

Rechtspraak

Merkenrecht

Nr. 6

Hof Den Haag 19 september 2023

IEF 21675; 200.310.994/01

Met noot van B.P. Woltering

(P.K. Holdline B.V./Vemedia B.V.)

(A.D. Kiers-Becking, P.H. Blok en H.M.H. Speyart)

P.K. Holdline B.V.,
P.K. Benelux B.V.,
beide te Uden, gemeente Maashorst
appellanten, hierna: PK,
advocaat: Mr. N.W. Mulder
tegen
Vemedia B.V. te Diemen,
geïntimeerde, hierna: Vemedia
advocaat: Mr. J.C.H. Van Manen

Samenvatting

Art. 2.24 BVIE (oud), art. 2.23quater BVIE, art. 9 Merkenrichtlijn (gedogen)

Het Hof neemt aan dat PK sinds 2009 op de hoogte was van het gebruik door Vemedia van het LEEF VITAAL merk voor voedingssupplementen en vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoogd. Het gebruik door Vemedia als pay-off of slogan kwalificeert als merkgebruik, het gebruik van het merk (anders dan gedeponeerd) op de verpakking in een context is gebruikelijk en kwalificeert als merkgebruik van het LEEF VITAAL merk. Vemedia is licentienemer. Voor een beroep op het rechtsverwerkingsverweer is niet vereist dat de jongere merkhouders tussenkomt. Juist de gebruiker van het teken heeft belang bij het beroep op rechtsverwerking. Het hoeft niet altijd de merkhouders te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In de Nederlandse taalversie is de formulering van het kopje boven de bepalingen van de richtlijn en verordening onvoldoende om uit te leggen dat het enkel een recht van de jongere merkhouders is om tussen te komen in de inbreukprocedure. Het Hof neemt aan dat geen sprake is van een depot te kwader trouw gelet op het gebruik van het LEEF VITAAL merk en historisch gebruik van merken en tekens met daarbinnen het element 'VITAAL'. Er is vanaf 2019 geen wezenlijk ander gebruik gemaakt van LEEF VITAAL merk dan een aantal jaar geleden toen PK geen verder vervolg gaf aan haar sommaties, zodat zij merkgebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd.

Art. 2.20 lid 2 sub b en c BVIE en art. 9 lid 2 sub b en c UMVo

Door het gebruik (van de combinatie) van de overige elementen van haar verpakking maakt Vemedia geen inbreuk op de merken van PK omdat zij daarmee niet, althans te weinig overeenstemmen. Omdat PK haar recht heeft verwerkt om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden

dient bij de vergelijking het element LEEF VITAAL weggedacht te worden. Enige overeenstemming is enkel gelegen in niet-onderscheidende elementen.

1. De zaak in het kort

1.1 PK verwijt Vemedia inbreuk te maken op haar merken door het gebruik van verpakkingen waarvan het door Vemedia gedeponeerde LEEF VITAAL merk onderdeel uitmaakt. Vemedia beroept zich wat het gebruik van dat merk betreft op merkenrechtelijke rechtsverwerking omdat PK het gebruik daarvan gedurende vijf jaar heeft gedoogd. Voorts betwist zij dat haar verpakkingen inbreuk maken.

1.2 Het hof is, evenals de rechtbank, van oordeel dat het beroep op rechtsverwerking slaagt, zodat PK zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk door Vemedia. Door het gebruik (van de combinatie) van de overige elementen van haar verpakkingen maakt Vemedia geen inbreuk op de merken van PK omdat zij daarmee niet, althans te weinig overeenstemmen. Het hof zal de vorderingen van PK daarom in dit arrest afwijzen.

2. Procesverloop in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

- de dagvaarding van 13 mei 2022, waarmee PK c.s. in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
- de memorie van grieven van PK c.s., met producties;
- de memorie van antwoord van Vemedia, met producties;
- de ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling door PK c.s. overgelegde producties 69 en 70 en de door Vemedia overgelegde producties 32 tot en met 35, alsmede de door PK c.s. nagezonden, in eerste aanleg overgelegde (in het procesdossier van het hof ontbrekende) producties 28B, C, D, E, 37 en 38.

2.2 Op 15 juni 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Namens partijen is de zaak toegelicht, door mr. Mulder en mr. S.N. Naäman voor PK c.s. en door mr. Van Manen en mr. E. Meyer van Gelderen voor Vemedia, aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

2.3 Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] PK respectievelijk V.

3. Feitelijke achtergrond

3.1 PK c.s. behoort tot het concern PK Peters Krizman AG/SA. PK is de moedermaatschappij van de in 1985 opgerichte vennootschap PK Benelux, die in ieder geval sinds 1998 vitamines en voedings-supplementen verkoopt in verpakkingen waarop het woord Lucovitaal is vermeld. PK Benelux verkoopt haar producten in Nederland via drogisterijen, apotheken, supermarkten en online. Via de website www.lucovitaal.nl biedt zij wereldwijde verzending aan van haar producten, die zij in diverse landen ook via fysieke verkooppunten aanbiedt.

3.2 PK is houdster van de volgende merkrechten (hierna gezamenlijk: de Merken):

1. het Benelux woordmerk LUCOVITAAL, op 18 april 1997 gedeponeerd onder nummer 892138 voor waren (voedingssupplementen) in klassen 5, 29 en 30 (Merk 1);

2. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 11 april 2006 aangevraagd en op 22 augustus 2007 geregistreerd onder nummer 5049069 voor waren in klassen 29 en 30 (Merk 2):



3. het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL KACHTIG EN GOEDKOOP, op 12 juni 2015 geregistreerd onder nummer 1312173 voor waren in klassen 5 en 35 (Merk 3):



Krachtig en goedkoop

4. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL RESCUE, op 18 mei 2016 aangevraagd en op 17 oktober 2016 geregistreerd onder nummer 15451271 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 4):



5. het Uniewoordmerk LUCOVITAAL, op 4 november 2016 aangevraagd en op 23 mei 2017 geregistreerd onder nummer 16002123 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 5);

6. het Uniewoord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 29 augustus 2018 aangevraagd en op 27 december 2018 geregistreerd onder nummer 17948425 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 6);



7. Het Benelux woord-/beeldmerk LUCOVITAAL, op 26 juli 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1467978 voor waren in klassen 3 en 5 (merk 7):



en

8. het Benelux woord-/beeldmerk, op 22 augustus 2022 aangevraagd via een spoeddepot onder nummer 1469140 voor waren in klassen 3 en 5 (Merk 8):



3.3 Vanaf in ieder geval 2002 gebruikt PK Merk 2. Sinds juni 2010 gebruikt zij donkerblauwe verpakkingen met aan de bovenzijde een witte halve cirkel zoals in de (verpakkings)Merken 6, 7 en 8.

3.4 Vemedia is in 1961 opgericht. Zij is thans één van de dochtermaatschappijen van Versailles B.V. (hierna: Versailles), opgericht in 2012. Vemedia is onderdeel van de Vemedia-groep, die zich bezig houdt met verkoop van zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten, farmaceutische grondstoffen en ongediertebestrijdingsmiddelen.

3.5 Op 14 december 2006 heeft Vemedia de aandelen in Distributiecare B.V. (hierna: Distributiecare) overgenomen. Distributiecare bracht sinds 1991 voedingssupplementen voor medisch en niet medisch gebruik op de markt en was houdster van het Benelux woord-/beeldmerk LEEF VITAAL (gedeponeerd op 19 juni 2006 onder nummer 1113891). Dat merk ziet er als volgt uit:



3.6 Na de overname heeft Vemedia een nieuw Benelux woord-/beeldmerk gedeponeerd op 17 juli 2007 onder nummer 1139499 (inschrijvingsnummer 827476) voor de waren vitaminepreparaten en voedings-supplementen voor medisch en niet medisch gebruik in klassen 5, 29 en 30 (hierna: het LEEF VITAAL merk). Het merk staat sinds 2014 op naam van Versailles.

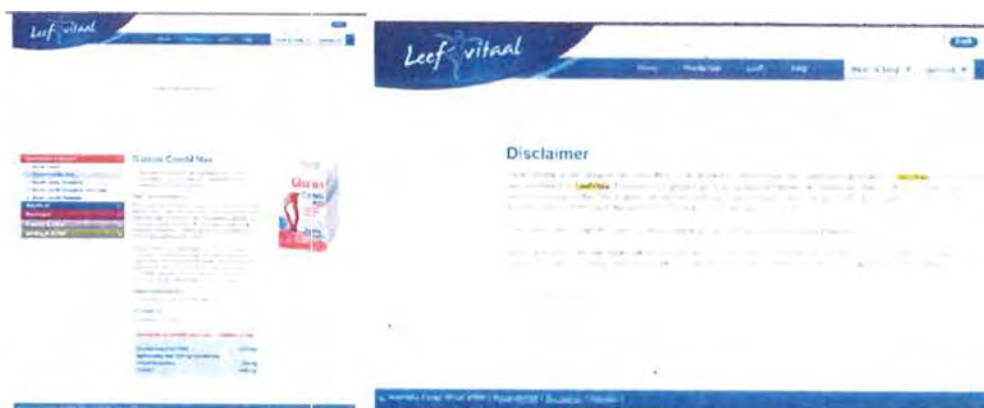


3.7 Vanaf 2007 tot in ieder geval eind 2019 bood Vemedia producten aan waarop het LEEF VITAAL merk onderaan de verpakkingen was afgebeeld, tegen een achtergrond van zes kleuren die de functies van die producten aanduidden, met esen zich boven het merk bevindende asymmetrische, naar boven bollende ronde bovenkant met een witte (schaduw)lijn er omheen (hierna ook: de verpakkingstekens 1). Begin 2009 bracht zij de volgende producten in de hierna afgebeelde verpakkingen op de markt:

3.8 Vemedia gebruikte het LEEF VITAAL merk vanaf 2007 ook in promotiemateriaal en vanaf 2009 op haar website. Daarbij gebruikte zij het LEEF VITAAL merk ook aan de bovenkant van de pagina met een zich onder het merk bevindende asymmetrische, naar onder bollende ronde onderkant met een witte (schaduw)lijn er omheen. Hieronder worden een paar voorbeelden afgedrukt van promotiemateriaal in de periode vanaf 2007:



en van de website in 2009:



3.9 Op 14 oktober 2009 heeft PK aan Vemedia een sommatiebrief gestuurd. Daarin staat:

“(…) Onlangs constateerde cliënte dat u uw product LEEFVITAAL onder een nieuwe verpakking op de markt bent gaan brengen. Bij onderzoek in het register bemerkte zij dat u deze nieuwe verpakking ook heeft geregistreerd onder nummer 827476 [het inschrijvingsnummer van het LEEF VITAAL merk, hof] in de Benelux sedert 2007.

Uiteraard is cliënte op de hoogte van uw product LEEFVITAAL. Tot op heden achtte zij door het gebruik van uw “oude” verpakking de kans op verwarring met haar product LUCOVITAAL onvoldoende om actie te ondernemen. Dit ondanks het feit dat verwarring tussen de woorden LUCOVITAAL + LEEFVITAAL ‘sec’ niet ondenkbaar is.

Wat hiervan ook zij dit wordt in haar opinie geheel anders nu u een nieuwe verpakking heeft geadopteerd. Een verpakking waar evenals bij cliëntes verpakking van LUCOVITAAL een mensbeeld wordt gebruikt tussen de prefixen LUCO respectievelijk LEEF en de suffix VITAAL.

Zodoende wordt nog eens benadrukt dat de prefix VITAAL identiek is en de prefix LUCO/LEEF met eenzelfde letter L aanvangt. Kortom: visueel is de kans op verwarring zeer groot, temeer nu het om identieke producten gaat.

Concluderend heeft cliënte grote bezwaren tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476. Daarom verzoek ik u het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 82 74 76 door te halen. Naast de schriftelijke bevestiging hiervan verzoeken wij u namens cliënt uw afnemers te berichten over een (wederom) wijziging in uw verpakking. (...)”

3.10 Bij brief van 23 oktober 2009 heeft Vemedia, de sommatie van de hand gewezen en zich daarbij op het standpunt gesteld dat geen sprake is van associatie of verwarring tussen de merken.

3.11 Namens PK is bij brief van 19 november 2009 herhaald dat sprake is van verwarring. De brief vermeldt voorts:

“(…) wij willen u met dit schrijven nog een periode van 2 weken geven om een eventueel ander standpunt mede te delen. Zonder uw verdere berichten zal cliënte Freshfields, haar vaste advocatenkantoor, opdracht geven een concept dagvaarding uit te brengen.”

Vemedia heeft op 3 december 2009 de sommatie opnieuw van de hand gewezen. PK heeft hierop niet gereageerd.

3.12 Vanaf september 2019 biedt Vemedia een aantal van haar producten in een nieuw potje en een nieuw doosje (hierna ook: verpakkingstekens 2) aan. Die zien eruit als volgt:



Zij brengt sindsdien de volgende 11 producten onder het LEEF VITAAL merk op de volgende wijze als serie op de markt:



Daaraan zijn later nog twee producten (Magnesium citraat bruin in blauw en Probiotica in oranje) toegevoegd. Vemedia levert deze LEEF VITAAL producten alleen aan Trekpleister en Kruidvat, met wie zij exclusieve samenwerkingen heeft.

4. Procedure bij de rechtbank

4.1 PK heeft Vemedia gedagvaard en vorderde veroordeling van Vemedia tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de Merken en op haar handelsnaamrechten op Lucovitaal, alsmede van ieder onrechtmatig handelen jegens PK, met nevenvorderingen.

4.2 De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen en PK c.s. in de kosten veroordeeld. Daartoe heeft de rechtbank, voor zover nog van belang, overwogen dat niet in geschil is dat PK alleen op grond van haar eerder geregistreerde Merken 1 en 2 kan opkomen tegen het gebruik van het LEEF VITAAL merk. Zij heeft geoordeeld dat het beroep van Vemedia op merkenrechtelijke rechtsverwerking slaagt, overwegende dat Vemedia vanaf september 2019 geen wezenlijk ander gebruik van het LEEF VITAAL merk maakt dan in 2009, toen PK geen verder vervolg gaf aan haar sommaties om het gebruik van dit merk te staken, zodat zij het gebruik van dit merk meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat de vanaf 2019 gebruikte verpakkingstekens 2 een andere totaalindruk maken dan de merken 4 en 6 en geen verwarringsgevaar tussen de verpakkingstekens 2 en die Merken te duchten is.

5. Vorderingen in hoger beroep

5.1 PK c.s. is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft geen grieven gericht tegen de oordelen van de rechtbank dat geen sprake is van inbreuk op de handelsnaam-rechten en dat geen sprake is van onrechtmatige concurrentie en oneerlijke handelspraktijken. Zij heeft bij MvG haar eis verminderd. Zij vordert nog slechts na vernietiging (vordering A) Vemedia te bevelen iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, met een daaraan gekoppelde verklaring voor recht, en diverse opgaven te doen en Vemedia te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding en winstafdracht, met rente: (vorderingen B tot en met E). Voorts vordert zij Vemedia te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties (vordering H) en tot terugbetaling van hetgeen zij op grond van het bestreden vonnis aan Vemedia heeft betaald, met rente (vordering G). Bij de mondelinge behandeling heeft zij haar eis nog verder verminderd in die zin dat PK Benelux haar vorderingen intrekt en dat de bevelen tot staking van de merkinbreuk en tot het doen van opgaven (vorderingen Ben C van het petitum in de MvG) beperkt zijn tot verpakkingstekens 2. Ook vordering F van dat petitum, dat ziet op (niet ingestelde) vorderingen van Vemedia, heeft zij ingetrokken.

6. Beoordeling in hoger beroep

Ontvankelijkheid PK Benelux

6.1 Het hof zal PK Benelux niet-ontvankelijk in haar hoger beroep verklaren, daar zij haar vorderingen heeft ingetrokken en dus geen belang heeft bij dat hoger beroep. Zij zal worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep in de zaak tussen haar en Vemedia.

Merkenrechtelijke rechtsverwerking?

6.2 Het meest verstrekkende verweer van Vemedia is dat PK haar rechten heeft verwerkt om tegen het gebruik van LEEF VITAAL merk op te treden wegens gedogen van het gebruik gedurende vijf jaar. Zij heeft zich daartoe beroepen op artikel 2.24 BVIE, zoals dat gold tot 1 maart 2019, artikel 2.30septies BVIE zoals dat sinds 1 maart 2019 van kracht is en artikel 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015¹. Grief VIII richt

zich tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van “merkenrechtelijke” rechtsverwerking.

6.3 In het BVIE zoals dat gold tot 1 maart 2019 luidde artikel 2.24 titel en lid 1 BVIE als volgt:

“Rechtsverwerking wegens gedogen en verzetten tegen gebruik

1. De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.”

6.4 Artikel 2.29 van die versies van het BVIE luidde:

“Rechtsverwerking wegens gedogen en inroepen van nietigheid

De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk inroepen ingevolge artikel 2.28, lid 3, sub a, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.”

6.5 In het vanaf 1 maart 2019 geldende BVIE is in artikel 2.23quater titel en lid 1 bepaald:

“Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure

1. In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van (...) artikel 2.30septies, lid 1.”

6.6 In artikel 2.30septies titel en lid 1 van het vanaf 1 maart 2019 geldende BVIE is bepaald:

“Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen

1. De houder van een ouder merk als bedoeld in artikel 2.2ter, lid 2 of lid 3, sub a, die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd. “

6.7 Deze artikelen zijn een (vrijwel) letterlijke omzetting van de artikelen 18 (Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure) respectievelijk 9 (Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen) van Merkenrichtlijn 2015. In de Uniemerkenverordening 2017/1001² (hierna: de UMVo) zijn gelijklopende, althans vergelijkbare bepalingen opgenomen, de artikelen 16 en 61 UMVo, evenals in de daaraan voorafgaande Uniemerkenverordeningen.

6.8 Vaststaat dat PK in oktober 2009 op de hoogte was van het toenmalige gebruik door Vemedia van het LEEF VITAAL merk voor voedings-supplementen voor medisch en niet medisch gebruik en voor vitaminen en dat zij dit meer dan 5 jaar heeft gedoogd. Dat Vemedia het LEEF VITAAL merk vanaf 2009 ook gebruikt voor vitaminepreparaten blijkt uit de overgelegde producties en de in de processtukken opgenomen afbeeldingen. Dit brengt mee dat PK tot (omstreeks) oktober 2014 de nietigheid van het LEEF VITAAL merk had kunnen inroepen voor

¹ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

alle waren waarvoor het is ingeschreven. Of die vordering was geslaagd is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de Merken 1 en 2 en het LEEF VITAAL merk zodanig overeenstemmen dat sprake is van verwarringsgevaar.

6.9 Voor zover PK met haar stelling dat het LEEF VITAAL merk in de oude verpakking is gebruikt als pay-off of slogan bedoelt te betogen dat dit merk door Vemedia niet gebruikt is als merk en zij het daarom niet gedoogd heeft als bedoeld in voormelde artikelen, faalt dit omdat het hof van oordeel is dat wel sprake is van merkgebruik. Het LEEF VITAAL merk werd namelijk consistent op al haar producten gebruikt om haar producten te onderscheiden naar herkomst van producten met een andere herkomst. De stelling van PK dat Vemedia op die verpakkingen ook andere merken gebruikte (die verschilden per product) zoals “GluconCombi” kan daar niet aan afdoen omdat Vemedia terecht heeft aangevoerd dat zij LEEF VITAAL als overkoepelend merk gebruikte voor de betrokken reeks van preparaten en in dit geval “GlucomCombi” voor het product binnen die reeks. Daarnaast gebruikte Vemedia het LEEF VITAAL merk in reclame- en promotie-materiaal als merk. Dat ook PK het gebruik van Vemedia van haar merk in die periode zag als merkgebruik blijkt uit haar sommatiebrief uit 2009 van waarin zij schrijft dat zij: *grote bezwaren [heeft] tegen het gebruik van uw nieuwe beeldmerk zoals geregistreerd onder Beneluxnummer 827476 en Vemedia verzoekt het gebruik van dit beeldmerk te staken en gestaakt te houden, alsmede Benelux registratienummer 827476 door te halen*. Ook PK zelf merkt in haar processtukken dit gebruik ook wel aan als merkgebruik (zie p. 38 MvG).

6.10 Tijdens de mondelinge behandeling betoogt PK voor het eerst – en daarmee in strijd met de twee-conclusie-regel – dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk helemaal niet heeft gebruikt vanaf 2007 tot 2019 en dat zij, PK, dat dus ook niet heeft gedoogd vanaf 2009, omdat tot 2019 alleen verpakkingstekens 1 zijn gebruikt en gedoogd, die niet als merk waren gedeponeerd, zodat ook geen sprake kan zijn van rechtsverwerking. Het hof verwerpt dit betoog omdat het te laat is aangevoerd. Daar komt het volgende bij. Dat het LEEF VITAAL merk werd gebruikt in een context is gebruikelijk en doet er niet aan af dat sprake was van merkgebruik van het LEEF VITAAL merk, zoals dat is gedeponeerd, welk merkgebruik PK vanaf 2009 heeft gedoogd. PK gaat daar zelf ook vanuit in haar eerdere processtukken en in voormelde sommatiebrief. Zij heeft tegen het beroep op rechtsverwerking wel aangevoerd dat Vemedia haar LEEF VITAAL merk relevant anders is gaan gebruiken vanaf september 2019, maar dat is een ander verweer tegen het beroep op rechtsverwerking, welk verweer het hof hieronder zal behandelen.

6.11 Tegen het beroep op rechtsverwerking heeft PK verder aangevoerd:

- a) dat Vemedia zich niet op het rechtsverwerkingsverweer kan beroepen omdat dit is voorbehouden aan Versailles als merkhoudster en Versailles niet is tussengekomen;
- b) dat het LEEF VITAAL merk te kwader trouw is gedeponeerd;
- c) dat het gebruik vanaf september 2019 relevant afwijkt van het gebruik in de periode 2009-2014 (en daarna tot eind 2019),

zodat niet gezegd worden dat zij dat nieuwe gebruik heeft gedoogd als bedoeld in artikel 2.24 BVIE (oud)/2.23quater BVIE.

Het hof zal deze verweren tegen het beroep op rechtsverwerking hieronder puntsgewijs bespreken.

Ad a: Vemedia kan zich niet beroepen op rechtsverwerking omdat de merkhoudster niet is tussengekomen?

6.12 Dat Vemedia zich niet op rechtsverwerking kan beroepen omdat de merkhoudster Versailles niet is tussengekomen heeft PK voor het eerst aangevoerd tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep. Daartegen heeft Vemedia bezwaar gemaakt. Al vanwege strijd met de twee-conclusie-regel kan dit verweer tegen het beroep op rechtsverwerking niet tot vernietiging leiden. PK heeft nog wel gesteld dat dit verweer besloten ligt in grief 8. Dat staat er echter niet en valt er ook niet in te lezen.

6.13 Bovendien faalt dit verweer ook op inhoudelijke gronden. PK baseert de verplichting van de merkhoudster om tussen te komen op de tekst van het kopje boven artikel 2.23quater (nieuw) BVIE in de Nederlandse versie van het BVIE, dat luidt: *“Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure”*. Het hof volgt PK niet in dit standpunt. Artikel 2.23quater (nieuw) BVIE is (net als zijn voorgangerbepaling artikel 2.24 (oud) BVIE) de omzetting, voor de landen van de Benelux, van artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en moet daarom zoveel mogelijk conform die bepaling worden uitgelegd. Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en het daarmee overeenstemmende artikel 16 UMVo moeten op hun beurt worden uitgelegd naar hun betekenis in hun verschillende taalversies, begrepen in het licht van het doel van beide regelingen en de context van die bepalingen binnen die regelingen.³ Artikel 18 Merkenrichtlijn 2015 en artikel 16 UMVo voorzien net als hun voorgangerbepalingen, artikel 9 van Merkenrichtlijn 1989⁴ respectievelijk artikel 53 GMVo 1994⁵ en artikel 54 GMVo 2009⁶, in een verweer in een inbreukprocedure tegen gebruik van een vermeend inbreukmakend teken. De tekst van die bepalingen wijst er niet op dat alleen de jongere merkhoudster zelf een beroep kan doen op dat verweer en dat die daartoe moet tussenkomen in een inbreukprocedure tussen de oudere merkhoudster en een licentienemer van de jongere merkhoudster. De bepalingen zijn namelijk geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhoudster om gebruik van een jonger merk te verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is ook juist de gebruiker van dat teken die belang heeft bij dit beroep op rechtsverwerking. Dat hoeft niet de merkhoudster te zijn, dat kan ook zijn licentienemer zijn. In dat geval hebben zowel de licentienemer als de merkhoudster er belang bij dat de licentienemer het betrokken merk kan gebruiken en zelf het daaraan verbonden tussenkomend recht kan invoeren. Het zou daarom niet logisch zijn als dat verweer slechts zou kunnen worden gevoerd door de jongere merkhoudster zelf in de vorm van een tussenkomst van die merkhoudster in die inbreukprocedure. In dat licht is de formulering van het kopje boven deze bepalingen in de Nederlandse taalversie van de richtlijn en de verordening onvoldoende om die bepalingen uit te leggen als enkel een recht van de jongere merkhoudster om tussen te komen in

³ Vaste rechtspraak, zie bijv. HvJ EG 18 januari 1984, 327/82, ECLI:EU:C:1984:11 (*Ekro*), punt 11; en HvJ EG 9 november 2000, C-357/98, ECLI:EU:C:2000:604, (*Yiadom*), punt 26.

⁴ Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten.

⁵ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk.

⁶ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gecodificeerde versie).

de inbreukprocedure. Uit de Engelse en Duitse tekst van het kopje boven de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo volgt bovendien dat het bij dit verweer gaat om een tussenkomend recht ('intervening right' respectievelijk Zwischenrecht') en niet om het recht (laata staan de plicht) van de merkhouders om in de betrokken inbreukprocedure tussen te komen. Het gaat om een recht van de gebruiker van het jongere merk op co-existentie met een oudere merk dat door een omstandigheid aan de zijde van (de houder van) het oudere merk (zoals het vijf jaar gedogen van het jongere merk) tussenkomt na het oudere recht, dat normaal gesproken voor zou gaan. Deze uitleg van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 16 UMVo wordt bevestigd door de consideransen van de richtlijn en verordening. Die bepalen dat ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd (overweging 29 Merkenrichtlijn 2015 en de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVO). Ook daaruit blijkt dat het gaat om een algemene beperking van het verzetrecht van de oudere merkhouders tegen gebruik van een jonger merk, ongeacht of de jongere merkhouders partij is in de inbreukprocedure. Deze uitleg wordt daarnaast bevestigd doordat rechtsverwerking in de voorgangsbepalingen artikel 9 Merkenrichtlijn 1989 respectievelijk de artikelen 53 GMVo 1994 en 54 GMVo, 2009 was geregeld als één verweer tegen zowel een nietigheidsactie als een inbreukactie van de houder van het oudere merk, en de Uniewetgever destijds in die bepaling nergens melding heeft gemaakt van een met dat verweer verbonden recht of plicht van de jongere merkhouders om tussen te komen. Bij geen van de opeenvolgende wijzigingen van deze eerdere bepalingen heeft de Uniewetgever ervan blijk gegeven dat hij deze regel materieel heeft willen wijzigen, zij het dat zij bij de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424⁷ is gesplitst in (i) een verweer tegen de nietigheidsactie en (ii) een daarnaar verwijzend verweer tegen de inbreukactie. Het hof is dan ook van oordeel dat het kopje boven zowel artikel 2.23quater (nieuw) BVIE als de Nederlandse tekst van de artikelen 18 Merkenrichtlijn 2015 en 116 UMVo berust op een ongelukkige vertaling en de daaruit door PK getrokken gevolgtrekking niet kan dragen.

Ad b. depot te kwader trouw?

6.14 Vemedia heeft allereerst aangevoerd dat PK zich hierop te laat heeft beroepen. Dat betoog faalt. PK heeft zich hierop bij MvG beroepen. Dat is tijdig. Een partij mag nieuwe stellingen en werren bij de MvG aanvoeren.

6.15 Bij de beoordeling of een depot te kwader trouw (artikel 2.2bis lid 2 BVIE) is verricht moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals die bestonden ten tijde van het depot, en met name met de wetenschap van de aanvrager betreffende voorgebruik door derden, het oogmerk van de aanvrager om het desbetreffende gebruik door derden voortaan te beletten en de omvang van de bescherming die de beide tekens ten tijde van

de aanvraag (al) genieten. Dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een merk gebruikt dat kan worden verward met het in te schrijven merk volstaat niet om kwade trouw aan te nemen. Eventueel verwarringsgevaar is slechts één van de in aanmerking te nemen relevante omstandigheden. Bij de beoordeling van het oogmerk is onder meer van belang of de aanvrager een legitiem doel heeft met het deponeren en of sprake is van commerciële logica gelet op de activiteiten van de aanvrager.⁸

6.16 Vast staat dat PK ten minste enige jaren het hieronder afgebeelde Merk 2 gebruikte voor voedingssupplementen en vitamines toen Vemedia haar hieronder afgebeelde LEEF VITAAL merk deponeerde voor voedingssupplementen en vitaminepreparaten.



Ook als zou moeten worden aangenomen dat er zodanige overeenstemming tussen deze merken is dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar, is dat onvoldoende om aan te nemen dat sprake is van een depot te kwader trouw door Vemedia in 2007. Vaststaat dat Vemedia dit merk heeft gedeponeerd om het daadwerkelijk te gebruiken en het ook daadwerkelijk (heeft) gebruikt sinds 2007. Ook staat vast dat haar rechtsvoorganger in 2006 een merk had gedeponeerd waarvan de woorden LEEF en VITAAL en een figuratief element tussen die woorden, namelijk een gestileerd poppetje met boven die woorden uitgestrekte armen, onderdeel uitmaakten. Verder heeft Vemedia, onder overlegging van stukken waaruit dat gebruik blijkt, gesteld dat haar rechtsvoorganger in 2007 al geruime tijd voor voedingssupplementen en daarmee verwante producten tekens gebruikte die eindigden op het woord vitaal, zoals Garlic vitaal (vanaf 1998), 50+ vitaal en Slank vitaal (vanaf 1997), waarbij het laatste teken werd gebruikt in combinatie met een foto van (het silhouet van) een (vitale) vrouw met opgeheven armen, zoals hierna afgebeeld:



Voorts heeft Vemedia stukken overgelegd waaruit blijkt dat de gebruikte tekens Slank Vitaal, waaronder het eerste hiervoor afgebeelde woord-/beeldteken (in 1997 en 2003), Garlic vitaal en 50+ vitaal (in 1998) als merken zijn gedeponeerd. Dit alles heeft PK niet (voldoende gemotiveerd) betwist. Het hof is dan ook van oordeel dat Vemedia een legitiem doel had bij het depot, dat dit ook paste bij de al jaren door haar gebruikte en gedeponeerde tekens voor identieke of overeenstemmende waren, en dat daarmee sprake was van een begrijpelijke commerciële merkstrategie. Dat de vormgeving van het beeldelement is aangepast doet daar niet aan af. Ook is het hof

⁷ Wijzigingsverordening(EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

⁸ HvJ EU, 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Springli), 21 juni 2013, C-320/2012, ECLI:EU:C:2013:435 (Malaysia Dairy) en 12 september 2019, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton).

met Vemedia van oordeel dat het overeenstemmende woord vitaal beschrijvend is voor voedingssupplementen en vitamines die immers als kenmerk hebben dat zij bestemd zijn om vitaliteit te bevorderen en dat dat woord in de praktijk ook regelmatig gebruikt wordt voor of in verband met die waren. Dit woord is dan ook niet of weinig bepalend voor het, bij de vraag naar verwarringsgevaar in aanmerking te nemen, totaalbeeld van die tekens. Bovendien vertonen de overige elementen van de respectieve merken van partijen (de woord-elementen Luco en Leef en de poppetjes), ook als overeenstemming zou worden aangenomen, duidelijke verschillen, zodat niet kan worden aangenomen dat Vemedia met haar LEEF VITAAL merk zo dicht mogelijk bij de Merken is gaan zitten. Ten slotte is niet gesteld, althans niet voldoende onderbouwd dat de Merken 1 en 2, althans Merk 2 met het beeldelement in 2007 al dusdanig intensief waren gebruikt dat zij een grote beschermingsomvang hadden, laat staan bekend waren. Alles in aanmerking nemende is het hof daarom van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat Vemedia het LEEF VITAAL merk in 2007 te kwader trouw heeft gedeponeerd, zodat dit verweer tegen het beroep op rechtsverwerking faalt.

6.17 Allereerst rijst de vraag of een wijziging in de wijze van gebruik van een merk nadat het aanvankelijk gebruik vijf jaar is gedoogd in de weg kan staan aan een geslaagd beroep op “merkenrechtelijke” rechtsverwerking. Naar het oordeel van het hof is dat om de volgende redenen niet het geval.

6.18 In het huidige artikel 2.23quater BVIE is bepaald dat voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking(slechts) vereist is dat het jongere merk niet (meer) nietig kan worden verklaard op grond van (in dit geval) artikel 2.30septies lid 1. Daarvan is sprake indien en voor zover het gebruik voor de waren en/of diensten waarvoor het *is ingeschreven* is gedoogd gedurende meer dan vijf jaar. Ook hier geldt dat deze bepalingen moeten worden uitgelegd conform de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 en dat deze bepalingen en de daarmee gelijklopende artikelen 16 en 61 UMVo moeten worden uitgelegd in het licht van hun context binnen die respectieve regelingen. Uit de bewoording van deze bepalingen volgt niet dat de daarin geregelde rechtsverwerking slechts betrekking heeft op het gedogen van het jongere merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking, met als gevolg dat de houder van het oudere merk zich nog steeds zou kunnen verzetten tegen bijvoorbeeld gebruik van datzelfde jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.19 Indien het merk in het geheel niet is gebruikt of gedoogd voor een deel van de waren waarvoor het is ingeschreven kan het merk in zoverre nog wel nietig worden verklaard. Daarbij is de omschrijving van de waren of diensten in het depot/de registratie bepalend. Op welke wijze het merk voor de in het depot omschreven waren of diensten is gebruikt is voor de toepassing van deze bepaling daarom niet relevant. Een nietigverklaring moet een merk in zijn geheel betreffen en kan wel slechts een deel van de waren of diensten betreffen waarvoor het is ingeschreven, maar het is niet toelaatbaar binnen een categorie waren of diensten een differentiatie aan te brengen (vgl. de omzetting van richtlijnbevestigingen in artikelen 2.2quater en

2.30nonies leden 1, 2 en 3 (nieuw) BVIE, artikel 2.30 (oud) BVIE). Een depot kan door partiële nietigverklaring niet in zoverre worden gewijzigd dat het teken zelf of de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven bijvoorbeeld door een disclaimer worden gewijzigd.⁹ Als bepalend zou zijn welk gebruik binnen de ingeschreven waren of diensten(categorie) is gedoogd zou dat tot de consequentie leiden dat na vijf jaar gedogen een merk niet meer nietig verklaard zou kunnen worden voor dat specifieke gedoogde gebruik van het merk voor die waren/diensten, maar nog wel voor ander gebruik voor die waren/diensten. Dan zou het merk nietig kunnen worden verklaard voor alle waren en diensten voor zover niet gebruikt op de in de gedoogperiode gebruikte wijze. Nog daargelaten dat een eenduidige omschrijving van dat gebruik problemen kan opleveren, zou daardoor het depot op ontoelaatbare wijze worden gewijzigd. Een andere opvatting zou tot onzekerheid leiden die niet verenigbaar is met het registratiesysteem van het merkenregister en die de artikelen 9 en 18 Merkenrichtlijn 2015 nu juist proberen te voorkomen. Dat geldt te meer nu de rechtsverwerking afhankelijk is van het bewust gedogen door de houder van het oudere merk, hetgeen ook nog eens een subjectief weten aan de zijde van die merkhouder vereist. Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt, zowel tegelijkertijd als in verschillende periodes. Ook het LEEFVITAAL merk is op verschillende manieren gebruikt, niet alleen vanaf september 2019, maar ook in de periode tot eind 2019. Dat is allemaal niet relevant zolang het maar gedoogd is voor de ingeschreven waren of diensten (op welke manier dan ook). Dat de regeling over rechtsverwerking wegens gedogen juist ten behoeve van de rechtszekerheid in het leven is geroepen blijkt ook uit de hiervoor al aangehaalde overweging 29 van de Merkenrichtlijn 2015 ten de voor zover relevant gelijklopende overweging 23 UMVo), waarin is bepaald:

(29) Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet langer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk dan het zijne waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.

6.20 In de eerdere regelingen van de Merkenrichtlijn en de GMVo (en de artikelen 2.24 en 2.29 van oudere versies van het BVIE) is het bovenstaande minder duidelijk verwoord en is de koppeling tussen de artikelen niet gelegd, omdat rechtsverwerking destijds was geregeld als één en hetzelfde:(geformuleerde) verweer tegen zowel nietigheidsactie als inbreukvordering (zie hiervoor onder 6.13). Daar echter ook toen al gold dat het niet is toegestaan (door een disclaimer) een wijziging aan te brengen in de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven en met deze artikelen werd beoogd de rechtszekerheid te bevorderen, is aan te nemen dat het bovenstaande ook toen gold. In de considerans van de Merkenrichtlijn 1989 wordt ook uitdrukkelijk overwogen dat deze bepalingen nodig zijn ter wille van de rechtszekerheid. Verder geldt ook op dit punt dat uit de wordingsgeschiedenis van de Merkenrichtlijn 2015 en de Wijzigingsverordening 2015/2424 niet blijkt dat de Uniewetgever de wil had om de regels over rechtsverwerking materieel te wijzigen. In het voorstel van de Europese Commissie voor de Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013)162 van 27 maart 2013) volstaat de Commissie met een

⁹ Vgl. HvJ EU 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86 (*Postkantoor*), rov. 113-117 en HR 17 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV0657 (*Erotisch huishoudtextiel*).

verwijzing in het algemeen naar haar wens naar vereenvoudiging en verduidelijking.

6.21 Het beroep van PK op de woorden “*vast en langdurig gebruik*” in het *Bud/Anheuser Busch* arrest van het HvJ EU¹⁰ kan haar niet baten. In dat arrest gaat het om de betekenis van het begrip *gedogen*, terwijl uitgangspunt was dat in de voorgelegde casus sprake was van vast en langdurig gebruik door een derde. Over de betekenis van het begrip *gebruik* laat het HvJ zich niet uit. Bovendien staat in dit geschil vast dat Vemedia vanaf 2007 vast en langdurig gebruik heeft gemaakt van haar LEEF VITAAL merk voor vitaminen en voedingssupplementen en dat PK dat gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd. Dat brengt mee dat sprake is van rechtsverwerking, zelfs als daarvoor vereist zou zijn dat het merk in die vijftienvijfjaarperiode steeds op eenzelfde wijze (zoals kennelijk PK het woord *vast* interpreteert) gebruikt is voor die waren. Zoals hiervoor uiteengezet, kan daarna de nietigheid van dat jongere merk niet meer worden ingeroepen voor die waren en kan de oudere merkhouder zich ook niet meer tegen het gebruik daarvan verzetten, ook al wijzigt daarna de wijze van gebruik door bijvoorbeeld gebruik van het jongere merk op een anders vormgegeven verpakking.

6.22 Het bovenstaande leidt ertoe dat het beroep van Vemedia op rechtsverwerking al op grond van het bovenstaande slaagt en grief VIII faalt. Het hof merkt overigens op dat uit door Vemedia overgelegde, niet betwiste producties blijkt dat Vemedia in de gedoogperiode 2009-2014 haar LEEF VITAAL merk ook anders en prominenter gebruikte dan op verpakkingstekens 1, namelijk in haar promotie-materiaal en op haar website. Daarvan uitgaande is het hof van oordeel dat niet gesproken kan worden van wezenlijke wijziging van het gebruik door Vemedia.

Inbreuk ondanks rechtsverwerking?

6.23 De grieven II tot en met VII richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Vemedia door het gebruik van verpakkingstekens 2 geen inbreuk maakt op, begrijpt het hof, de (jongere) Merken 3 tot en met 6. Voorts beroept PK zich in dit hoger beroep op de Merken 7 en 8 die pas in juli en augustus 2022 (kort voor het nemen van de MvG) zijn aangevraagd. Zij stelt dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE én artikel 9 lid 2 sub b en sub c UMVo (hierna ook: inbreuk sub b respectievelijk inbreuk sub c). In dit verband richten de grieven zich ook tegen het oordeel van de rechtbank dat de Merken 4 en 6 een beperkt onderscheidend vermogen hebben en stelt PK dat de merken 4, 6, 7, en 8, althans 4 en 6, bekend zijn.

6.24 Bij de vraag of sprake is van een inbreuk sub b moet in het algemeen beoordeeld worden of het vermeend inbreukmakend teken en het ingeroepen merk overeenstemmen en, vervolgens, of zij zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Het gaat er met name om of het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.¹¹ Het verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij

het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden omvatten met name de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens, de mate van overeenstemming van de betrokken waren en/of diensten en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het ingeroepen merk. Een zekere mate van overeenstemming van het teken en het merk en een zekere mate van overeenstemming van de waren of diensten zijn cumulatieve voorwaarden.¹²

6.25 Om inbreuk sub c aan te nemen moet aan de volgende cumulatieve voorwaarden zijn voldaan:

- i) het teken en het merk zijn gelijk, dan wel overeenstemmend;
- ii) het merk is bekend;
- iii) het relevante publiek legt een verband tussen het teken en het merk;
- iv) door gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- iv) er is geen geldige reden voor het gebruik van het teken.

6.26 Of het relevante publiek een verband tussen het teken en het merk legt – dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept – dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

6.27 Allereerst zal het hof onderzoeken of en zo ja, in welke mate de verpakkingstekens 2 en elk Merk in de perceptie van het relevante publiek overeenstemmen, zoals voor beide vormen van inbreuk is vereist.

6.28 Als uitgangspunt geldt dat het Relevante Publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige gewone consument van de betrokken waren en diensten. Daar voedingssupplementen en vitamines bestemd zijn voor het grote publiek gaat het hof in dit geval uit van het grote publiek. Gelet op de waren, die eenvoudig te koop zijn in drogisterijen voor prijzen variërend van (behoudens Gluco/chondro dat ongeveer 37,70 respectievelijk 32,- kost) 5,95 tot 25,80 per potje met een hoeveelheid voor één tot ongeveer drie maanden (en vaak nog minder omdat er voortdurend aanbiedingen zijn, zoals 2 voor de prijs van 1), gaat het hof uit van een gemiddeld aandachtsniveau. Daar het gaat om voedingssupplementen en vitamines, die invloed hebben op (specifieke) functies van het lichaam en daarom met enige zorgvuldigheid zullen (moeten) worden geslikt en uitgezocht, is geen sprake van een lager aandachtsniveau. Indien zou moeten worden aangenomen dat een deel van het publiek een hoger aandachtsniveau zou hebben omdat dat bijzonder gezondheidsbewust publiek is, geldt dat het publiek met het laagste, dus een gemiddeld aandachtsniveau als uitgangspunt moet worden genomen. Het bovenstaande geldt ook indien er vanuit zou moeten worden gegaan dat Vemedia zich in het bijzonder richt op vrouwen vanaf 50 jaar, zoals Vemedia stelt, maar PK betwist.

6.29 Omdat PK haar recht verwerkt heeft om tegen het LEEF VITAAL merk op te treden en op grond van artikel 2.20 lid 2 aanhef BVIE en artikel 9 lid 2 aanhef UMVo geldt dat een jonger merk niet kan worden

¹⁰ HvJEU 22 september 2011, C-482/09, ECLI:EU:C:2011:605.

¹¹ HvJEU 22 juni 2000, C-425/98, EU:C:2000:339 (*Marca Mode*), punt 33.

¹² HvJEU 4 maart 2020, C-328/1 & P, ECLI:EU:C:2020:156 (*Equivalenza*).

tegengevoerd aan een ouder merk¹³, dient het hof te beoordelen of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 – dus zonder het LEEF VITAAL merk – (hierna ook: de overige elementen) zodanig overeenstemt met de Merken dat verwarringsgevaar en/of voormeld verband kan worden aangenomen, alsmede, zo nodig, of aan de overige vereisten voor een inbreuk is voldaan.

6.30 PK heeft aangevoerd dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de overeenstemmingsvraag niet worden weggedacht bij de vergelijking tussen de totaalindrucken van teken en merk. Op dezelfde manier zou het LEEF VITAAL merk volgens PK niet mogen worden weggedacht bij de hier te verrichten vergelijking. Het hof volgt PK hier niet in. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het hier bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde, dat deze zonder meer mag gebruiken op grond van merkenrechtelijke rechtsverwerkingen, als het gaat om de Merken 3 tot en met 8, omdat dat LEEF VITAAL merk ouder is. Aan het recht dat eigen merk te mogen gebruiken zou afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken van PK.

6.31 De met de Merken te vergelijken verpakkingstekens 2 zijn een doosje en een potje.

Het doosje bestaat, voor zover relevant, uit een wit vlak met een beschrijvende tekst over het aangeboden product met daarboven een gekleurd vlak. Boven het gekleurde vlak bevindt zich een gele band en daaronder twee smalle banden in wit en in de kleur van het vlak, althans een daarop gelijkende kleur. Daaronder bevindt zich een donker blauwe band die aan beide zijden trechtervormig uitloopt. In het witte vlak bevindt zich een blauw vierkant met tekst, een grote pil en een kleine halve cirkel in dezelfde kleur als het grotere vlak aan de bovenkant. Behalve de gele band zijn al de banden en vlakken rechts en links ongelijk van hoogte. Dit totaalbeeld is licht en ongelijkmatig, met een kleuraccent aan de bovenkant. Het potje bestaat uit dezelfde elementen, met dien verstande dat de gele band en de donkere in trechtervorm uitlopende band ontbreken. Het vertoont echter dezelfde ongelijkmatigheden en heeft dezelfde totaalindruk, wat nog wordt versterkt door het grote witte plastic potje en de lichtblauwe plastic dop.

6.32 De Merken 1, 2, 3 en 5 vertonen geen enkele overeenstemming met deze verpakkingstekens 2 omdat zij alleen maar bestaan uit het woord LUCOVITAAL, al dan niet met het poppetje, terwijl in de vergelijking het LEEF VITAAL merk bij de verpakkingstekens buiten beschouwing moet blijven. PK lijkt zich ook niet (meer) op de Merken 3 en 5 te beroepen (vgl. punt 3.21 MvG).

6.33 De Merken 4, 6, 7 en 8 bestaan voornamelijk uit een donkerblauw/zwart vlak (bij Merk 6 het etiket op het potje) met aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel waarin zich Merk 2

(het woord LUCOVITAAL en het poppetje) bevindt, met het poppetje in rood uitgevoerd en een zilveren lijn om de halve cirkel en, bij Merken 6 en 7, ook een zilveren lijn aan de onderkant van het vlak. In merk 4 staat bovendien het woord RESCUE in het blauwe vlak en in merk 8, de afbeelding van een buitenverpakking, bevindt zich tekst over het product in witte letters en in twee rode balkjes in het donkerblauwe vlak. Merk 6 is verder (een beeld van) een rood potje. Voor de totaalindruk van al deze Merken 4, 6, 7 en 8 is, zoals ook PK stelt (punt 3.22 MvG), Merk 2 met het woord LUCOVITAAL en het rode poppetje, telkens in de witte (bijna) halve cirkel, het dominerende en onderscheidende element. De overige elementen, namelijk het donker(blauw)e vlak, de zilveren lijnen, een donkerrood potje met zilveren dop in Merk 6 en de witte tekst die (kenmerken van) het product beschrijft in Merken 4 en 8, zijn naar het oordeel van het hof op zichzelf niet onderscheidend. De combinatie van deze elementen met de halve cirkel met Merk 2 is rustig, gelijkmatig en geordend. De kleurstelling wijkt in alle opzichten af van de kleurstelling in de verpakkingstekens 2 en is ten opzichte van die verpakkingstekens 2 diapositief: de Merken 4, 6, 7 en 8 hebben aan de bovenkant een witte (bijna) halve cirkel in een verder donkerblauw/zwart vlak met witte letters, terwijl de verpakkingstekens 2 aan de bovenkant een betrekkelijk donker kleurvlak hebben, met daaronder op het doosje een donkerdere band, boven een verder wit vlak met donkere belettering. De Merken 4, 6, 7 en 8 bevatten geen afbeelding van een pil.

6.34 De totaalindrucken van deze Merken 4, 6, 7 en 8, bepaald door Merk 2 met het rode poppetje in de (bijna) halve witte cirkel in een rustige context, wijkt zodanig af van voormelde totaalindrucken van de verpakkingstekens 2, gevormd door de overige elementen (zonder het LEEF VITAAL merk) in een afwijkende, diapositieve kleurstelling, met een prominent afgebeelde pil, dat er naar het oordeel van het hof geen sprake is van enige overeenstemming tussen deze Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2. Het hof kan de stelling van PK dat sprake is van dezelfde *look en feel* dan ook niet volgen. Dat PK concludeert tot overeenstemming is overigens met name gelegen in de door haar gestelde overeenstemming tussen Merk 2 en het LEEF VITAAL merk, welk laatste merk nu juist buiten beschouwing moet worden gelaten omdat PK daar niet meer tegen kan optreden.

6.35 Daar komt het volgende bij. Als er al enige overeenstemming zou moeten worden aangenomen dient de vraag naar de aanwezigheid van verwarringsgevaar vereist voor een inbreuk sub b en een verband (en zo nodig de overige voorwaarden) vereist voor inbreuk sub c beantwoord te worden. Bij die beoordeling is van belang dat de waren waarvoor de Merken (onder meer) zijn ingeschreven en de verpakkingstekens 2 zijn gebruikt identiek, althans (deels) in hoge mate overeenstemmend zijn. Voorts gaat het hof er veronderstellenderwijs van uit dat de Merken in Nederland en daarmee in (een aanmerkelijk deel van) de Benelux en de EU bekend zijn. Ook daarvan uitgaande is het hof om de volgende redenen van oordeel dat er toch geen sprake is van het vereiste verwarringsgevaar of verband. Doordat bij de vergelijking het LEEF VITAAL merk niet in aanmerking kan worden

¹³ Zie overweging 12 bij Wijzigingsverordening 2015/2424: “Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellec-

tuele eigendom van 15 april 1994”, en de toelichting van de Europese Commissie bij haar voorstel voor Wijzigingsverordening 2015/2424 (COM (2013) 161 def van 27 maart 2013): “Neither the Regulation nor the Directive contains a clear rule stating that the trade mark proprietor cannot successfully invoke his rights against the use of an identical or similar sign which is already the subject of an earlier right. In line with Article 16(1) of the TRIPS Agreement, Article 9 of the Regulation is amended to clarify that infringement claims are without prejudice to earlier rights”.

genomen omdat PK daartegen niet meer kan optreden en, wat de Merken 3 tot en met 8 betreft, omdat het ouder is, is de eventuele overeenstemming uitsluitend gelegen in niet-onderscheidende elementen (met name de beschrijvende teksten over het product in Merken 4 en 8) en in de witte (bijna) halve cirkel in de Merken enerzijds en het afgeronde gekleurde vlak aan de bovenkant in de verpakkingstekens 2 anderzijds. Deze niet-onderscheidende elementen leggen voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband geen gewicht in de schaal. Door de verschillen tussen de ongelijkmatig afgeronde gekleurde vlakken in de verpakkingstekens 2 en de (perfecte bijna) halve cirkel in de Merken, de andere verschillen tussen Merken 4, 6, 7 en 8 en de verpakkingstekens 2 en de (daardoor) sterk afwijkende totaalindrukken, is de overeenstemming tussen de verpakkingstekens 2 en de Merken, zo al aanwezig, te, gering om verwarringsgevaar of het vereiste verband aan te nemen. Daarmee kan geen sprake zijn van een inbreuk sub b en behoeft ook de vraag of aan de overige vereisten voor een inbreuk sub c is voldaan geen behandeling.

6.36 Het door PK overgelegde onderzoeksrapport van Dynamic Concepts Consultancy “Merkverwarring Lucovitaal/Leefvitaal” van november 2019 (productie 43 PK) kan niet tot een andere conclusie leiden, omdat daarbij een Vemedia-potje is getoond waarop het LEEF VITAAL merk is afgebeeld en het onderzoek juist daarop gericht is, terwijl PK zich daartegen niet (meer) kan verzetten. Er wordt na dat tonen eerst specifiek gevraagd of de respondent *het merk* kent, waarna ook nog eens een PK-potje wordt getoond en de respondent kan invullen of hij “de merken” al dan niet met elkaar zou verwarren:



Deze vragen zijn leidend. Dat geldt zowel voor de vraag die impliceert dat door het gebruik van verpakkingsteken 2 sprake is van merkgebruik als voor het tonen van een verpakking met het Merk naast het verpakkingsteken met het LEEF VITAAL merk en de vraag of de respondent deze merken met elkaar (direct of indirect) zou verwarren in plaats van een open vraag naar het verwarringsgevaar op basis van alleen verpakkingstekens 2. Ook om die reden komt aan het rapport geen of weinig waarde toe.

6.37 Ook de stelling van PK dat Vemedia juist elf producten die gelijk zijn aan haar “hardlopers” (PK’s best verkopende producten) in de nieuwe verpakkingen 2 aanbiedt, kan niet tot een ander oordeel leiden. Nog daargelaten dat Vemedia betwist dat dit allemaal de hard(st)lopers van PK zijn, heeft Vemedia onbetwist gesteld dat PK ongeveer 115 verschillende vitaminen en voedingssupplementen in haar assortiment heeft en dat allerlei andere aanbieders deze producten, althans het merendeel daarvan (naast andere producten) ook aanbieden, zodat het niet vreemd is dat zij deze producten aan-

biedt. Het staat Vemedia uiteraard vrij dezelfde goedlopende producten aan te bieden. In dit geval acht het hof het assortiment van Vemedia van onvoldoende belang om anders te oordelen over de vraag of sprake is van verwarringsgevaar of een verband. De omstandigheid dat verschillende aanbieders dezelfde producten in een afwijkende verpakking (naast elkaar) aanbieden kan overigens ook een reden zijn waarom het publiek juist denkt dat deze producten een verschillende herkomst hebben.

6.38 De stelling van PK dat Vemedia tevergeefs heeft geprobeerd om PK over te nemen acht het hof niet ter zake dienend. Waarom die vergeefse poging, waarvan niet gesteld is dat die bij het relevante publiek bekend is, voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het verband, waarvoor de perceptie van dat publiek bepalend is, van belang is, heeft PK niet onderbouwd.

6.39 Ten slotte zijn de voorbeelden die PK geeft van vermeende daadwerkelijke verwarring (producties 46-48 PK) geen reden om anders te oordelen. Deels gaat het om plaatsing van de producten van partijen in elkaars nabijheid in reclamefolders of in een winkel, waaruit zonder toelichting, die ontbreekt, geen verwarring door het relevante publiek blijkt. Verder gaat het om een zeer beperkt aantal gevallen van verwarring, die blijkens mededelingen van de desbetreffende consument is veroorzaakt door het gebruik van het LEEF VITAAL merk, althans waarbij de consument het LEEF VITAAL merk heeft waargenomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat verwarring is te duchten door het gebruik van de overige elementen van verpakkingstekens 2.

6.40 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II tot en met VII falen. Grief I, waarmee PK de rechtbank verwijt dat de feitenvaststelling te beperkt is, kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden, omdat het hof de feiten hiervoor onder 3 opnieuw heeft vastgesteld. Bovendien staan de stellingen van PK waarmee zij de feiten aangevuld wil zien, althans de relevantie daarvan, niet vast tussen partijen.

Conclusie en proceskosten

6.41 De conclusie is dat het hoger beroep van PK niet slaagt. Daarom zal het hof het vonnis bekrachtigen. PK is dus terecht veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg, zodat grief IV, gericht tegen die proceskostenveroordeling, ook faalt. De vordering van PK tot terugbetaling van al hetgeen zij heeft betaald ter uitvoering van het bestreden vonnis (vordering G) moet worden afgewezen.

6.42 Het hof zal PK als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het hoger beroep. PK heeft gevorderd Vemedia in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv te veroordelen. Zij heeft een kostenspecificatie (productie 35 V) overgelegd, waarin zij het salaris van haar advocaten heeft gespecificeerd tot een bedrag van € 39.718,- en haar verschotten in hoger beroep tot een bedrag van € 874,- (inclusief griffierecht).

6.43 Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemzaak waarvoor de vergoeding voor de redelijke en evenredige kosten van de advocaten in de toepasselijke indicatietarieven in IE zaken gerechtshoven is bepaald op maximaal 20.000,-. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal

het salaris van de advocaten in de zaak tussen PK en Vemedia daarop begroten. Daar niet blijkt dat Vemedia extra kosten heeft gemaakt in de zaak tegen PK Benelux zal het hof in die zaak de proceskosten vaststellen op nihil.

7. Beslissing

Het hof:

in de zaak tussen PK Benelux en Vemedia

- verklaart PK Benelux niet-ontvankelijk in haar hoger beroep tegen het tussen partijen gelezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
- veroordeelt PK Benelux in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Vemedia vastgesteld op nihil;

In de zaak tussen PK en Vemedia:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 16 februari 2022;
- wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde;
- veroordeelt PK in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Vemedia vastgesteld op € 874,- aan verschotten en € 20.000,- aan salaris voor de advocaat;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Noot

Merkenrechtelijke rechtsverwerking en doorwerking in de inbreukvraag

1. Voor het ontstaan van merkenrechtelijke rechtsverwerking is vereist dat de oudere merkhouders het gebruik van het jongere geregistreerde merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren.
2. Dit onderwerp komt in de jurisprudentie slechts zelden aan de orde. In 2022 is met het *Heitech*-arrest¹ door het HvJ EU verdere uitleg gegeven over de merkenrechtelijke rechtsverwerking. De afdrank van *Heitech* is dat het HvJ EU kiest voor de rechtszekerheid en een merkhouders in beginsel binnen vijf jaren na bewustwording een procedure moet starten op straffe van rechtsverwerking. Aan het slechts sturen van sommatiebriefjes komt volgens het HvJ EU geen stuitende werking toe. Naar aanleiding van *Heitech* wordt aangenomen dat daarmee een eind is gekomen aan de Nederlandse

praktijk waarbinnen met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid terughoudend wordt omgegaan met het aannemen van rechtsverwerking.² Ik verwijs naar de lezenswaardige BIE-annotatie van Bergsma³.

Interessant is dat in het kader van de rechtsverwerking in deze zaak thema's passeren die in *Heitech* niet aan de orde waren. In het bijzonder is interessant hoe het hof de rechtsverwerking laat doorwerken bij de inbreukvraag waar een verpakking moet worden vergeleken waar het gedoogde merk een van de elementen uitmaakt.

Gebruik als merk?

3. Een van de verweren van PK, de houder van het oudere merk LUCOVITAAL, is dat zij het jongere merk LEEF VITAAL niet heeft gedoogd nu LEEF VITAAL niet 'als merk' is gebruikt maar als pay-off of als slogan, en dat ook andere merken, zoals "GluconCombi", op de verpakkingen werden gebruikt. Terecht merkt het hof op dat het feit dat ook andere merken op de verpakking worden gebruikt niet maakt dat slechts één van de merktekens als merkgebruik gezien kan worden. Het hof kan dit argument bovendien makkelijk passeren, nu uit het beschikbare bewijsmateriaal volgt dat LEEF VITAAL structureel op reclame- en promotiemateriaal werd vermeld en PK bovendien in haar sommatiebriefjes (uit 2009) en processtukken hetzelfde gebruik van LEEF VITAAL eerder wel als merkgebruik kwalificeerde.⁴

4. Een verder argument van PK is dat geen sprake kan zijn van gedogen omdat het merk niet zou zijn gebruikt maar alleen verpakkingsteken 1 (zoals opgenomen onder r.o. 3.7). Dit werpt de vraag op of sprake is van 'gebruik' van het jongere merk als een variant van het merk of het merk in een context wordt gebruikt. Dienaangaande merkt het hof op dat het gebruik van een merk in context gebruikelijk is en dat PK ook dit merkgebruik eerder zelf als gebruik van het jongere merk heeft aangemerkt.⁵

Aan wie komt het beroep op het verweer van rechtsverwerking toe?

5. Voorts voert PK aan dat enkel de jongere merkhouders (in casu Versailles) het verweer van rechtsverwerking kan inroepen en dat dit niet zelfstandig toekomt aan de gedaagde Vemedia, zijnde de licentienemer van Versailles. Vereist zou zijn dat de jongere merkhouders tussenkomt. PK baseert de verplichting om tussen te komen op de tekst van de kop boven art. 2.23quater BVIE, die als volgt luidt: "Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure".

6. In r.o. 6.13 zet het hof grondig uiteen dat dit kopje gelet op de ratio, de context, en ontstaansgeschiedenis van de bepaling zelf, een ongelukkige vertaling betreft.⁶ Het hof concludeert dat de bepaling is geformuleerd als een algemene beperking van het recht van de oudere merkhouders om gebruik van een jonger ingeschreven merk te verbieden in een inbreukprocedure, ongeacht of de houder van het jongere merk partij is in die procedure. Het is volgens het hof juist

1 HvJ EU 19 mei 2022, C-466/20, ECLI:EU:C:2022:400, BIE 2022-4, nr. 8, m.nt. S. Bergsma (*Heitech*)

2 Althans, daar waar een ouder merk en een jonger geregistreerd merk tegenover elkaar staan.

3 HvJ EU 19 mei 2022, C-466/20, ECLI:EU:C:2022:400, BIE 2022-8, nr. 8, m.nt. S. Bergsma (*Heitech*). Zie ook de annotatie van J. Vrieling in IER 2023/12 bij hetzelfde arrest.

4 Zie r.o. 6.9 van het geannoteerde arrest.

5 Zie r.o. 6.10 van het geannoteerde arrest. Daarnaast was het argument ook in strijd met de twee-conclusieregel.

6 Door het hof is specifiek gewezen op de Engels en Duitse taalversies.

de gebruiker van het teken die belang heeft bij het beroep op rechtsverwerking, of dat nu de jongere merkhouder is of een licentienemer.

7. Ik acht verdedigbaar dat iedere gebruiker van het jongere gedoogde merk een (afgeleid) beroep op rechtsverwerking toekomt. Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een retailer die producten voorzien van het gedoogde jongere merk promoot en verkoopt (die afkomstig zijn van de jongere merkhouder en die door deze – mede als gevolg van het gedogen – rechtmatig in het verkeer zijn gebracht). Het zou gelet op de nagestreefde rechtszekerheid ongerijmd zijn als de oudere merkhouder niet meer zou kunnen optreden tegen de jongere merkhouder of diens licentienemer maar nog wel zou kunnen slagen in een inbreukactie jegens een retailer die, in dit geval, Leef Vitaal producten aanbiedt. Dit ongeacht of de oudere merkhouder specifiek het gebruik door de retailer heeft gedoogd. Zo een inbreukactie kan indirect ook ten laste komen van de jongere merkhouder als deze aansprakelijk wordt gesteld door de retailer als gevolg van het leveren van niet vrij verhandelbare producten (non-conformiteit). In *Heitech* is in ieder geval geoordeeld dat de oudere merkhouder in geval van rechtsverwerking logischerwijs ook geen nevenvorderingen meer geldend kan maken (zoals een schadevergoeding, informatieverplichting of vernietiging).

Gewijzigd gebruik

8. In 2019 is het jongere merk in een andere context op de verpakking gebruikt. Dit werpt de interessante bredere vraag op of de rechten dan ook zijn verwerkt om tegen een dergelijk gewijzigd gebruik op te treden.

Wijziging van gebruik van het merk(teken) zoals ingeschreven

9. Voor de beantwoording van de vraag of de rechten ook zijn verwerkt ten aanzien van de producten met de verpakkingen waarop het merk in een andere visuele context is gebruikt (op een anders vormgegeven verpakking) dan in het verleden, acht het hof van belang of sprake is van een “*wezenlijke wijziging van het gebruik*” (r.o. 6.22, laatste zinsnede). Eerder hanteerde de rechtbank eveneens het criterium of sprake was van een “*wezenlijke wijziging*” van het gebruik.⁷

10. Door art. 2.23quater BVIE jo 2.30septies lid 1 BVIE uit te leggen in het licht van de gelijkende bepalingen in de Merkenrichtlijn en UMVO concludeert het hof dat de rechtsverwerking niet slechts ziet op het gedogen van een jonger merk in het kader van een specifieke vormgeving, zoals in casu gebruik op een specifiek vormgegeven verpakking.⁸ Het komt regelmatig voor dat een merk op verschillende manieren wordt gebruikt. Daarom zou het volgens het hof niet stroken met de rechtszekerheid die met de regeling van rechtsverwerking wordt nagestreefd als rechtsverwerking slechts betrekking zou hebben op gebruik van het jongere merk in een specifieke vormgeving.⁹ Volgens het hof kan verder niet gesproken worden van een “*wezenlijke wijziging*” van het gebruik van Leef Vitaal.¹⁰

11. Het vorengaande roept uiteraard de vraag op wanneer sprake is van een “*wezenlijke wijziging*”. Gelet op terughoudendheid die moet

worden betracht bij het aannemen van rechtsverwerking, alsook dat de merkenrechtelijke rechtsverwerking gestoeld is op een bewust gedogen van een concreet gebruik, zou het passend zijn om niet te snel aan te nemen dat geen sprake is van een ‘wezenlijke wijziging’.

12. Voorts passeert nog het argument dat op basis van het *Bud/Anheuser-Busch*-arrest¹¹ vereist zou zijn dat het gaat om “vast en langdurig gebruik” van het jongere merk. Kennelijk werd hiermee beoogd aan te voeren dat het gebruik van het jongere merkteken in de specifieke vorm én context “vast”, en dus consequent en hetzelfde moet zijn alvorens van gedogen sprake kan zijn. Het hof zegt hierover dat dit niet uit *Bud/Anheuser-Busch* afgeleid kan worden nu de uitleg van het HvJ EU enkel ziet op het begrip gedogen en in de voorgelegde casus door de Britse rechter het uitgangspunt was dat sprake was van een vast en langdurig gebruik (r.o. 6.21). De terminologie “vast” lijkt hier veeleer de betekenis te hebben van ‘onafgebroken’. In *Heitech*, waarin veelvuldig wordt teruggesproken naar *Bud/Anheuser-Busch*, komt het vereiste van een “vast en langdurig gebruik” overigens in het geheel niet terug. Dat onderschrijft naar mijn mening eveneens de argumentatie van het hof, alsook dat een “vast en langdurig gebruik” geen zelfstandig vereiste voor het aannemen van gedogen is. Deze terminologie lijkt te herleiden tot de vraagstelling die voortkomt uit de Engelse doctrine van de ‘honest concurrent use’.¹²

Doorwerking van rechtsverwerking in de inbreukvraag

13. De rechtsverwerking werkt ook nog door in het tweede deel van het arrest waar de inbreukvraag aan bod komt ten aanzien van het gebruik van de verpakkingstekens 2 (zoals opgenomen onder r.o. 3.12) waar “LEEF VITAAL” een van de elementen op het verpakkingstekens is.

14. Hoe dient men in de vergelijking om te gaan met het element “LEEF VITAAL” op de verpakking, gelet op de vaststelling van het hof dat de rechten van PK ten aanzien van “LEEF VITAAL” zijn verwerkt? Vooropgesteld zij dat dit een complexe vraag is die bij mijn weten ook niet eerder in de jurisprudentie aan bod is gekomen.

15. Het hof meent dat het element ten aanzien waarvan de rechten zijn verwerkt moet worden uitgesloten van de vergelijking van de totaalindrukken, en dat beoordeeld moet worden of de combinatie van de overige elementen van de verpakkingstekens 2 – dus zonder het “LEEF VITAAL” merk – overeenstemt met de merken van PK.¹³

16. Het hof gaat daarbij niet mee in het argument van PK dat hier, net als bij de vergelijking tussen een teken en een merk dat niet onderscheidende elementen bevat, het zogeheten wegdenkverbod geldt: de niet onderscheidende elementen van het merk mogen bij de vergelijking van de mate van overeenstemming van de totaalindrukken namelijk niet worden weggedacht. Anders dan de niet onderscheidende elementen van het door eiser in een inbreukzaak ingeroepen merk gaat het volgens het hof bij het LEEF VITAAL merk om een eigen merk van gedaagde. Gedaagde mag deze zonder meer gebruiken omdat sprake is van merkenrechtelijke rechtsverwerking en omdat

7 Rb. Den Haag 16 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:1133 (P.K./Nemedia), r.o. 4.4.

8 Zie r.o. 6.18 van het geannoteerde arrest.

9 Zie r.o. 6.19-6.20 van het geannoteerde arrest.

10 Zie r.o. 6.19 van het geannoteerde arrest.

11 HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605 (*Anheuser Busch/Budsjovicky Budvar*).

12 HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:605 (*Anheuser Busch/Budsjovicky Budvar*), par. 18.

13 Zie r.o. 6.29 van het geannoteerde arrest.

dit eigen merk ten opzichte van een deel van de door PK ingeroepen merken ook nog eens ouder is. Aan het recht het eigen merk “LEEF VITAAL” te mogen gebruiken zou volgens het hof afbreuk worden gedaan als dat eigen merk niet zou moeten worden weggedacht bij de vergelijking tussen de verpakkingstekens 2 en de merken van PK.

17. Ik kan mij vinden in de gedachte van het hof dat een niet onderscheidend element en een element ten aanzien waarvan de rechten zijn verwerkt niet op één lijn zijn te stellen. Het ‘wegdenken’ van het element “LEEF VITAAL” in de overeenstemmingsvraag zoals het hof doet lijkt mij echter niet juist.

18. Zo is in Hoge Raad *Droste/Tjokolat*¹⁴ al aan bod gekomen of bepaalde elementen mogen worden ‘weggedacht’. De zaak zag op een vergelijking van chocolade verpakkingen. Het hof stelde vast dat weliswaar op details diverse punten van overeenstemming zijn aan te wijzen, doch dat het totaalbeeld door andere factoren wordt beheerst, met de navolgende toevoeging van het hof: ‘de op zich (in eerste aanleg nog) niet als merk gedeponeerde achthoekige vorm en de kleur-codering weggedacht’.¹⁵

19. De Hoge Raad oordeelde dat dit niet toelaatbaar was: “3.2 (...) Bij een vergelijking als de onderhavige komt het er immers op aan, kort samengevat, of, mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, het ingeroepen merk en het aangevallen teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt. Met deze maatstaf strookt het in beginsel niet om bij de vergelijking bepaalde elementen, in de bewoordingen van het hof, ‘weg te denken’. In het licht daarvan heeft het hof onvoldoende inzicht gegeven in de gedachtengang op grond waarvan het tot dit ‘wegdenken’ – waarvan uit ‘s hofs arrest niet blijkt dat het anders dan letterlijk moet worden opgevat – is gekomen. Daarbij verdient opmerking dat het enkele feit dat de achthoekige vorm en de kleuren rood en blauw op zichzelf geen onderscheidende kracht hebben en derhalve, in de bewoordingen van ‘s hofs r.o. 6.5, ‘vrij’ zijn, niet meebrengt dat deze elementen bij een vergelijking als voormeld niet moeten worden betrokken, terwijl ook de omstandigheid dat die vorm zelf van de beeldmerken geen deel zou uitmaken, zoals het hof in zijn r.o. 6.2 e.v. wellicht ook voor de tweedimensionale versie van deze vorm heeft aangenomen, niet tot gevolg heeft dat deze elementen ook buiten beschouwing moeten blijven in het kader van ‘de bijzondere omstandigheden van het gegeven geval’, waaronder mede de wijze van gebruik van het merk en het teken valt.”

20. Bij de vergelijking moest volgens de Hoge Raad dus wel steeds het eventuele niet onderscheidende karakter van bepaalde merkelementen worden meegewogen, maar dat betekent niet dat die elementen mogen worden geëcarteerd respectievelijk ‘weggedacht’.¹⁶

21. Later heeft het HvJ EU in het standaardarrest *Puma/Sabel* bepaald dat het verwarringsgevaar bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft dient te berusten op de *totaalindruk* die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.¹⁷ Bij de beoordeling van de totaalindruk moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken, nu die bestanddelen in het totaalbeeld het meest zullen opvallen.¹⁸

22. Daarbij geldt dat de vergelijking volgens het HvJ EU de tekens in hun geheel moet behandelen. Het is dan ook onjuist om af te zien van het vergelijken van elementen van tekens louter omdat ze, bijvoorbeeld, kleiner zijn dan andere elementen van die tekens (tenzij ze verwaarloosbaar zijn) of omdat ze niet onderscheidend zijn.¹⁹

23. Kortom, gelet op het belang van de *totaalindruk* lijkt het niet passend om het element “LEEF VITAAL” weg te denken bij de overeenstemmingsvraag zoals het hof nu doet.

Het lijkt mij – in het licht van het Equivalenza-arrest van het Hof van Justitie²⁰ – aangewezen om in de eerste fase het woordelement “LEEF VITAAL” in het oog te houden om de mate van (inherente) dominantie (en onderscheidenheid) van alle elementen binnen het teken op hun juiste waarde te kunnen schatten bij het beoordelen van de mate van overeenstemming. De onderlinge verhouding van alle elementen is daarbij immers van belang. Vervolgens kan men in de tweede fase – bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar – het aspect van rechtsverwerking als “*een van de omstandigheden van het geval*” te verdisconteren. In het geval vaststaat dat ten aanzien van een zeker element de rechten zijn verwerkt dan zou vastgesteld moeten worden of het zwaartepunt van een overeenstemmende totaalindruk en verwarring is gelegen in gedoogde element. Zo ja, dan kan het publiek best feitelijk in verwarring zijn maar de merkhouder heeft zijn rechten verwerkt om in zo een geval zijn merkrecht tegen te werpen (althans aan een overeenstemming gelegen in het gedoogde element komt geen gewicht toe bij de globale beoordeling). Zo nee, als juist andere elementen binnen het teken de overeenstemmende totaalindruk bepalen, dan zal gewoon sprake moeten kunnen zijn van een inbreuk.

24. Het nadeel van deze benadering is dat de situatie van rechtsverwerking van een zeker element binnen een samengesteld teken in juridische zin op het bordje van de maatman komt te liggen. Dat is vreemd, aangezien de rechtsverwerking in beginsel enkel de verhouding tussen merkhouder en de gebruiker van het gedoogde merk raakt en dus buiten het gezichtsveld van de maatman behoort te

14 HR 2 maart 1990, NJ 1991/148, m.nt. D.W.F. Verkade, BIE 1990, 199, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (*Droste/Tjoklat*).

15 De bedoelde ‘kleurcodering’ ziet op bijvoorbeeld het gebruik van de kleur rood voor pure chocola.

16 Aldus annotator Verkade bij HR 2 maart 1990, NJ 1991/148, m.nt. D.W.F. Verkade (*Droste/Tjoklat*).

17 HvJ EU 11 november 1997, C-251/95 (*Puma/Sabel*), par. 22-23.

18 Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/348 Hoe moet worden vergeleken?, bijgewerkt 01-05-2022 (P.G.F. A. Geerts).

19 Zie onder andere HvJ EU 12 juni 2007, C-334/05 P (*Limoncello*) ECLI:EU:C:2007:333, par. 41-42; HvJ EU 13 december 2011, T-61/09 (*Schinken King*) EU:T:2011:733, par. 46.

20 HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 ECLI:EU:C:2020:156, (*Equivalenza Manufactory*), BIE 2020-3, nr. 7, m.nt. M.F.J. Haak.

liggen. De ratio voor de rechtsverwerking is gelegen in de rechtszekerheid voor de merkhouders van het jongere gedoopte merk dat hij het merk onbetwist kan blijven gebruiken (en niet dat het relevante publiek niet langer in verwarring zal zijn na vijf jaren bewust gedogen).²¹ Toch lijkt dit juridisch gezien geen onoverkomelijke hobbels aangezien het begrip verwarringsgevaar toch al in hoge mate normatief van aard is.

25. Door de relevantie van het bestanddeel waarvan de rechten zijn verwerkt in de globale beoordeling mee te nemen, wordt mijns inziens geen afbreuk gedaan aan het recht om het eigen merk te mogen gebruiken waarvoor het Haagse hof – terecht – wil waken. Het hof

concludeert op basis van de vergelijking met ‘wegdenken’ van “LEEF VITAAL” dat geen sprake is van een inbreuk. Opgemerkt zij dat twee dogmatisch verschillende benaderingen feitelijk heel wel tot dezelfde uitkomst kunnen leiden.

26. Dit arrest is ook geannoteerd door Pinckaers (*IER* 2024/4) die weet te melden dat in de zaak cassatie is ingesteld.

*Bram Woltering**

** Mr. B.P. Woltering is advocaat te Rotterdam.*

²¹ Dit wellicht behoudens het geval dat door (langdurige) co-existentie op de markt het publiek het specifieke element een lager onderscheidend vermogen zal toebedelen.