

Merkgebruik zonder licentie

In hoeverre mag een derde die uw producten verkoopt en/of repareert, maar met wie u geen contractuele relatie hebt, uw merk(en) gebruiken?

mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen

Reclame-uitingen

Het uitputtingsbeginsel brengt ook met zich mee dat een derde die de producten van de merkhouder verhandelt het merk van de merkhouder mag gebruiken in reclame-uitingen om aan te kondigen dat hij handelt in (of reparaties verricht aan) de producten van de merkhouder. Dergelijk gebruik is echter niet ongelimiteerd. Vele rechtszaken zijn er al gevoerd over de vraag in hoeverre (bij dat aankondigen) een derde het merk of de merken van de merkhouder in wiens producten hij handelt, mag gebruiken. Een groot aantal van deze rechtszaken vond plaats tussen de houders van automerken en verkopers en reparateurs van auto's die geen erkende dealer zijn. Deze wederverkopers/reparateurs die geen dealer zijn noemen zich vaak 'specialist in merk X' en gebruiken bijvoorbeeld op briefpapier en in mailings de beeldmerken (logo's) die horen bij de auto's. Tegen dergelijk gebruik door niet-dealers verzetten de houders van automerken zich massaal.

Oordeel hoogste rechter

Het Europese Hof van Justitie heeft inmiddels een oordeel gegeven in een zaak tussen BMW en een derde die geen dealer van BMW is. Het Hof overwoog dat de merkhouder een derde niet mag verbieden van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de merkproducten repareert en onderhoudt of dat hij gespecialiseerd is in de verkoop en het onderhoud van de merkproducten. "Een verbod is alleen gerechtvaardigd als de indruk kan worden gewekt dat er een bijzondere relatie tussen de onderneming en de merkhouder bestaat." De lagere rechters die de uitspraak van de hoogste rechter concreet moeten toepassen, zijn over het algemeen van mening dat een derde met wie de merkhouder géén contractuele relatie heeft en die de beeldmerken van de merkhouder in zijn reclame-uitingen gebruikt, merkinbreuk pleegt. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik (door een niet-dealer) van de ster van Mercedes of de bekende ringen van Audi niet zijn toegestaan. Door dergelijk gebruik kan het publiek namelijk ten onrechte gaan denken dat de adverteerder een dealer is.

Afbeelding merkproduct

Het Europese Hof van Justitie heeft ook een oordeel moeten geven over het door een wederverkoper afbeelden van het merkproduct in reclame op een wijze die de merkhouder niet aanstond. De bekende parfumproducent Dior trof in een (relatief eenvoudige) folder van Kruidvat een afbeelding aan van haar parfum tussen afbeeldingen van gewone drogisterijartikelen en andere parfums. Dior bleek daarvan niet gecharmeerd. Dior adverteert zelf altijd op een veel exclusievere wijze en vreesde daarom reputatieschade. De hoogste rechter overwoog dat een merkhouder zich niet kan verzetten als de wederverkoper die gewoonlijk gelijksoortige producten verkoopt (die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de merkproducten) het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. Tenzij wordt aangetoond dat het gebruik van het merk de reputatie van het merk ernstig schaadt. Toont Dior aan dat de reputatie van haar merk door het handelen van Kruidvat ernstig wordt geschaad, dan is adverteren op de geschetste wijze niet toegestaan.

Tot slot

Kort gezegd komt het er dus op neer dat een merkhouder bezwaar kan maken tegen het gebruik van zijn merk door een derde die zijn producten verkoopt, maar met wie hij geen contractuele relatie heeft als het gebruik die relatie wel suggereert of het gebruik de reputatie van het merk ernstig schaadt. In vrijwel alle andere gevallen moet het recht van de merkhouder als uitgeput worden beschouwd.



Mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie (e-mail: m.vanderdussen@cmsderks.nl)

Uitputtingsbeginsel

In de Benelux Merkenwet staat dat een merkhouder geen bezwaar kan maken tegen het gebruik van zijn merk voor producten die hij zelf, dan wel een ander met zijn toestemming, in de EU in het verkeer heeft gebracht. Dat spreekt eigenlijk voor zich. De merkhouder behoort door middel van zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheid te verkrijgen ten aanzien van de verdere verhandeling van zijn producten. Dit is het zogenaamde uitputtingsbeginsel. De Benelux Merkenwet formuleert op dit beginsel echter een uitzondering. De merkhouder mag zich nadat zijn producten in de EU in het verkeer zijn gebracht, namelijk wel verzetten tegen het gebruik dat een derde maakt van het merk voor de producten van de merkhouder als hij daar 'gegronde redenen' voor heeft. Dit is met name (al dus de wet) het geval als de toestand van de merkproducten, nadat de merkhouder ze op de markt heeft gebracht, is gewijzigd of verslechterd.

Uiteraard kan de merkhouder zich niet verzetten tegen revisie of reconditionering van zijn producten als dat slechts leidt tot een wijziging van ondergeschikte aard. Is de wijziging van meer dan ondergeschikte aard dan moet de derde het merk van de merkhouder van de producten afhalen. Dit hoeft echter niet als door verwijdering afbreuk wordt gedaan aan de technische deugdelijkheid of praktische bruikbaarheid. Verwijdering hoeft ook niet als het anderszins onredelijk zou zijn om dat van de derde te vragen. De derde moet dan echter wel alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om aan het publiek duidelijk te maken dat het om gereviseerde of gereconditioneerde producten gaat.