereerst wordt - indien van toepassing – een beslissing genomen over het al dan niet normale gebruik van het merkrecht aan de hand van de ingediende gebruiksbewijzen. De oppositie wordt afgesloten indien de merkhouder van het oudere merk (de opposant) het merk niet normaal heeft gebruikt en vervallen kan worden verklaard in de zin van de UMeV of het BVIE, zo blijkt uit art. 2.16 lid 3 sub a BVIE. Indien de oppositie gegrond wordt bevonden, weigert het EUIPO of het BBIE (geheel of gedeeltelijk) de inschrijving van het nieuwe merk. Indien het merk voor een deel van de waren en/of diensten waarvoor het is ingeschreven voldoende normaal is gebruikt, dan wordt de beslissing slechts gebaseerd op dat deel (art. 42 lid 4 UMeV en art. 2.16 lid 4 BVIE jo. regel 1.17, lid 1, sub e UR).

Indien de verweerder wél kan bewijzen dat hij het merk voldoende normaal heeft gebruikt, betekent dit niet dat het nieuwe merk automatisch voor inschrijving in aanmerking komt. Uiteraard beslist het BBIE of EUIPO ook of dit jongere merk inbreuk maakt op het reeds bestaande merk omdat het bijvoorbeeld te veel overeenkomsten vertoont. Echter, dit onderdeel van de beslissingen is niet relevant voor dit praktijkonderzoek.

Tot slot wordt opgemerkt dat oppositieprocedures bij het BBIE in de talen Frans, Engels of Nederlands worden gevoerd.⁵⁷ Bij het EUIPO zijn Nederlandstalige procedures niet mogelijk. Bij dit Bureau zijn de vijf officiële talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.⁵⁸ Deze talen gelden bij het EUIPO zowel voor de oppositieprocedures als bij de hierna te bespreken vervalprocedures.

2.3.2. Procedure II: de vervalprocedure

Ten tweede kan het normaal gebruik een belangrijke rol spelen bij een verzoek tot vervallenverklaring bij het EUIPO (art. 51 lid 1 sub a UMeV).

Iedere belanghebbende kan een verzoek tot vervallenverklaring van een merk indienen (art. 56 lid 1 UMeV). Een merk wordt vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is geregistreerd (art. 15 lid 1 en 51 lid 1 sub a UMeV). Net als bij de oppositieprocedure is het bij het verzoek tot vervallenverklaring ook aan de EU-merkhouder om normaal gebruik aan te tonen door middel van gebruiksbewijzen (regel 40 lid 5 Uitvoeringsverordening).

⁵⁴ Zie regel 1.17 sub d UR.

⁵⁵ Regel 1.17 sub e UR en regel 22 lid 2 jo. regel 71 Uitvoeringsverordening.

⁵⁶ Art. 42 lid 5 UMeV en art. 2.16 BVIE.

⁵⁷ Regel 1.20 lid 1 jo. regel 3.3. lid 1 UR.

⁵⁸ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/opposition> (Helpcenter / FAQ - Merken / 8. Oppositie / 8.5. In welke taal moet oppositie worden ingesteld?).

Na de vervallenverklaring kan het merk worden doorgehaald (uit het merkenregister geschrapt). Daarom wordt een verzoek tot vervallenverklaring ook wel aangeduid met de generieke term ‘doorhalingsprocedure’. Echter, hieronder valt o.a. ook het verzoek tot nietigheidsverklaring en in deze procedure speelt het normaal gebruik geen rol (art. 53 UMeV). De beslissingen in verzoeken tot nietigheidsverklaring worden daarom in dit praktijkonderzoek achterwege gelaten.

Tot slot kan op Benelux niveau alleen de rechter in plaats van het BBIE een merk vervallen verklaren, zoals is uiteengezet in de inleiding (zie pagina 8). Met dit vonnis kan de verzoeker bij het BBIE het merk doen laten doorhalen (art. 1.14 BVIE). Op Europees niveau is onder andere het EUIPO bevoegd om zowel de vervallenverklaring uit te spreken als het merk door te halen. Deze administratieve weg voor de doorhalingsprocedure voor Benelux-merken is in de toekomst ook mogelijk bij het BBIE.⁵⁹ Het is echter volgens Janssen, jurist bij het BBIE, op zijn vroegst in zomer 2017 mogelijk om een vervalprocedure bij het BBIE in te stellen.⁶⁰

2.4. Normaal gebruik: een eenduidig begrip

Het begrip ‘normaal gebruik’ dient in de merkenrechtelijke procedures een eenduidig begrip te zijn. Zo blijkt uit art. 2.16 lid 3 sub a BVIE dat de bepaling omtrent normaal gebruik in het merkenrecht zowel bij de oppositieprocedure als bij de procedure tot vervallenverklaring hetzelfde dient te worden geïnterpreteerd. Ook uit art. 15 UMeV blijkt dat verschillende sancties mogelijk zijn voor hetzelfde niet-normaal gebruik.

Daarnaast dient het normaal gebruik op Europees en Benelux niveau een eenduidige betekenis te hebben. Zo stelt Cohen Jehoram⁶¹ dat de artikelen uit de Gemeenschapsverordening over normaal gebruik inhoudelijk identiek zijn zoals deze zijn bepaald in de Merkenrichtlijn welke weer haar weg hebben gevonden in de BVIE bepalingen omtrent normaal gebruik.

2.5. Gebruiksbewijzen

In zowel de oppositieprocedure als de vervalprocedure spelen de bewijsstukken van normaal gebruik een belangrijke rol om te kunnen oordelen of wel of geen sprake is geweest van voldoende normaal gebruik. De gebruiksbewijzen dienen aanwijzingen te bevatten over plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik door de oudere merkhouder voor de desbetreffende waren en diensten waarop de oppositie berust.⁶² De wijze van het gebruik van het merk verwijst volgens de richtlijn van het EUIPO naar “*het gebruik als handelsmerk in het economisch verkeer*.”⁶³ Het bewijs van gebruik kan bestaan uit stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen.⁶⁴ Deze opsomming is niet limitatief.

⁵⁹ Art. 45 lid 1 Richtlijn (EU) 2015/2436.

⁶⁰ Janssen 2016, p. 33.

⁶¹ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 563.

⁶² Regel 1.29 lid 2 UR en Regel 22 lid 3 Uitvoeringsverordening

⁶³ Oppositierichtlijn, p. 11.

⁶⁴ Regel 1.29 lid 3 UR en Regel 22 lid 4 Uitvoeringsverordening.

De oppositieprocedure wordt alleen voortgezet voor de waren of diensten waarvoor gebruiksbewijzen zijn aangeleverd. Het is aan de opposant om duidelijke en nauwkeurige gebruiksbewijzen op een gestructureerde wijze in te dienen.⁶⁵ Indien deze helemaal geen gebruiksbewijzen aanlevert, wordt de oppositie niet verder inhoudelijk behandeld en wordt deze afgewezen.⁶⁶ Gevolg: het jongere merk kan worden ingeschreven

In de richtlijn van het EUIPO staat opgenomen dat gebruiksbewijzen worden onderzocht op basis van “*een algemene beoordeling*.”⁶⁷ Daarnaast worden de gebruiksbewijzen in samenhang beoordeeld. Dit is het beginsel van onderlinge samenhang.⁶⁸ Dit betekent dat een bewijsstuk dat op zichzelf onvoldoende gebruik aantoon, gecombineerd met andere bewijsstukken wél voldoende normaal gebruik kan aantonen.⁶⁹ Bij deze onderlinge samenhang dient ook te worden gelet op de omstandigheden zoals specifieke kenmerken van de betrokken waren of diensten. De richtlijn noemt als voorbeeld massaproducten (zoals consumptiegoederen).⁷⁰

De gebruiksbewijzen verschillen in bewijskracht. Gebruiksbewijzen die zijn vervaardigd door de merkhouder zelf (zoals verklaringen, print-outs, onderzoeken of orders) worden in het algemeen minder betrouwbaar gevonden dan bewijzen die zijn vervaardigd door derden.⁷¹

Tot slot, indien de bewijzen het normaal gebruik van een EU-merk dienen aan te tonen, dan ligt de drempel hiervoor hoger dan voor normaal gebruik van een Benelux-merk.⁷²

2.6. Normaal gebruik volgens geldende jurisprudentie

Omdat het normaal gebruik niet wettelijk gedefinieerd is, worden hierna belangrijke arresten van het HvJ EU aangehaald om de criteria op te helderen wanneer sprake is van normaal gebruik. Daarna wordt bekende jurisprudentie van het HvJ EU over de gebruiksomvang en het bewijzen van normaal gebruik behandeld.

2.6.1. HvJ EU over normaalgebruik

De definitie van normaal gebruik komt uit de jurisprudentie. Volgens het Ansul/Ajax arrest⁷³ is er sprake van normaal gebruik van een merk wanneer de merkhouder een “*afzet beoogt te vinden of te behouden voor de gemerkte waren en/of diensten ten opzichte van de waren of diensten van andere ondernemingen*” (r.o. 37). Hierbij is vereist dat het gebruik extern is en dus niet alleen binnen de betrokken onderneming. Symbolisch gebruik (‘token use’)⁷⁴ dat enkel gericht is op het behoud van de merkenrechten is uitgesloten van normaal gebruik (r.o. 36). De rechter moet volgens dit arrest het gebruik van het merk oordelen naar “*de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk*” (r.o. 39).

⁶⁵ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 67.

⁶⁶ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 74.

⁶⁷ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 10.

⁶⁸ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 74.

⁶⁹ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 10.

⁷⁰ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 74.

⁷¹ Oppositierichtlijn EUIPO, p. 67.

⁷² Oppositierichtlijn BBIE 2015, p. 72.

⁷³ HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax).

⁷⁴ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 473.

2.6.1.1. HvJ EU over de gebruiksomvang: kwantitatief gebruik

Over enkele van deze hiervoor genoemde voorwaarden bestaat jurisprudentie. Zoals over de gebruiksomvang in het La Mer Technology arrest.⁷⁵ Hierin heeft het HvJ EU bepaald dat *“zelfs een gering gebruik van het merk of gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn [thans richtlijn 89/104/EEG, nu richtlijn 2015/2436]”* (r.o. 27). Het gebruik dient volgens het Hof een werkelijk commercieel doel te dienen.

Uit het Vitafruit⁷⁶ arrest is gebleken dat er is geen kwantitatief minimum is om te kunnen oordelen wanneer sprake is van normaal gebruik. Het HvJ EU heeft geoordeeld dat *“het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van normaal gebruik. Een de-minimisregel, die het [EUIPO] of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld”* (r.o. 72). Dit zou betekenen dat niet vooraf gesteld kan worden dat bijvoorbeeld bij X-aantal of meer verkochte gemerkte waren sprake is van voldoende normaal gebruik en dat ieder aantal daaronder onvoldoende normaal gebruik oplevert.

2.6.1.2. HvJ EU over de gebruiksomvang: territoriaal gebruik

In het in de inleiding aangehaalde Onel/Omel arrest stelt verweerder dat opposant het merk Onel niet normaal gebruikt. Verweerder verzoekt opposant vervolgens om gebruiksbewijzen. Hieruit is gebleken dat opposant het EU-merk slechts in Nederland gebruikt en niet in de rest van Europa. Volgens het BBIE is dit gebruik onvoldoende.⁷⁷ De opposant is vervolgens in beroep bij het Haagse Hof gegaan en zij heeft prejudiciële vragen aan het HvJ EU gesteld.

Alvorens in te gaan op het Onel/Omel arrest, heeft het HvJ EU in het Vitafruit arrest eveneens bepaald dat de territoriale omvang één van de factoren is voor normaal gebruik (r.o. 66). In Onel/Omel⁷⁸ concludeert het Hof dat dit geen losstaand criterium is. Het HvJ EU stelt namelijk dat de kenmerken van de betrokken waren of diensten relevant zijn om te kunnen spreken van normaal gebruik. Indien de markt van bepaalde producten of diensten zich slechts uitstrekt tot één lidstaat dan is het mogelijk dat het gemeenschapsmerk zich in de praktijk ook slechts tot dat grondgebied uitstrekt en er aldus voldoende sprake is van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk (r.o. 54). Naast de markt die op grond van wetgeving territoriaal kan zijn beperkt (zie pagina 19), is het verder niet bekend in welke gevallen er sprake is van een territoriaal beperkte markt.

Verschuur⁷⁹ vraagt zich daarom af of een product dat niet lekker wordt gevonden in het buitenland, bijvoorbeeld karnemelk, niet territoriaal is beperkt tot Nederland. Daarnaast stelt Verschuur vraagtekens bij geoctrooieerde merkhoudende producten (denk bijvoorbeeld aan medicijnen). Indien wegens de met het octrooi verbonden kosten het product in slechts in Italië wordt verkocht onder merk X, kan dat merk X op grond van deze minimale territoriale omvang na vijf jaar vervallen worden verklaard? Of is dit niet mogelijk omdat het geoctrooieerde en merkhoudende product territoriaal zou zijn beperkt tot Italië?

⁷⁵ HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

⁷⁶ HvJ EG 11 mei 2006, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit).

⁷⁷ BBIE 15 januari 2010, 2004448.

⁷⁸ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel).

⁷⁹ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY7798, m.nt. A.M.E. Verschuur (Onel/Omel).

In het Onel/Omel arrest heeft het HvJ EU in beginsel geoordeeld dat een oordeel over normaal gebruik van een merk “moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten” (r.o. 59). Daarom worden in de volgende hoofdstukken de resultaten geanalyseerd naar het aantal potentiële consumenten van de desbetreffende markt.⁸⁰ Dit betreft in beginsel het aantal inwoners van de desbetreffende lidstaten.

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, dient een EU-merk in beginsel op een groter grondgebied te worden gebruikt dan één lidstaat. Dit in tegenstelling tot een nationaal merk. In de conclusie bij het Onel/Omel arrest stelt A-G Sharpston dat dit verschil in territoriale omvang van EU-merken en nationale merken tot doel heeft “dat in het register geen merken worden opgenomen die de mededinging op de markt kunnen belemmeren in plaats van te bevorderen omdat zij de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven, beperken, zij geen commercieel doel nastreven en zij de facto niet ertoe bijdragen dat waren of diensten op de relevante markt van elkaar worden onderscheiden en met de merkhouder worden geassocieerd.”⁸¹

Het HvJ EU heeft in Onel/Omel de reeds in de probleemanalyse genoemde criteria voor normaal gebruik samengevat en beslist dat het aan de nationale rechters is hierover te oordelen. Omdat het oordeel van het HvJ EU in deze zaak van groot belang is in de merkenrechtpraktijk, wordt deze hierna deels herhaald:

“Van een gemeenschapsmerk [EU-merk] wordt ‘normaal gebruik gemaakt’ in de zin van artikel 15, lid 1, GMVo [UMeV] wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap [Europese Unie] marktaandeelen te behouden of te verkrijgen door de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik als ook de frequentie en de regelmaat ervan” (r.o. 56).

Uit dit arrest blijkt dat er drie criteria voor de gebruiksomvang zijn: de territoriale omvang, de kwantitatieve omvang en de frequentie en regelmaat van het gebruik.

Hoewel het in bovenstaande arresten ging om een nationaal merkrecht, is het oordeel van het HvJ EU mutatis mutandis ook van toepassing op EU-merken.⁸² Dit betekent dat de voorwaarden uit het Onel/Omel arrest zowel van toepassing zijn op Benelux- als EU-merken en dat zodoende zowel het BBIE als het EUIPO hieraan gebonden is.

2.6.2. HvJ EU over gebruiksbewijzen

Het ingediende bewijs met betrekking tot de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik dient zoals reeds vermeld in onderlinge samenhang te worden beoordeeld (zie paragraaf 2.6). Deze vereisten voor bewijs van gebruik zijn volgens het HvJ EU cumulatief, zoals is bepaald in het Strategi arrest.⁸³

⁸⁰ HvJ EU 19 december 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY7798, m.nt. A.M.E. Verschuur (Onel/Omel).

⁸¹ HvJ EU 19 december 2012, nr. C-149/11, conclusie A-G Sharpston r.o. 32 (Onel/Omel).

⁸² HvJ EU 19 december 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY7798, m.nt. A.M.E. Verschuur (Onel/Omel).

⁸³ HvJ EU 5 oktober 2010, ECLI:EU:T:2010:424, r.o. 43 (Strategi).

Het bewijzen van normaal gebruik kan alleen door middel van concrete en objectieve gegevens, zoals is geoordeeld in het Hiwatt⁸⁴ arrest: *“normaal gebruik van een merk [kan] niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen”* (r.o. 47).

De gebruiksbewijzen dienen onder andere het territoriale en kwantitatieve gebruik aan te tonen. Daarentegen hoeft het bewijs van het oudere merk niet altijd een omvangrijke kwantitatieve hoeveelheid te zijn, zo is vastgesteld in onder andere het Sonia Sonia Rykiel arrest.⁸⁵ Desondanks heeft het HvJ EU in deze zaak geoordeeld dat bescheiden verkoopaantallen van 54 damesslips en 31 petticoats voor totaal € 432,- in een periode van 13 maanden onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te kunnen tonen (r.o. 52). Dit gelet op het feit dat het alledaagse consumptiegoederen betreffen die zijn verkocht voor een redelijke prijs (r.o. 54).

In het Hipoviton arrest⁸⁶ heeft het HvJ EU eveneens geoordeeld dat de lage omzetcijfers (in casu: verkoop van 450 zakken voedingsmiddelen voor dieren (klasse 31) met een totale waarde van € 6.000) over een relatief korte periode van 4,5 maand in beginsel geen beperking vormt voor het aantonen van normaal gebruik (r.o. 47 en r.o. 50). Echter, hoe beperkter de verkoopaantallen zijn van merkhoudende waren, hoe noodzakelijker het is dat de opposant aanvullend bewijs levert om het normaal gebruik aan te tonen (r.o. 37). De beoordeling dient te worden gebaseerd op alle in aanmerking genomen factoren die in samenhang dienen worden gezien (r.o. 36).

⁸⁴ HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt).

⁸⁵ HvJ EG 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁸⁶ HvJ EG 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton).

3. Resultatenanalyse van beslissingen van het BBIE

Het BBIE heeft in zeven van de negentien geanalyseerde oppositieprocedures het normaal gebruik van het merk aangenomen voor (een deel van) de consumptiegoederen of diensten. Echter, hieruit blijkt niet of het BBIE altijd in 37% van de oppositieprocedures het normaal gebruik van een gebruiksplichtig merk voldoende acht. Het is daarom relevanter om te weten te komen welke omstandigheden leiden tot voldoende of onvoldoende normaal gebruik volgens het BBIE. In dit hoofdstuk wordt een analyse gemaakt van de omstandigheden die bij de beslissingen van het BBIE een rol spelen bij het oordeel over al dan niet voldoende normaal gebruik van het merk. In bijlage 1 zijn de resultaten opgenomen van de geanalyseerde beslissingen: in bijlage 1A zijn de resultaten gelabeld en in 1B worden de relevante bevindingen verkort weergegeven.

3.1. Voorwaarden voor (on)voldoende normaal gebruik

In totaal kunnen drie voorwaarden de gebruiksomvang aantonen: de territoriale omvang (c), de kwantitatieve omvang (d) en de frequentie en regelmaat (e) van het gebruik (zie pagina 24). Per beslissing is geanalyseerd welke voorwaarden hebben geleid tot het gebruiksoordeel. Zie voor een volledig overzicht de kolom onder ‘Welke criteria gebruikt voor oordeel?’ in schema 1A. Bovengenoemde voorwaarden hebben in de meeste gevallen in samenhang het normaal gebruik voldoende of juist onvoldoende aangetoond. Zo hebben de voorwaarden over de territoriale en kwantitatieve omvang dit dertien keer in samenhang aangetoond. Deze samenhang is onder andere af te leiden uit het feit dat beide voorwaarden, mits inhoudelijk beoordeeld, als voldoende óf onvoldoende zijn beoordeeld. Daarnaast speelt de frequentie en regelmaat van het gebruik van het merk ook geregeld een rol bij deze samenhang. Zelden leidt één voorwaarde op zichzelf tot een beslissing (dit is enkel het geval geweest bij beslissing 6). Hierna wordt in paragraaf 3.2. eerst de resultaten van de territoriale en kwantitatieve gebruiksomvang van EU-merken behandeld en daarna in paragraaf 3.3. die van Benelux-merken.

3.2. De gebruiksomvang van EU-merken

Het BBIE beslist over de gebruiksomvang van zowel Benelux-merken als EU-merken. Een criterium dat naast de gebruiksomvang een rol speelt, is de relevante markt. In geen enkele beslissing heeft het BBIE geoordeeld dat de desbetreffende markt territoriaal zou zijn beperkt. Bij de volgende analyse over de territoriale gebruiksomvang wordt daarom uitgegaan van een onbeperkte afzetmarkt.

3.2.1. De territoriale omvang van EU-merken

Van de negentien beslissingen heeft de opposant in dertien beslissingen oppositie ingesteld op basis van een EU-merk. Deze beslissingen zijn hierna opgenomen in *tabel 1*. Uit deze resultaten blijkt ten eerste dat een territoriale omvang bestaande uit meer dan 120 miljoen potentiële consumenten door het BBIE als voldoende normaal gebruik is beoordeeld. Daarentegen is een territoriale omvang bestaande uit minder dan 97 miljoen potentiële consumenten door het BBIE als onvoldoende beoordeeld. Opgemerkt dient te worden dat hierbij op basis van onderstaande tabel geen opvallend verschil is waargenomen tussen de territoriale omvang van consumptiegoederen en diensten.

Hoewel de landsgrenzen achterwege dienen te worden gelaten bij de bepaling van de territoriale omvang (Onel/Omel arrest) en juist dient te worden gekeken naar de grootte van de afzetmarkt, blijkt uit beslissingen 8,

12, 7 en 19 dat een afzetmarkt in EU-landen met de hoogste inwoneraantallen, Duitsland en Frankrijk, als onvoldoende is beoordeeld door het BBIE. Net als in het Onel/Omel arrest heeft het BBIE in beslissing 15 gebruik in de Benelux, drie EU-landen met in totaal 28,8 miljoen potentiële consumenten, onvoldoende geacht.

Tabel 1: De territoriale omvang van EU-merken

Beslissing	Cons* / diensten	Territoriale omvang o.g.v. totaal aantal potentiële afnemers in de EU ¹	Onv / vol**
2. 2009165	Cons	121.450.000 (Verenigd Koninkrijk, Zweden, Oostenrijk, Nederland en Roemenië)	Vol
3. 2009863	Diensten	Alle Franstalige inwoners in de EU	Vol
4. 2008094	Cons	391.425.000 (Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Zweden, Italië, Griekenland, Groot-Brittannië, Rusland, Nederland, Finland, België, Portugal, Oostenrijk)	Vol
7. 2008675	Cons	66.554.000 (Frankrijk)	Onv
8. 2008390	Diensten	66.554.000 (Frankrijk)	Onv
10. 2008839	Cons	207.910.000 (België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Luxemburg, Nederland)	Vol
11. 2007394	Diensten	318.474.000 (België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Polen en Spanje)	Vol
12. 2007222	Diensten	97.802.000 (Duitsland en Nederland)	Onv
13. 2007690	Diensten	126.949.000 (Spanje, Italië en Nederland)	Vol
14. 2007125	Cons	Één afnemer in Brussel (dus geen mogelijke afzet aan totaal aantal inwoners België).	Onv
15. 2007751	Cons	28.842.000 (drie Benelux-landen)	Onv
16. 2006783	Diensten	< 10.776.000 (deel van Griekenland)	Onv
19. 2004809	Cons	92.178.000 (Duitsland en België)	Onv

¹Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vhc6ksyiqqzz/eu_lidstaten_gesorteerd_op_aantal

* Cons = consumptiegoederen

** Onv = onvoldoende normaal gebruik aangetoond, vol = voldoende normaal gebruik aangetoond.

3.2.2. EU-merken en de kwantitatieve omvang van consumptiegoederen

Ten tweede blijkt uit de resultaten o.a. dat de kwantitatieve gebruiksomvang met de aard van de waren en/of diensten (b) samenhangt. Het gebruik van een EU-merk voor consumptiegoederen is drie keer door het BBIE voldoende geacht. Dit heeft het BBIE beslist aan de hand van een groot aantal facturen uit de gebruiksplichtige periode (dit zegt iets over de frequentie en regelmaat van het gebruik).⁸⁷ Deze facturen tonen bedragen tussen de € 200 - € 10.000 (beslissing 4) en €1.000 - €30.000 (beslissing 10). Zie voor de gebruikte resultaten *tabel 2*. De resultaten tonen aan dat bij een aantal beslissingen (2 en 19) het BBIE het verkochte aantal consumptiegoederen voldoende dan wel onvoldoende heeft geacht, terwijl het BBIE in andere beslissingen (10, 14 en 15) de omzet in € als oordeelsfactor voor de kwantitatieve omvang heeft gebruikt. Hieruit blijkt dat het BBIE oordeelt tot onvoldoende kwantitatieve gebruiksomvang bij een afzet van minder dan 288 stuks merkhoudende consumptiegoederen in de gebruiksplichtige periode evenals een totale omzet van minder dan € 26.000.

Tabel 2: De kwantitatieve omvang van EU-merken voor consumptiegoederen

Beslissing	Kwantitatieve omvang	Onv / vol*
2. 2009165	Totaal bijna 50.000 stuks verkocht in de gebruiksplichtige periode. Totale omzet niet bekend.	Vol
4. 2008094	Een "groot" aantal facturen; 20 tot 240 waren per factuur; bedragen variëren van € 200 tot € 10.000. Totale afzet/omzet niet bekend.	Vol
7. 2008675	Jaaromzetten van € 1 miljoen in Frankrijk. (Let op! Informatie afkomstig uit verklaring. Dit bewijsstuk komt geen bewijskracht toe omdat het niet met andere stukken is onderbouwd).	Onv
10. 2008839	Factuurbedragen van € 1000 tot "zelfs" € 30.000; "Ook de omzetcijfers lopen in de tonnen".	Vol
14. 2007125	Totaalbedrag drie facturen is € 5.000. Totale afzet niet bekend.	Onv
15. 2007751	In België en Nederland aan € 26.151 verkocht gedurende vijf jaar; verkoop- en omzetcijfers onvoldoende. Totale afzet van waren niet bekend.	Onv
19. 2004809	Totaal 288 stuks verkocht in Duitsland. Totale omzet niet bekend.	Onv

⁸⁷ BBIE 11 januari 2016, 2008094, r.o. 50; BBIE 30 april 2015, 2008839, r.o. 47.

* Onv = onvoldoende normaal gebruik aangetoond, vol = voldoende normaal gebruik aangetoond.

3.3. De gebruiksomvang voor Benelux-merken

Tot slot worden de resultaten van de gebruiksomvang voor Benelux-merken behandeld. Over de territoriale omvang met betrekking tot Benelux-merken heeft het BBIE in de relevante periode vier keer inhoudelijk beslist. Hieruit is echter geen rode draad te trekken. Zo levert territoriaal gebruik onder ruim 28 miljoen potentiële consumenten, de Benelux, voldoende normaal gebruik op (zie beslissing 10). Daarentegen is in beslissing 5 en 18 het aantal consumenten beperkt tot respectievelijk een en acht, hetgeen onvoldoende normaal gebruik heeft opgeleverd.

Beslissing 18 betreft een oppositieprocedure tegen een merk dat is geregistreerd voor kleding. Het BBIE heeft in deze beslissing geoordeeld dat het normaal gebruik als onvoldoende beoordeeld moet worden omdat volgens het BBIE kleding als consumptiegoederen *“naar hun aard een ruime markt beslaan.”*⁸⁸ Bij de volgende analyse van kwantitatieve gebruiksomvang wordt daarom rekening gehouden met de aard van de waren, te weten consumptiegoederen.

In totaal heeft het BBIE in vijf van de zeven beslissingen omtrent merkgebruik voor consumptiegoederen beslist dat de kwantitatieve omvang onvoldoende is geweest. Deze vijf beslissingen (1, 5, 9, 17 en 18) staan weergegeven in [tabel 3](#). Een rode draad die te trekken is uit deze beslissingen van het BBIE omtrent de kwantitatieve omzet is dat een tiental consumptiegoederen – in ieder geval minder dan 73 – als onvoldoende normaal gebruik wordt beoordeeld, mits de andere voorwaarden ook niet als voldoende zijn beoordeeld.

Tabel 3: De kwantitatieve omvang van EU-merken voor consumptiegoederen

Beslissing	Kwantitatieve omvang	Onv / vol*
1.	€ 400 miljoen omzet in vijf jaar. (Let op: informatie afkomstig uit interne verklaring. Dit gebruiksbewijs komt geen bewijskracht toe omdat het niet met andere stukken is onderbouwd).	Onv
5.	In totaal 13 paar schoenen verkocht voor totaal € 700.	Onv
9.	In totaal 30 tot 73 stuks verkocht. Totale omzet onbekend.	Onv
17.	43 producten per jaar verkocht; “onwaarschijnlijk laag”. Totale omzet onbekend.	Onv
18.	Totale omzet in Benelux bedraagt € 2038. Totale verkoop: enkele kledingstukken aan een achttal particulieren.	Onv

3.4. Samenvatting

Kortom, een omstandigheid die een rol speelt bij het gebruiksoordeel van het BBIE is met name de onderlinge samenhang tussen de voorwaarden. Deze voorwaarden leiden samen tot voldoende of onvoldoende normaal gebruik. De resultaten geven weer bij welke territoriale omvang het BBIE het normaal gebruik van een EU-merk voldoende of onvoldoende acht. Tot slot geven de resultaten aan bij welke kwantitatieve gebruiksomvang van een EU-merk of een Benelux-merk voor consumptiegoederen het BBIE dit gebruik als onvoldoende normaal gebruik beoordeeld.

⁸⁸ BBIE 8 juli 2013, 2007144, r.o. 56.

4. Resultatenanalyse van beslissingen van het EUIPO

Het EUIPO heeft in achttien van de twintig geanalyseerde beslissingen geoordeeld dat het oudere merk voldoende normaal gebruikt is. Hoewel dit percentage van 90% veel hoger ligt dan bij het BBIE, is het relevanter om te achterhalen welke omstandigheden leiden tot voldoende of onvoldoende normaal gebruik volgens het EUIPO. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de resultatenschema's van de inhoudelijk bruikbare beslissingen van het EUIPO inzake oppositie- en vervalprocedures. Voor de volledige schema's wordt verwezen naar bijlage 2: in bijlage 2A zijn de resultaten gelabeld en in 2B worden de bevindingen in de beslissingen verkort weergegeven.

4.1. Voorwaarden voor (on)voldoende normaal gebruik

Bij het oordeel of het merk al dan niet voldoende normaal gebruikt is, hebben in ieder geval in zestien beslissingen van het EUIPO de volgende vier voorwaarden een rol gespeeld: de aard van de waren en/of diensten, de territoriale omvang, de kwantitatieve omvang en de frequentie en regelmaat. Deze voorwaarden hebben in samenhang tot het gebruiksoordeel geleid. Bij geen enkele beslissing van het EUIPO heeft slechts één voorwaarde hiertoe geleid. Deze samenhang is onder andere af te leiden uit het feit dat beide voorwaarden, mits inhoudelijk beoordeeld, als voldoende óf onvoldoende zijn beoordeeld. Hierna wordt in paragraaf 4.2. de territoriale omvang behandeld en in paragraaf 4.3. de kwantitatieve omvang.

4.2. De onbeperkte territoriale markt en de territoriale gebruiksomvang voor EU-merken

In geen enkele beslissing heeft het EUIPO geoordeeld dat de betrokken markt territoriaal beperkt zou zijn. Voor de analyse bij welke territoriale afzet van het EU-merk het gebruiksoordeel van het EUIPO voldoende of juist onvoldoende is, is daarom uitgegaan van een onbeperkte afzetmarkt (zie [tabel 4](#)).

Hoewel normaal gebruik van landsgrenzen moet worden geabstraheerd, heeft het EUIPO vier keer beslist dat gebruik van een merk voor consumptiegoederen in één EU-land voldoende is geweest, te weten in Duitsland (80.854.000 potentiële consumenten; beslissing 1 en 14), Spanje (48.146.000 potentiële consumenten; beslissing 8) en Italië (61.855.000 potentiële consumenten; beslissing 13). Daarentegen is enkel gebruik in Portugal (minder dan 11 miljoen potentiële consumenten) als onvoldoende beoordeeld (beslissing 3).

In tegenstelling tot de rode draad voor de territoriale omvang van merkgebruik voor consumptiegoederen, is deze niet te trekken voor diensten. Zo heeft het EUIPO een territoriale omvang van 9 miljoen potentiële gebruikers als onvoldoende beoordeeld (zie beslissing 7; gebruik in drie delen van Duitsland) en daarentegen een territoriale omvang van 8,6 miljoen potentiële gebruikers als voldoende beoordeeld (beslissing 10; gebruik in Oostenrijk): *“It does reach the minimum level necessary to establish genuine use of the earlier trade mark during the relevant period in part of the relevant territory.”*⁸⁹

⁸⁹ EUIPO 20 oktober 2015, 2280173, p. 5.

Tabel 4: De territoriale omvang van EU-merken

Beslissing	Cons* / diensten	Territoriale omvang o.g.v. totaal aantal potentiële afnemers in de EU ²	Onv / vol**
Oppositie-procedures:			
1. (2387663)	Cons	80.854.000 (Duitsland)	Vol
2. (2346388)	Cons	281.181.000 (Nederland, Frankrijk, Polen, Griekenland, Italië, Duitsland en Denemarken)	Vol
3. (2435405)	Cons	10.825.000 (Portugal)	Onv
4. (2 454232)	Cons	291.021.000 (Spanje, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Denemarken en Finland)	Vol
5. (2367731)	Cons	145.222.000 (Verenigd Koninkrijk, Duitsland)	Vol
6. (2485889)	Cons	123.838.000 (Spanje, België en Verenigd Koninkrijk)	Vol
7. (1972747)	Diensten	9.000.000 (drie delen van Duitsland)	Onv
8. (2430059)	Cons	48.146.000 (Spanje)	Vol
9. (2313537)	Cons	142.246.000 (Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk)	Vol
10. (2280173)	Diensten	8.666.000 (Oostenrijk)	Vol
Verval-procedures:			
11. (10073)	Cons	281.523.000 (Frankrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Duitsland en Griekenland)	Vol
12. (10698)	Cons	252.247.000 (België, Frankrijk, Spanje, Italië en Verenigd Koninkrijk)	Vol
13. (10029)	Cons	61.855.000 (Italië)	Vol
14. (10078)	Cons	< 80.854.000 (aantal steden in Duitsland, dus minder dan totaal inwoners Duitsland)	Vol
15. (10558)	Diensten	> 80.854.000 (Duitsland en andere Europese steden)	Vol
16. (9629)	Diensten	Alleen in Londen (Verenigd Koninkrijk)	Vol
17. (10162)	Cons	> 61.855.000 (Italië, maar ook een onbekend aantal andere EU-landen)	Vol
18. (9526)	Diensten	295.768.000 (Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Slovenië en Verenigd Koninkrijk)	Vol
19. (9269)	Cons	> 64.368.000 (Verenigd Koninkrijk en verkopen via internet naar andere EU-landen, onbekend welke).	Vol
20. (9015)	Cons	242.839.000 (Roemenië, Frankrijk, Duitsland, Estland, Tsjechië, Italië).	Vol

² Bron: https://www.europa-nu.nl/id/vhc6ksyiqqz/eu_lidstaten_gesorteerd_op_aantal

* Cons = consumptiegoederen

** Onv = onvoldoende normaal gebruik aangetoond, vol = voldoende normaal gebruik aangetoond.

Tot slot heeft het EUIPO in beslissing 16 beslist dat merkgebruik voor diensten die slechts in Londen zijn aangeboden voldoende is geweest. Het EUIPO heeft beslist dat Londen allereerst een van de belangrijkste financiële, culturele en entertainment steden van de EU is. Ten tweede verleent de club in Londen (de merkhouder) specifieke diensten exclusief aan haar leden. Echter, is het merk ook buiten haar leden bekend onder het algemene publiek. Deze specifieke exclusieve aard van diensten leidt ertoe dat de beperkte territoriale omvang kan worden tegengegaan door een zeer significante volume en duur van gebruik, welke terug zijn te vinden onder de criteria kwantitatieve omvang en frequentie en regelmaat.⁹⁰

4.3. De aard van de waren en de kwantitatieve gebruiksomvang

Zoals hiervoor bij een exclusieve dienst is gebleken, dienen de kenmerken van de aard van de waar en/of dienst bij het bepalen van de gebruiksomvang in acht te worden genomen. In totaal heeft het EUIPO veertien keer geoordeeld over het gebruik van EU-merken voor consumptiegoederen welke geen territoriale beperking kennen. In dertien van deze beslissingen is het merk voldoende gebruikt voor (een deel van) de ingeschreven consumptiegoederen. Welke kwantitatieve gebruiksomvang is bij deze consumptiegoederen voldoende? Voor de volgende analyse wordt verwezen naar [tabel 5](#).

⁹⁰ EUIPO 3 november 2015, 9629, p. 7.

Uit onderstaande tabel blijkt ten eerste dat een kwantitatieve omvang door het EUIPO als voldoende normaal gebruik is beoordeeld bij een uiteenlopende omzet van duizenden tot tienduizenden euro's (zie beslissingen 2, 9, 13 en 17). Daarnaast is een kwantitatieve omvang eveneens als voldoende normaal gebruik beoordeeld bij een uiteenlopende afzet van duizenden tot tienduizenden consumptiegoederen (zie beslissingen 12, 17 en 20). Echter, hoeft de afzet niet dusdanig hoog te zijn. Zoals in lijn met het Sonia Sonia Rykiel arrest heeft het EUIPO in beslissing 8 geoordeeld: *“the opponent has seriously tried to acquire a commercial position in the relevant market. Use of the mark need not be quantitatively significant for it to be deemed genuine.”*⁹¹

Tot slot heeft het EUIPO in vijf van de beslissingen uit tabel 5 aangegeven dat de kwantitatieve gebruiksomvang van het EU-merk voor consumptiegoederen voldoende is geweest, zonder dat vermeld is wat de afzet of omzet van de merkhoudende waren is geweest. Hetgeen evenmin is gebleken uit de overgelegde bewijsstukken. Zie bijvoorbeeld beslissing 11: hier zijn veel catalogi overgelegd. Uit dit bewijsstuk blijkt echter niet of het product is gebruikt (oftewel: is afgezet) op de betrokken markt (Hiwatt arrest).

Tabel 5: De kwantitatieve omvang van EU-merken voor consumptiegoederen

Beslissing	Oordeel kwantitatieve omvang	Onv / vol**
Oppositie-procedures:		
1. (2387663)	*Gib. “The affidavit includes a table of sales figures (quantity of goods sold and sales figures in euros) for the years 2009 - 2014 for coffee goods.” Geen vermelding afzet/omzet.	Vol
2. (2346388)	De facturen tonen bedragen tussen de € 8.000 tot meer dan € 130.000.	Vol
3. (2435405)	Afzet aangetoond voor 16 items (totale waarde € 1.176,80)	Onv
4. (2 454232)	*Gib. “A total of 26 invoices dated between 16/09/2009 and 05/09/2014 addressed to various clients.” Geen vermelding afzet/omzet.	Vol
5. (2367731)	*Gib. Verklaring, jaarrapport, orderformulieren, facturen, catalogus overgelegd. Geen vermelding afzet/omzet.	Vol
6. (2485889)	Facturen tonen een substantiële grote afzet. Totale omzet en/of afzet waren niet vermeld.	Vol
8. (2430059)	De 66 facturen noemen geen erg grote bedragen, maar toch voldoende om een afzet proberen te verkrijgen. Totale omzet en/of afzet waren niet vermeld.	Vol
9. (2313537)	Jaarlijkse omzet in Frankrijk €100 miljoen - €172 miljoen en in het Verenigd Koninkrijk £16 miljoen - £19 miljoen per jaar. Totale afzet waren niet bekend.	Vol
Verval-procedures:		
11. (10073)	*Gib. Gebruiksbewijzen bestaat uit 17 verschillende catalogi, facturen, verkoopanalyses. Geen vermelding omzet/afzet.	Vol
12. (10698)	*Gib. Gebruiksbewijzen bestaat uit tv-reclames, advertenties, overzicht cijfers verzending. Geen vermelding omzet/afzet.	Vol
13. (10029)	De verkoopaantallen variëren van 675 stuks voor totaal € 3.370 tot 1.200 stuks voor totaal € 6.700. In total vijftien verkoopmomenten aangetoond.	Vol
14. (10078)	“The submitted invoices show sales of a long list of products (from over 30 to over 70 products per invoice), sold in cartons (mostly containing six units).” Totale omzet en/of afzet waren niet vermeld.	Vol
17. (10162)	Honderden facturen voor de verkoop van duizenden tot tienduizenden verscheidene merkhoudende waren voor bedragen van duizenden tot tienduizenden euro's. Totale omzet en/of afzet waren niet vermeld.	Vol
19. (9269)	Grote aantalen goederen geleverd aan afnemers. Totale omzet en/of afzet waren niet vermeld.	Vol
20. (9015)	Geen erg hoge kwantitatieve afzet van iets meer dan 20.000 stuks. Totale omzet onbekend.	Vol

*Gib = geen inhoudelijke behandeling van de kwantitatieve gebruiksomvang door het EUIPO.

** Onv = onvoldoende normaal gebruik aangetoond, vol = voldoende normaal gebruik aangetoond.

⁹¹ EUIPO 20 november 2015, 2430059, p. 5

4.4. Samenvatting

Kortom, de omstandigheden die een rol spelen bij het gebruiksoordeel van het EUIPO zijn met name de gebruiksvoorwaarden die onderlinge samenhang hebben. Deze leiden samen tot voldoende of onvoldoende normaal gebruik. De resultaten geven aan bij welke territoriale omvang het gebruik van een EU-merk door het EUIPO als voldoende wordt beoordeeld. Tot slot geven de resultaten de gebruiksomvang aan voor consumptiegoederen in samenhang met de aard van deze goederen: de markt van deze goederen is niet territoriaal beperkt. Tot slot is het niet altijd duidelijk waar het EUIPO het oordeel omtrent de kwantitatieve gebruiksomvang baseert.

5. Resultaten van beslissingen van het BBIE en EUIPO met elkaar vergeleken

Het is voor de praktijk van Landmark van belang om te weten of er mogelijk verschillen zijn in de omstandigheden die leiden tot een verschillend oordeel over het normaal gebruik door het BBIE en door het EUIPO. In dit hoofdstuk worden de resultaten van hoofdstukken 3 en 4 met elkaar vergeleken op de mogelijke verschillen en overeenkomsten tussen de omstandigheden die een rol spelen bij het oordeel van het BBIE en EUIPO over de gebruiksomvang van een EU-merk.

5.1. De overeenkomende omstandigheden

Allereerst hebben zowel het BBIE als bij het EUIPO in de beslissingen over het merkgebruik getoetst aan de gebruiksvoorwaarden. Deze omstandigheden hebben in samenhang tot de gebruiksoordelen geleid.

5.2. Verschil in territoriaal gebruik van een EU-merk

Ten tweede hebben zowel het BBIE als het EUIPO zich uitgesproken over de territoriale gebruiksomvang van een EU-merk. In geen enkel geval hebben de bureaus de territoriale markt als beperkt aangemerkt. Uit de resultaten van de beslissingen het BBIE blijkt dat gebruik van een EU-merk in één EU-land met de hoogste en een na hoogste inwoneraantallen, te weten Frankrijk en Duitsland, als onvoldoende normaal gebruik is beoordeeld door BBIE. Oftewel: een territoriale omvang bestaande uit minder dan 97 miljoen potentiële consumenten is door het BBIE als onvoldoende normaal gebruik beoordeeld.

Daarentegen heeft het EUIPO gebruik in één enkel EU-land wel als voldoende normaal gebruik beoordeeld. Het EUIPO heeft dit geoordeeld in oppositie- en vervalprocedures waarin de territoriale gebruiksomvang uit de volgende aantallen potentiële consumenten bestaat: 48,1 miljoen (Spanje), 61,8 miljoen (Italië) en 80,8 miljoen (Duitsland). Concluderend is uit de analyses gebleken dat het EUIPO heeft beslist tot voldoende normaal gebruik bij een minder aantal potentiële consumenten dan het BBIE.

5.3. Verschil in kwantitatief gebruik van een EU-merk

Ten derde is uit de resultaten gebleken dat het BBIE relatief vaker de kwantitatieve gebruiksomvang inhoudelijk heeft behandeld dan dat het EUIPO. Hoewel de beslissingen van beide bureaus uiteenlopende feiten betreffen, blijkt dat BBIE in tegenstelling tot het EUIPO vaker oordeelt over de kwantitatieve gebruiksomvang aan de hand van feiten die betrekking hebben op de omzet of afzet van de merkhoudende consumptiegoederen. Volgens het BBIE is de kwantitatieve gebruiksomvang onvoldoende bij een afzet van minder dan 288 waren of een omzet van minder dan € 26.000. Volgens het EUIPO is de kwantitatieve gebruiksomvang voldoende bij een afzet van duizenden tot tienduizenden stuks dan wel een omzet van soortgelijke grootte.

Kortom, hoewel beide bureaus het gebruik toetsen aan de gebruiksvoorwaarden, hebben de overwegingen van het BBIE en EUIPO met betrekking tot de territoriale en kwantitatieve gebruiksomvang verschillen getoond.

6. Conclusie: advies over normaal gebruik

Bij een dreigende procedure waarin het normaal gebruik een rol speelt, is het voor Landmark van belang om te kunnen inschatten of merkgebruik als voldoende of onvoldoende zal worden beoordeeld door het BBIE of het EUIPO. Uit de resultaten is ondermeer gebleken dat de voorwaarden voor normaal gebruik in samenhang tot een gebruiksoordeel leiden. Op grond van de resultaten worden hierna conclusies getrokken bij welke territoriale omvang (paragraaf 6.1.) en kwantitatieve omvang (paragraaf 6.2.) al dan niet sprake is van normaal gebruik volgens het BBIE en het EUIPO. Deze conclusies leiden tot een advies aan Landmark over het normaal gebruik.

6.1. De territoriale gebruiksomvang

Allereerst kan uit de resultaten de conclusie worden getrokken dat het BBIE en het EUIPO verschillend oordelen over de territoriale gebruiksomvang van EU-merken. Voordat per bureau de conclusie over de territoriale omvang wordt getrokken, dient het volgende te worden opgemerkt. Zo hebben het BBIE en het EUIPO in geen enkele beslissing de markt als territoriaal beperkt beoordeeld. Daarom wordt in onderstaande conclusies uitgegaan van een markt die niet beperkt is. Daarnaast geldt dat alle conclusies omtrent het oordeel over de territoriale omvang door zowel het BBIE als het EUIPO alleen gelden mits de andere voorwaarden betreffende de gebruiksomvang niet als onvoldoende zijn beoordeeld.

6.1.1. De territoriale gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het BBIE

Uit de geanalyseerde beslissingen van het BBIE kan de volgende conclusie worden getrokken. Een territoriale gebruiksomvang van een EU-merk voor consumptiegoederen of diensten in slechts één EU-land, ongeacht de hoogte van het aantal potentiële consumenten (de inwoners), wordt hoogstwaarschijnlijk als onvoldoende beoordeeld. Dit betekent dat een territoriale afzet op een markt bestaande uit minder dan 97 miljoen potentiële consumenten door het BBIE hoogstwaarschijnlijk niet als voldoende normaal gebruik wordt beoordeeld. Deze conclusie kan worden getrokken op grond van vier beslissingen waarbij merkgebruik in de EU-landen met de hoogste inwoneraantallen (Duitsland, Frankrijk) centraal staat.

Wanneer is volgens het BBIE de territoriale omvang wel voldoende? Indien de waren of diensten waarvoor het merk is geregistreerd worden afgezet op een territoriale markt bestaande uit in ieder geval meer dan 120 miljoen consumenten. Deze conclusie kan worden getrokken op basis van vijf beslissingen van het BBIE.

Bij bovenstaande inperking van de territoriale omvang die voldoende of onvoldoende normaal gebruik volgens het BBIE oplevert, is geen onderscheid in diensten of consumptiegoederen geconstateerd.

6.1.2. De territoriale gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het EUIPO

Uit de geanalyseerde beslissingen van het EUIPO kan de volgende conclusie worden getrokken. Een territoriale gebruiksomvang van een EU-merk voor consumptiegoederen in slechts één EU-land, wordt hoogstwaarschijnlijk wél als voldoende normaal gebruik beoordeeld. Dit in tegenstelling tot het oordeel van het BBIE. Deze conclusie

is gemaakt op basis van vier beslissingen van het EUIPO. Echter, speelt hierbij de hoogte van het aantal potentiële consumenten (de inwoners) mee. Zo geldt bovenstaande conclusie alleen voor landen met hoge inwoneraantallen zoals Duitsland, Italië en Spanje, respectievelijk 80,8 miljoen, 61,8 miljoen en 48,1 miljoen potentiële consumenten. Deze conclusie geldt niet voor merkgebruik in Portugal waar de markt uit slechts tien miljoen potentiële consumenten bestaat. Evenmin geldt deze conclusie voor gebruik enkel in de Benelux. Tot slot blijkt op grond van de resultaten geen verschil in beslissingen van het EUIPO tussen oppositie- en vervalprocedures, hetgeen volgens de wet en de literatuur ook niet het geval zou mogen zijn.

Kortom, met het oog op de strategiebepaling is het dus mogelijk gebleken dat het BBIE en het EUIPO anders oordelen over de territoriale gebruiksomvang van een EU-merk. Op grond van bovenstaande wordt daarom geadviseerd om de klant die een merkdepot wenst te laten verrichten door Landmark, te wijzen op de vereiste territoriale gebruiksomvang van een merk. Dit is met name aan de orde indien de klant op een territoriale markt van geringe omvang beoogt actief te worden/actief is. Deze omvang kan namelijk invloed hebben op de keuze van de klant voor een Benelux-merk (dan wel andere nationale merken) of een EU-merk.

Indien de klant een EU-merkregistratie wenst, dan wordt geadviseerd hem mede te delen wat de gevolgen voor de toekomst zijn bij een beperkte gebruiksomvang nadat het merk vijf jaar is ingeschreven (en dus gebruiksplichtig is geworden). Zo zal het EUIPO bij een eventuele procedures het merkgebruik van de klant op een markt met vijftig miljoen potentiële consumenten hoogstwaarschijnlijk wel als voldoende beoordelen, maar het BBIE niet. Daarentegen is de positie van de klant met een EU-merk meer gewaarborgd indien hij na vijf jaar actief is geweest op een markt met meer dan 120 miljoen potentiële consumenten. Dit verschil in oordelen van het normaal gebruik door de twee bureaus heeft dus gevolgen voor de klant op het kunnen optreden tegen merkinbreuken.

6.2. De kwantitatieve gebruiksomvang

Ten tweede kunnen uit de onderzoeksresultaten conclusies worden getrokken met betrekking tot de kwantitatieve gebruiksomvang. Zoals in de jurisprudentie is bepaald, hoeft het kwantitatieve gebruik van een merk niet omvangrijk te zijn: mits de merkhouder maar serieus heeft geprobeerd een commerciële positie te verkrijgen op de relevante markt. Echter, wanneer is een kwantitatieve omvang van merkhoudende consumptiegoederen omvangrijk genoeg om als voldoende normaal gebruik te worden beoordeeld door het BBIE en het EUIPO? Hierbij speelt uiteraard de aard van de consumptiegoederen een rol. Van deze waren mag gebruik op een ruime markt verwacht mag worden.

6.2.1. De kwantitatieve gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het BBIE

Op grond van de uiteenlopende inhoudelijke resultaten van het BBIE met betrekking tot de kwantitatieve gebruiksomvang, kan het volgende worden geconcludeerd. Het BBIE zal hoogstwaarschijnlijk het kwantitatieve gebruik van een EU-merk voor consumptiegoederen onvoldoende vinden indien onder dit merk in ieder geval minder dan 288 stuks zijn verkocht gedurende de gebruiksplichtige periode dan wel dat de omzet minder dan € 26.000 bedraagt. Op basis van de resultaten valt echter niet te concluderen wanneer minimaal merkgebruik van een EU-merk volgens het BBIE wel voldoende is. Dit komt omdat de uitkomsten te casuïstisch zijn gebleken.

Tot slot kan worden geconcludeerd dat het BBIE met betrekking tot de kwantitatieve omvang van Benelux-merken hoogstwaarschijnlijk oordeelt dat er sprake is geweest van onvoldoende normaal gebruik indien minder dan 73 consumptiegoederen zijn verkocht binnen de Benelux. Deze conclusie kan worden getrokken op grond van vijf beslissingen van het BBIE. Eveneens is hierbij niet duidelijk wanneer minimaal merkgebruik van een Benelux-merk voldoende is volgens het BBIE.

6.2.1. De kwantitatieve gebruiksomvang voor normaal gebruik bij het EUIPO

Naar aanleiding van de resultaten van het EUIPO met betrekking tot de kwantitatieve gebruiksomvang, kan het volgende worden geconcludeerd voor zowel oppositie- als vervalprocedures. Een duidelijke afbakening van het voldoende normaal gebruik is voor de kwantitatieve omvang is niet te stellen. Uit de casuïstische resultaten blijkt enkel dat het EUIPO de kwantitatieve gebruiksomvang voldoende acht bij duizenden tot tienduizenden verkochte consumptiegoederen dan wel bij een omzet van duizenden tot tienduizenden euro's. Deze conclusie kan worden getrokken op grond van zeven geanalyseerde beslissingen van het EUIPO.

Omdat geen duidelijke afbakening van de minimale kwantitatieve gebruiksomvang te stellen is en bovendien omvangrijk gebruik niet vereist is, is het advies aan Landmark als volgt. Indien Landmark een klant bijstaat in een oppositie- dan wel vervalprocedure waarin de klant normaal gebruik moet kunnen aantonen, is het verstandig om zoveel mogelijk aan te tonen dat de klant serieus heeft geprobeerd een commerciële positie te verkrijgen op de relevante markt voor zijn consumptiegoederen.

6.3. Mogelijke verklaring voor conclusie

Een mogelijke verklaring voor het interpretatieverschil van het normaal gebruik door het BBIE en het EUIPO, is dat het HvJ EU in Onel/Omel arrest de verwijzende rechters – of in dit geval de twee bureaus – de vrijheid heeft gegeven te beslissen over de gebruiksvoorwaarden. In de loop der jaren hebben de bureaus mogelijk een eigen interpretatie gegeven aan de gebruiksomvang van een merk om voor normaal gebruik in aanmerking te komen.

6.4. Reflectie op onderzoek

Het doel om Landmark te adviseren inzake procedures waarbij het normaal gebruik een rol speelt, is met dit praktijkonderzoek deels behaald. Dit is o.a. gelukt omdat het territoriale gebruik voor voldoende dan wel onvoldoende normaal gebruik van een merk verder is afgebakend voor zowel procedures bij het BBIE als bij het EUIPO. De interpretatie van het normaal gebruik volgens het BBIE en EUIPO is verder ingekleurd. Daarbij is de afbakening voor de kwantitatieve gebruiksomvang echter lastig gebleken.

Het is helaas niet gelukt om dé norm voor normaal gebruik voor alle gebruiksvoorwaarden vast te stellen. Ondanks dat een de-minimis regel voor normaal gebruik volgens jurisprudentie niet zou vast zijn vast te stellen, komt dit voornamelijk doordat de beslissingen zeer casuïstisch zijn gebleken. Dit is met name gebleken bij het aantonen van de kwantitatieve gebruiksomvang.

6.5. Bruikbaarheid van dit onderzoek

Dit onderzoek is vooral bruikbaar bij procedures waarbij het normaal gebruik en territoriale gebruiksomvang van een EU-merk een rol speelt bij een procedure bij het BBIE of het EUIPO. Mede door de casuïstische beslissingen is de bruikbaarheid van dit onderzoek beperkt. Het gebruiksoordeel hangt af van feiten en omstandigheden die per zaak verschillend kunnen zijn. Dé norm voor het aantonen van het normaal gebruik is niet mogelijk gebleken.

7. Aanbevelingen aan Landmark

Uit de conclusie is gebleken welke omstandigheden bij het BBIE en EUIPO leiden tot voldoende dan wel onvoldoende normaal gebruik op grond van de territoriale en kwantitatieve gebruiksomvang. Er is geadviseerd bij welke omvang een klant de toets van normaal gebruik kan doorstaan bij een eventuele oppositieprocedure bij een van de bureaus of een vervalprocedure bij het EUIPO. Uit deze conclusies is een verschil gebleken in de interpretatie van het normaal gebruik van een merk door het BBIE en het EUIPO. Vastgesteld kan worden dat het BBIE het normaal gebruik van een EU-merk strikter interpreteert dan het EUIPO. Dit verschil kan gevolgen hebben voor de praktijk van Landmark. Daarom worden de volgende aanbevelingen gedaan.

Allereerst is het aanbevolen om de verschillende inschattingkansen bij het EUIPO en het BBIE mede te delen aan de klant voorafgaand aan een eventuele procedure. Deze inschattingkansen kunnen gedeeltelijk worden gemaakt op basis van de voorgaande conclusies omtrent de territoriale en kwantitatieve gebruiksomvang waarbij het normaal gebruik wel of niet voldoende wordt geacht door het desbetreffende bureau.

Stel, een klant met een gebruiksplichtig EU-merk voor consumptiewaren wenst oppositie in te stellen tegen de aanvraag van een nieuw overeenstemmend of gelijkend Benelux-merk. Vervolgens dient de klant in de oppositieprocedure het normaal gebruik aan te tonen. De klant heeft in de praktijk zijn merkhoudende consumptiegoederen enkel op de Duitse markt gebracht, een EU-land bestaande uit 80,8 miljoen potentiële consumenten. Deze goederen kennen geen territoriaal beperkte markt. Het is mogelijk dat het BBIE het gebruik van dit EU-merk als onvoldoende beoordeelt terwijl het EUIPO dit gebruik als voldoende zou beoordelen. De ingediende oppositie heeft weinig kans van slagen omdat de klant de toets van normaal gebruik niet zal doorstaan.

Daarom is het daarnaast aanbevolen om in de fase voorafgaand aan de procedure, de onderhandelingsfase, met de wederpartij tot een compromis te komen. Minnelijk schikken voorafgaand aan een eventuele procedure verdient vrijwel altijd de voorkeur. Deze optie is sneller en voordeliger dan procederen. Echter, wordt het starten van een eventuele procedure bij het BBIE dan wel EUIPO niet afgeraden. De hiervoor genoemde klant loopt namelijk weinig risico's in een oppositieprocedure: hoogstens zal zijn oppositie worden afgewezen op onvoldoende merkgebruik.

Daarbij rijst echter wel de vraag welke waarde de klant aan zijn EU-merk kan hechten indien het recht om oppositie in te stellen tegen een aanvraag van een gelijk of soortgelijk Benelux-merk niet meer tot het gewenste resultaat kan leiden. Namelijk inschrijving van dit jongere Benelux-merk voorkomen.

Bovendien is de kans ook klein dat het EU-merk van de klant vervallen zal worden verklaard, al dan niet nadat hij oppositie heeft ingediend. Bijvoorbeeld omdat de wederpartij hier een verzoek toe heeft ingediend als revanche. Een verzoek tot vervallenverklaring van een EU-merk dient namelijk te worden ingediend bij het

EUIPO. In dit onderzoek is geconstateerd dat het EUIPO het normaal gebruik minder strikt interpreteert dan het BBIE. In de voorbeeldcasus zal het EUIPO het merkgebruik van de klant hoogstwaarschijnlijk voldoende achten.

Tot slot zal de toekomst uitwijzen hoe het BBIE beslist over het normaal gebruik bij de nieuw in te voeren mogelijkheid tot het instellen van doorhalingprocedures, waaronder vervalprocedures. Deze nieuwe ambtelijke procedure is te danken aan het Trademark Reform Package. Redelijkerwijs kan verwacht worden dat het BBIE het normaal gebruik in vervalprocedures op eenzelfde wijze zal beoordelen als bij de huidige oppositieprocedures.

Bronnenlijst

Wet- en regelgeving

Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom

Doorhalingsrichtlijn EUIPO 2014

Richtlijnen voor onderzoek in het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) betreffende Gemeenschapsmerken, Deel D, Doorhaling, afdelingen 1, procedure tot doorhaling, 2 januari 2014.

Oppositierichtlijn BBIE 2015

Richtlijnen oppositieprocedure BBIE, 1 januari 2015

Oppositierichtlijn EUIPO 2014

Richtlijn voor onderzoek in het Bureau voor Harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) betreffende gemeenschapsmerken, Deel C, Oppositie, afdeling 1, procedurele kwesties, 2 januari 2014.

Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken

Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk

Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk)

Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom

Uitvoeringsverordening nr. 2868/95 tot uitvoering van de Gemeenschapsmerkenverordening (na wijzigingen zoals opgenomen in art. 2 Uniemerkenverordening)

Literatuur

Becker 2015

J. Becker, *'Lego poppetjes geldig merk'*, juni 2015. Bekeken op 28 maart 2016. www.dirkzwagerieit.nl (Zoek op: Lego).

Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008

Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, *Industriële Eigendom 2, Merkenrecht*, Deventer, Kluwer, 2008.

Cohen Jehoram 2009

Cohen Jehoram. (2009). *Het Benelux merkenrecht in Europees perspectief* (Proefschrift). Utrecht: Universiteit Utrecht.

EUIPO 2016

EUIPO, *Handel in nagemaakte en door piraterij verkregen goederen: inventarisatie van de economische gevolgen*, april 2016.

EU-lidstaten gesorteerd op aantal inwoners, bekeken op 13 juni 2016 www.europa-nu.nl (Europa in de wereld / Europa in cijfers / De lidstaten gesorteerd naar aantal inwoners, oppervlakte en BNP/ EU-Lidstaten gesorteerd op aantal inwoners).

Europese Harmonisatie, bekeken op 20 maart 2016 www.boek9.nl (Home / Boeken / IE-beginselen / 2. Internationale Harmonisatie IE-rechten / 2.4 Europese Harmonisatie).

Geerts 2013

P. Geerts, 'Het HvJ Eu over normaal in stand houdend merkgebruik in gewijzigde vorm', *IER* 2013, afl. 48, par. 30 en 31.

Geerts 2015

P. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer, Kluwer, 2015.

Gielen e.a. 2014

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip studenteneditie*, Deventer, Kluwer, 2014.

In welke taal moet oppositie worden ingesteld?, bekeken op 20 mei 2016 www.euipo.eu (Helpcenter / FAQ - Merken / 8. Oppositie / 8.5. In welke taal moet oppositie worden ingesteld?).

Janssen 2016

C. Janssen, 'Trademark package en de Benelux nietigheids- en vervalprocedure', *BMM Bulletin*, 2016/1, p. 33.

Maatjes

H. Maatjes, 'Kleurmerken en de rode zool van Louboutin', datum onbekend. Bekeken op 28 maart 2016. www.intellectueeleigendomsrecht.nl(Categoriën / Merkenrecht / Kleurmerken en de rode zool van Louboutin).

Omvang en bevolking, bekeken op 20 mei 2016 http://europa.eu/index_nl.htm (Over de EU / Feiten en Cijfers / Wonen in de EU).

Soorten merken, bekeken op 18 april 2016 www.bbie.nl (Merken / Wat is een merk? / Soorten merken).

VelthuisKruk & Dekker2011

Velthuis, Kruk & Dekker, 'Brand Battle 2011, De sterkste merken van Nederland', *Brand asset consult 2011*, p. 6.

Verschuur

A.M.E. Verschuur, noot onder HvJ EU 19 december 2012 (Onel/Omel).

Verwoert 2006

M.E. Verwoert, 'Verval van een merk wegens niet-gebruik: 'normaal gebruik' uitgelegd en opgerekt', *Bedrijfsjuridische berichten* 2006, nr. 21, par. 7.

Jurisprudentie (gebruikt voor het juridisch kader)

HvJ EG / HvJ EU

HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt).

HvJ EG 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax).

HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology).

HvJ EG 8 juli 2004, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton).

HvJ EG 11 mei 2006, ECLI:EU:T:2004:225 (Vitafruit).

HvJ EG 30 april 2008, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).
HvJ EU 5 oktober 2010, ECLI:EU:T:2010:424 (Strategi).
HvJ EU 19 december 2012, ECLI:EU:C:2012:816 (Onel/Omel).
HvJ EU 19 december 2012, nr. C-149/11, conclusie A-G Sharpston (Onel/Omel).

Hof van Beroep Brussel

Hof van Beroep Brussel 12 oktober 2010, 2009/AR/2755.

EUIPO

EUIPO (Kamer van Beroep) 21 mei 2014, nr. 7882.

BBIE

BBIE 13 augustus 2009, 2002735.

BBIE 15 januari 2010, 2004448.

Jurisprudentie (gebruikt voor analyse)

BBIE (oppositieprocedures)

1. BBIE 15 april 2016, 2009165.
2. BBIE 14 april 2016, 2009863.
3. BBIE 11 april 2016, 2008537.
4. BBIE 11 januari 2016, 2008094.
5. BBIE 17 december 2015, 2009040.
6. BBIE 8 december 2015, 2009961.
7. BBIE 20 oktober 2015, 2008675.
8. BBIE 9 april 2015, 2008390.
9. BBIE 9 april 2015, 2008706.
10. BBIE 30 april 2015, 2008839.
11. BBIE 10 december 2014, 2007394.
12. BBIE 7 november 2014, 2007222.
13. BBIE 6 oktober 2014, 2007690.
14. BBIE 29 augustus 2014, 2007125.
15. BBIE 30 juni 2014, 2007751.
16. BBIE 20 december 2013, 2006783.
17. BBIE 30 augustus 2013, 2007019.
18. BBIE 8 juli 2013, 2007144.
19. BBIE 18 april 2013, 2004809.

EUIPO (oppositieprocedures):

1. EUIPO 25 mei 2016, 2 387 663.
2. EUIPO 23 mei 2016, 2 346 388.
3. EUIPO 5 mei 2016, 2 435 405.
4. EUIPO 21 april 2016, 2 454 232.
5. EUIPO 23 maart 2016, 2 367 731.
6. EUIPO 23 november 2015, 2485889.
7. EUIPO 20 november 2015, 1972747.
8. EUIPO 20 november 2015, 2430059.
9. EUIPO 10 november 2015, 2313537.
10. EUIPO 29 oktober 2015, 2280173.

EUIPO (vervalprocedures):

11. EUIPO 4 mei 2016, 10073.
12. EUIPO 25 april 2016, 10698.
13. EUIPO 23 maart 2016, 10029.
14. EUIPO 21 maart 2016, 10078.
15. EUIPO 11 december 2015, 10558.
16. EUIPO 3 november 2015, 9629.
17. EUIPO 7 oktober 2015, 10162.
18. EUIPO 25 september 2015, 9526.
19. EUIPO 9 september 2015, 9269.
20. EUIPO 1 september 2015, 9015.