

September 2021

Merkgebruik op verzenddozen: mag dat?

Recent is er een interessante uitspraak¹ geweest omtrent het plaatsen van meerdere merken op verzenddozen. Het betrof de zaak tussen Easycosmetic en meerdere merkhouders. De vraag die hier voorlag was: pleegt Easycosmetic merkinbreuk, door het plaatsen van 80 verschillende merken op haar verzenddozen? In deze whitepaper wordt deze vraag beantwoord.

Easycosmetic verkoopt via haar website parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Op haar verzenddozen staan meer dan 80 verschillende merken afgebeeld:



De merkhouders van de merken Jil Sander en Davidoff waren het hier niet mee eens. Door het plaatsen van hun merk op de verzenddoos zonder toestemming, zou Easycosmetic inbreuk plegen op hun merkenrecht. In eerste aanleg heeft de rechtbank beslist dat hier inderdaad sprake was van merkinbreuk, omdat het gebruik van de merken onterecht de suggestie kan worden gewekt dat er een economische band zou bestaan tussen Easycosmetic en de merkhouders.² Easycosmetic is vervolgens in hoger beroep gegaan bij het hof Den Haag.

Behandeling bij het Hof Den Haag

Op grond van artikel 15 lid 1 UMV kan de merkhouders het gebruik van het merk voor uitgeputte waren niet verbieden. Op grond van lid 2 van artikel 15 UMV is lid 1 niet van toepassing wanneer er voor de merkhouders gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de uitgeputte waren.

Vraag in deze zaak: *Is er sprake van een gegronde reden voor de merkhouders om zich te verzetten tegen het gebruik van de merken op de verzenddozen?*

Het uitgangspunt, zo luidt HvJ Dior/Evora, is dat het Easycosmetic niet alleen vrij staat om uitgeputte producten te verkopen en aldus de merken te gebruiken, maar ook om de merken te gebruiken voor het maken van reclame.

Uit de jurisprudentie valt af te leiden dat er sprake is van een gegronde reden als de wederverkoper het merk in reclame zo gebruikt dat bij het relevante publiek – de normaal geïnformeerde gemiddelde en redelijk oplettende consument van cosmetica en parfum – de indruk kan ontstaan dat een commerciële band bestaat tussen hem en de merkhouders. Als daarvan sprake is, moet ervan worden uitgegaan dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomst(aanduidings)functie van het merk. De enkele omstandigheid dat een wederverkoper voordeel haalt uit het gebruik van een merk doordat de, overigens concrete en loyale reclame voor de wederverkoop van de waren van dat merk zijn eigen activiteiten een kwaliteitsuitstraling geeft, vormt geen gegronde reden.

Wat vindt het hof hiervan?

Het Hof oordeelt dat door het plaatsen van alle merken bij de consument de terechte indruk zal worden gewekt dat Easycosmetic deze merkproducten aanbiedt. Dat is nu juist ook de bedoeling. Het hof is echter wel van mening dat niet kan worden aangenomen dat er bij de consument de indruk wordt gewekt dat er sprake is van een commerciële band tussen Easycosmetic en de merken. De merkhouders hadden hiertoe meer bewijs moeten leveren. De consument zal juist denken dat er géén connectie is tussen beide partijen.

Waarom?

De consument wordt in deze branche geconfronteerd met veel verschillende verkopers van cosmetica en parfum, met name door de toegenomen internetverkoop en parallelhandel. De producten van de merken worden al aangeboden in honderden (online) winkels die geen distributie- of commerciële relatie hebben met de merkhouders. Ongeacht of de consument weet dat er ook winkels zijn die wél een commerciële band hebben met de merkhouders en of zij hier belang aan hechten, zal de consument dus ten minste rekening houden met de mogelijkheid dat de producten worden aangeboden door

¹ Hof Den Haag, 17 augustus 2021, C/09/556263/HA ZA 19-37.

² Rb. Den Haag, 25 mei 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2735.

bedrijven die geen commerciële band hebben met de merkhouders. Met andere woorden: de consument is zich hier naar alle waarschijnlijkheid wel bewust van.

Daarnaast speelt ook het volgende mee. Door de handelsnaam en de slogan van Easycosmetic op een witte of donkere ondergrond en afgebakend van de merkenbrei te vermelden, springen deze eruit en wordt de aandacht van de consument naar de handelsnaam getrokken. De andere merken zijn minder goed te zien, doordat de kleur van de merken gering verschillen van de kleur van de achtergrond. Bovendien zijn de merken geplaatst in een soort 'woordenwolk': hierdoor krijgt geen enkel merk bijzondere aandacht.

Hierdoor krijgt de consument de indruk dat het juist om Easycosmetic gaat en dat zij veel verschillende merken verkopen. Van gebruik dat een commerciële band zou kunnen suggereren, zoals het op prominente wijze gebruik maken van bepaalde merken en het met de handelsnaam van de eigen 'winkel' aansluiten bij de huisstijl van bepaalde merkhouders, heeft Easycosmetic juist afgezien. Bij vermelding van bijna 80 merken op een kleine verpakkingendoos, is dat natuurlijk ook niet goed mogelijk.

Daarnaast zal de consument door de slogan BEAUTY FOR LESS, de indruk krijgen dat Easycosmetic de producten juist voor een lagere prijs aanbiedt en dus géén band heeft met de merkhouders.

Maar maakt Easycosmetic niet onrechtmatig gebruik van de reputatie van bekende merken?

De vraag of Easycosmetic profiteert van de goede reputatie van de bekende merken en daarmee voordeelt haalt uit het gebruik van deze merken voor haar eigen wederverkoop, is géén reden om aan te nemen dat een commerciële band wordt gesuggereerd of anderszins sprake is van een gegronde reden als bedoeld in lid 2 van artikel 15 UMV.

De merkhouders stellen daarnaast ook dat er sprake is van een ontoelaatbaar merkgebruik, omdat Easycosmetic de merken gebruikt op de verzenddoos en dus niet voor de concrete producten. Zij gebruikt in feite de merken ter promotie van haar eigen online winkel. Hierdoor zou een

commerciële band worden gesuggereerd of anderszins sprake zijn van ontoelaatbaar merkgebruik.

Het Hof is het hier niet mee eens: door de merken op de verzenddoos te vermelden, zal er door de consument vanuit worden gegaan dat Easycosmetic producten van deze merken verkoopt. Er wordt dus in feite wel reclame gemaakt voor de concrete producten. In het kader van het leerstuk uitputting, is niet nodig dat het merk in een reclame voor een concreet of bepaald product wordt gebruikt. Een wederverkoper mag het merk in reclame in *algemene zin* gebruiken, indien hij producten van dat merk in zijn assortiment heeft, daadwerkelijk verkoopt en daarover op het geplande moment van levering kan beschikken zonder inbreuk te maken.

Conclusie

Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat door het gebruik van de merken op de verzenddoos bij de consument niet de indruk kan ontstaan dat een economische band bestaat tussen Easycosmetic en de merkhouders.

Wat betekent dit voor jou?

Deze uitspraak betekent dat het plaatsen van een groot aantal merken op een verzenddoos toegestaan is. Hierbij is het wél van belang dat niet de suggestie wordt gewekt dat er een economische band bestaat tussen de merkhouders en jouw onderneming. Dit kan je bijvoorbeeld doen door de merken in een "wolk" te plaatsen of te zorgen dat deze minder opvallen dan jouw eigen merknaam.

Vragen?

Heb je vragen over het gebruik van andermans merk of het merkenrecht in het algemeen?

Neem contact op met Moos Hovens via hovens@bg.legal.

BG.legal ziet kansen

's-Hertogenbosch
Lekkerbeetjesstraat 6
5211 AL 's-Hertogenbosch
+31 (0)88 - 141 08 00

Eindhoven
BIC 1
5657 BX Eindhoven
+31 (0)88 - 141 08 00

Tilburg
Ellen Pankhurststraat 1a-21
5032 MD Tilburg
+31 (0)88 - 141 08 00