

‘Actori incumbit probatio’: ook waar inzake merken en modellen? – De bewijslast in merken- en modellen-procedures in de Benelux onder de loep

Een basisprincipe van bewijsrecht is dat de partij die iets beweert (op hoofd- of tegeneis), het bewijs moet leveren van wat zij aanvoert – *actori incumbit probatio*. Zij draagt het bewijsrisico: slaagt zij niet in haar bewijslast, dan zal haar eis ongegrond worden verklaard. Wanneer een partij een inhoudelijk verweer ontwikkelt in reactie op de eis van een andere partij, dan is het aan die partij om te bewijzen waarom de eis van de andere partij ongegrond zou zijn. Met andere woorden, de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten.¹ Dit zijn de principes maar uitzonderingen zijn denkbaar. Zo hoeft een partij gestelde feiten of rechten niet te bewijzen als de wederpartij deze feiten of rechten niet of niet voldoende heeft betwist, behoeven feiten en omstandigheden van algemene bekendheid, alsmede algemene ervaringsregels, geen bewijs en kan de rechter in uitzonderlijke gevallen de bewijslast verlichten of zelfs omkeren. Dat is in Nederland en België niet anders.²

Het materiële recht inzake merken en tekeningen en modellen is geharmoniseerd (op Europees vlak), eengemaakt (op Beneluxvlak) en schrijft op sommige punten voor wie waarvan de bewijslast draagt, of stelt het intreden van een bepaald rechtsgevolg (bijv. de nietigverklaring van een merk) afhankelijk van een aantal toepassingsvoorwaarden, waarvan het vervuld zijn moet worden bewezen door de partij die dat rechtsgevolg inroept. In merken- en modellenzaken gebeurt het regelmatig dat de bewijslast in een aantal situaties gemakkelijker wordt gemaakt, wordt verschoven of verdeeld. In dit artikel laten we de meest voorkomende bewijsaspecten in merken- en modellenzaken de revue passeren aan de hand van Europese, Nederlandse en Belgische rechtspraak. Daarbij stellen we telkens de vraag wie wat moet bewijzen, en wanneer. De bedoeling is een overzicht te bieden ‘in vogelvlucht’, zonder de thema’s in detail te behandelen. Bepaalde thema’s worden dieper uitgewerkt in andere bijdragen in dit themanummer.

Alvorens in te gaan op de bewijslast van de merk- of modelhouder in diverse verschillende situaties, belichten we een aantal vaak voorkomende begrippen. De wettelijke en jurisprudentiële invulling van

die begrippen is maatgevend voor wat in een bepaalde situatie moet worden bewezen. Daarna zullen wij per type procedure de meest voorkomende bewijskwesties bespreken. Daarbij zullen we eerst ingaan op de administratieve procedures bij het BOIP en daarna op de inbreukprocedure.³

I. Algemene begrippen

1.1 Normaal gebruik

Allereerst het begrip ‘normaal gebruik’. Een merk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving ervan geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor sancties of beperkingen, tenzij er een geldige reden is voor het niet-gebruiken (art. 2.23bis lid 1 BVIE/18 lid 1 UMVo). Normaal gebruik van een merk veronderstelt dat het merk wordt gebruikt op de markt om – overeenkomstig de herkomstfunctie van het merk – een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.⁴ Het moet gaan om gebruik dat voor de merkhouder werkelijk commercieel gerechtvaard-

1 Vgl. de tekst van art. 150 Rv en art. 8.4 B.V.V.
2 Voor België, zie B. Allemeersch, I. Samoy en V. Vandenbussche, ‘[De burgerlijke bewijslast] Interpretatie van de basisregel’, *TPR* 2015, afl. 2, (682), nr. 116-117 en 142. Het Belgische burgerlijke bewijsrecht heeft recent een face-lift ondergaan. De nieuwe regels zijn van toepassing sinds 1 november 2020 (zie N. Clijmans, ‘[Burgerlijk recht] Het nieuwe bewijsrecht’, *Notariaat* 2020, afl. 8, 1. Zie voor Nederland onder andere G. Rutgers en H. Krans,

Pitlo deel 7: Het Nederlands burgerlijk recht, Bewijs, Deventer: Kluwer 2014 en Asser *Procesrecht/Asser* 3 2017/270 e.v.

3 Vorderingen tot nietigverklaring en vervallenverklaring voor de rechtbanken worden niet afzonderlijk behandeld. Wat de administratieve procedure betreft, beperkt deze bijdrage zich tot procedures voor het BOIP.

4 Zie onder andere HvJ EU 16 juli 2020, C-714/18 P (*ATCT/Taiga*), r.o. 42-43.

digd is. Bij een Uniemerik kan in beginsel redelijkerwijs worden verwacht dat het merk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van normaal gebruik te kunnen spreken, tenzij de markt van de waren of diensten waarvoor een Uniemerik is ingeschreven zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt.⁵ Intern gebruik van een merk is dus geen normaal gebruik.⁶ Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of de commerciële exploitatie reëel is.⁷

1.2 Inburgering

Een volgend begrip dat regelmatig voorbijkomt in het merkenrecht is 'inburgering'. Zoals wel bekend zal zijn, moet een merk onderscheidend vermogen hebben. Heeft een merk dit niet, dan wordt de inschrijving geweigerd of, indien ingeschreven, het merk nietig verklaard aldus art. 2.2bis lid 1 sub b BVIE/7 lid 1 sub b UMVo. Een merk wordt niet geweigerd of nietig verklaard indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Dit wordt ook wel inburgering genoemd.

1.3 Bekendheid

Een ander veel voorkomend begrip is 'bekendheid'. Een bekend merk heeft een grotere beschermingsomvang dan niet-bekende merken. Een bekend merk verschaft de merkhouders niet alleen het recht om op te treden tegen het gebruik van identieke tekens en tekens die verwarringsgevaar opleveren, maar op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE/9 lid 2 sub c UMVo ook tegen het gebruik van tekens die zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, of afbreuk doen aan, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

1.4 Uitputting

Ook het begrip 'uitputting' zal nog een aantal keer langskomen. De uitputtingsregel vormt een uitzondering op de exclusieve rechten van de merk- of modelhouder. Op grond van art. 2.23 lid 3 BVIE/art. 15 lid 1 UMVo kan de merkhouders zich niet meer verzetten tegen het gebruik van zijn merk

voor waren die onder dit merk door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Art. 3.19 lid 4 BVIE en art. 21 GModVo bevatten dezelfde regel voor tekeningen en modellen. Het uitputtingsverweer is een vaak voorkomend verweer in inbreukzaken waarin authenticiteit, van de merk- of modelhouder afkomstige waren het voorwerp van geschil zijn.

1.5 Transit

Transitgoederen zijn goederen die de Benelux of de EER binnenkomen zonder daar in het vrij verkeer te worden gebracht. De houder van een Benelux- of Uniemerik die in de Benelux wil optreden tegen inbreukmakende transitgoederen kan daartoe gebruik maken van de procedures die hem ter beschikking worden gesteld door de Douaneverordening.⁸ Voor modelhouders is dit vooralsnog niet mogelijk.⁹

1.6 Kwade trouw

Een laatste begrip dat van belang is, is 'kwade trouw'. Het begrip kwade trouw komt op verschillende plekken terug in de wet en kan dus in meerdere situaties van belang zijn, bijvoorbeeld bij de weigering of nietigheid van een merk (art. 2.2bis lid 2 BVIE/59 lid 1 sub a UMVo), bij de schadevergoedingsregeling (art. 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE) en de regeling omtrent gedogen (art. 2.30septies BVIE/61 UMVo). Wat kwade trouw is, wordt niet met zo veel woorden omschreven in de wet. Evenwel geldt dat het begrip kwade trouw een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Unie: de uitleg van het Hof van Justitie is dus bepalend voor de vraag wat het inhoudt om te kwader trouw te zijn. Volgens het Hof van Justitie geldt dat, overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis, kwade trouw veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk.¹⁰ Bij de uitlegging van het begrip kwade trouw moet tevens rekening worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economisch verkeer.

II. Bewijslast in de (merk)verleningsprocedure voor het BOIP

Wie een merk aanvraagt, hoeft op dat moment niets te bewijzen,¹¹ tenzij het een aanvraag op grond van

5 HvJ EU 19 december 2012, C-149/11 (*Onell/Omel*), r.o. 50. Zie voor een voorbeeld waar normaal gebruik van een Uniemerik is aangenomen terwijl dit gebruik slechts in één lidstaat was EUIPO 12 maart 2020, IEF 19315, IEFbe 3099; 28 762 C (*Worldwide Machinery/Scaip*).

6 Zie onder andere HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01 (*Ansull/Ajax*), r.o. 37; HvJ EU 15 januari 2009, C-495/07 (*Silberquelle*), r.o. 17; HvJ EU 8 juni 2017, C-689/15 (*Wolfgang Gözze/Verein Bremer Baumwollbörse*), HvJ EU 31 januari 2019, C-194/17 P (*Pandalis/EUIPO*), r.o. 83; HvJ EU 3 juli 2019, C-668/17 P (*Viridis/EUIPO*), r.o. 38-39; HvJ EU 17 oktober 2019, C-514/18 P (*Steiermark/EUIPO*), r.o. 36-37. ATCT/Taiga, r.o. 35.

7 *Ansull/Ajax*, r.o. 38; *Pandalis/EUIPO*, r.o. 83; *Viridis/EUIPO*, r.o. 41 en r.o. 50.

8 Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele

eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad, PB L 181, 29.6.2013, 15.

9 Dit ligt wel ter tafel in het kader van de hervorming van het modelrecht. Zie in dit verband de *Inception Impact Assessment on the review of the Design Directive and Community Design Regulation*, gepubliceerd op 24 november 2020 (beschikbaar op <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43848>).

10 Zie HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P (*Koton/EUIPO*), r.o. 45; HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18 (*Sky/Skykick*), r.o. 74. De invulling van het begrip 'kwade trouw' zal ook het voorwerp vormen van een nieuw convergentieprogramma (CP13) in het kader van het EUIPO's Strategic Plan 2025.

11 Zo hoeft de merkaanvrager bij de indiening van zijn inschrijvingsaanvraag niet aangeven, en hoeft hij zelfs niet precies te weten hoe hij het aangevraagde merk zal gaan gebruiken (HvJ EU 12 september 2019, C-541/18 (*#darferdas?*), r.o. 2; HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18 (*Sky/Skykick*), r.o. 76).

inburgering betreft. In dat geval moet het inburgeringsbewijs gelijk bij de aanvraag worden verstrekt.

Wanneer het BOIP een absolute weigeringsgrond opwerpt en een voorlopige weigeringsbeslissing neemt, is het aan de aanvrager om het BOIP van het tegendeel te overtuigen, bijvoorbeeld dat het teken wel degelijk onderscheidend vermogen heeft voor de waren of diensten in kwestie. In dat opzicht ligt de 'bewijslast' – als men het zo kan noemen – eerder bij de aanvrager,¹² maar het BOIP is als overheidsinstantie wel verplicht haar weigeringsbeslissing te motiveren.¹³

Ook de aanvrager van een Benelux model hoeft op het ogenblik van de aanvraag niets te bewijzen. De aanvraag moet uiteraard wel aan de formele vereisten voldoen, en het BOIP kan de aanvraag slechts weigeren wanneer deze vereisten niet zijn vervuld (art. 3.9 BVIE) dan wel wanneer het model strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (art. 3.13 BVIE).¹⁴

III. Bewijslast in administratieve nietigheids-, verval- of oppositieprocedures voor het BOIP

3.1 Vordering tot nietigverklaring wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en inburgering

De eiser van een nietigheidsvordering dient aan te tonen dat het aangevochten merk geen inherent onderscheidend vermogen heeft en dus onterecht werd ingeschreven. Indien deze vordering slaagt, kan de merkhouder de nietigverklaring nog afwenden door het bewijs te leveren van inburgering (zie hierboven par. 1.2). De merkhouder moet dan bewijzen dat het merk bij een aanzienlijk deel van het relevante publiek fungeert als herkomstteken.¹⁵ Bij de vraag of een merk is ingeburgerd, kan rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de Kamers van Koophandel en Industrie of van andere beroepsverenigingen. Het te leveren bewijs van inburgering is niet gering.

Hoe overvloedig het ingediende bewijsmateriaal ook moge zijn, als het (deels) betrekking heeft op tekens die aanzienlijke verschillen vertonen met het merk in kwestie, of wanneer er geen duidelijk verband is met de relevante producten, zal de merkhouder hierop worden afgerekend.¹⁶

Omdat het Beneluxgebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, geldt dat inburgering van een Beneluxmerk moet worden aangetoond voor het gehele grondgebied van de Benelux.¹⁷ Indien slechts in een gedeelte van de Benelux zich een weigeringsgrond voordoet – bijvoorbeeld alleen in het Nederlands sprekende deel van de Benelux – hoeft alleen in dat gedeelte inburgering te worden aangetoond.¹⁸

Ook voor een Uniemark geldt dat de merkhouder voor inburgering moet bewijzen dat zijn merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in een aanzienlijk deel van de Unie.¹⁹ De merkhouder zal dit moeten aantonen voor het gehele grondgebied van de Unie, tenzij het merk slechts in bepaalde lidstaten van de Unie een gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. In dit laatste geval is alleen inburgeringsbewijs vereist in de lidstaten waar in eerste instantie een gebrek aan onderscheidend vermogen was.²⁰ Is er een gebrek aan onderscheidend vermogen in de gehele Unie, dan moet voor de gehele Unie inburgering worden aangetoond. Voor vorm- en kleurmerken geldt in beginsel dat altijd moet worden aangetoond dat sprake is van inburgering in de gehele Unie, omdat deze merken in beginsel altijd een gebrek aan onderscheidend vermogen hebben.²¹ In het geval dat inburgering in de gehele Unie moet worden aangetoond, moet voor elke lidstaat apart worden bewezen dat een aanzienlijk deel van het publiek het teken opvat als herkomstaanduidend.²² Wel kan bewijs van inburgering in een lidstaat tevens relevant bewijs opleveren voor inburgering in een andere lidstaat, bijvoorbeeld als lidstaten door de merkhouder zijn behandeld alsof zij één en dezelfde nationale markt vormen, als lidstaten geografisch dicht bij elkaar liggen of cultureel dan wel taalkundig verwant zijn.²³

12 Vgl. E. De Gryse en E. Cornu, 'De absolute gronden tot weigering van inschrijving van merken – Les motifs absolus de refus d'enregistrement de marques status questionis', *TBH* 2001 (214) 223, die verwijzen naar rechtspraak van het Hof van Beroep te Brussel waarin het bestaan van een bewijslast in hoofde van het BOIP met betrekking tot het voorhanden zijn van de ingeroepen nietigheidsgrond wordt ontkend.

13 Cf. art. 2.11.3 BVIE: "Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de aanvrager en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden."

14 Een weigeringsgrond die ook voor merken bestaat, zie art. 2.2bis.1.f BVIE.

15 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 (*Windsurfing Chiemsee*), r.o. 50-52.

16 Zie bijvoorbeeld *Gerecht EU* 19 juni 2019, T-307/17 (*Adidas/EUIPO*) en *Gerecht EU* 19 juni 2019 EU:T:2019:427 (*Shoe*

Branding); *EUIPO Kamer van Beroep*, 22 juni 2020, R 1855/2019-2 (*Mastercard/Cinkciarz*).

17 HvJ EU 7 september 2006, C-108/05 (*Europolis*), r.o. 20-23.

18 *Europolis*, r.o. 26-27.

19 Zie onder andere HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05 P (*Storck/BHIM*), r.o. 83.

20 HvJ EU 24 mei 2012, C-98/11 P (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM*), r.o. 61-63; HvJ EU 25 juli 2018, C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P (*Kitkat/EUIPO*), r.o. 75-76.

21 Zie voor vormmerken bijvoorbeeld HvJ EG 29 april 2004, C-456/01 P en C-457/01 P (*Henkel*); HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02 P (*Mag instrument*); HvJ EG 29 april 2004, C-473/01 P en C-474/01 P (*Procter & Gamble/BHIM*) en voor kleurmerken HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 (*Libertel*) en HvJ EU 27 maart 2019, C-578/17 (*Hartwall*).

22 *Kitkat/EUIPO*, r.o. 78.

23 *Kitkat/EUIPO*, r.o. 80-81.

3.2 Bewijslast bij geen gebruik in een verval- of oppositieprocedure

De bewijslast bij de vraag of een merk al dan niet normaal gebruikt is, is bijzonder. Als we de hoofdregel van het bewijsrecht zouden toepassen op de vraag wie moet bewijzen of een merk al dan niet normaal is gebruikt, rust de bewijslast op de wederpartij van de merkhouder. Deze wederpartij beroept zich immers op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten. Conform de hoofdregel zal de wederpartij van de merkhouder in dit geval moeten bewijzen dat het merk niet normaal is gebruikt. Dit betreft het bewijs van een negatief feit, iets wat bijzonder lastig kan zijn. De wetgever is de partij die zich beroept op het niet normaal gebruik daarom tegemoet gekomen. De wetgever heeft namelijk bepaald dat – wanneer de vijf jaar is verstreken waarbinnen het merk normaal moet zijn gebruikt – de merkhouder op verzoek van haar wederpartij het bewijs levert dat het merk normaal gebruikt is. Deze omkering van de bewijslast geldt volgens art. 47 lid 2 UMVo en art. 2.16bis BVIE in ieder geval bij een beroep op niet-gebruik in een oppositieprocedure.²⁴ Opvallend is dat de tekst van het BVIE geen aanwijzingen geeft hoe moet worden omgegaan met de bewijslast in het geval van een vervalverklaringsprocedure. Ondanks deze onduidelijkheid gaat het BOIP er in de praktijk wel van uit dat de bewijslast voor normaal gebruik bij de merkhouder ligt.²⁵

Voor Uniemerken is een en ander al lange tijd duidelijker: het Hof van Justitie heeft in het *Centrotherm*-arrest bepaald dat in een procedure tot vervallenverklaring geldt dat de bewijslast van niet-gebruik bij de merkhouder ligt.²⁶ Men kan zich afvragen hoe het BVIE zich verhoudt met het *Centrotherm*-arrest. Dit is lang onzeker geweest.²⁷ Recent heeft het Hof van Justitie de knoop doorgehakt in het *Ferrari*-arrest en beslist dat ook in een vervallenverklaringsprocedure de bewijslast bij de merkhouder ligt.²⁸ Volgens het Hof is de kwestie van de bewijslast in het kader van een procedure tot vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik niet aan de lidstaten zelf. Met verwijzing naar het *Centrotherm*-arrest concludeert het Hof dat de omkering van de bewijslast in een vervallenverklaringsprocedure in feite louter uit het gezond verstand en uit het fundamentele vereiste van proceseconomie voortvloeit.²⁹ Dit geldt volgens het Hof voor zowel de procedure tot vervallenverklaring van merken die zijn ingeschreven op basis van de Uniemerkenverordening als op basis van de Merkenrichtlijn.³⁰ Door het *Ferrari*-arrest geldt nu dus ook in de procedure tot vervallenverklaring van een

Beneluxmerk dat de bewijslast voor het normaal gebruik van het merk bij de merkhouder moet worden gelegd.

3.3 Geldige redenen voor niet-gebruik

Zoals gezegd geldt dat wanneer de merkhouder zijn merk voor vijf achtereenvolgende jaren niet heeft gebruikt, het merk in beginsel vatbaar is voor sancties (zie par. 1.1). De enige uitzondering hierop is als de merkhouder een geldige reden heeft voor het niet gebruik. Hiervan is sprake als er omstandigheden zijn buiten de wil van de merkhouder die het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken.³¹ Het is de merkhouder die moet stellen – en bij afdoende betwisting moet bewijzen – dat sprake is van een geldige reden.

3.4 Kwade trouw

Bij het BOIP is het mogelijk een vordering tot nietigverklaring in te stellen indien de inschrijving van een merk te kwader trouw zou zijn gedaan, aldus art. 2.30bis BVIE. Hiervoor zal degene die de vordering tot nietigverklaring instelt, moeten bewijzen dat sprake is van kwade trouw. Tot op heden is het niet mogelijk om in een oppositieprocedure een beroep te doen op kwade trouw.

IV. Bewijslast van de merk- of modelhouder in inbreukprocedures

In een inbreukprocedure spelen veelal verschillende vragen omtrent het bewijs. Welk bewijs is vereist kan vervolgens ook nog afhangen van de vraag of de merk- of modelhouder zijn inbreukvordering instelt in bijvoorbeeld een kort geding of een bodemprocedure. In het navolgende zullen wij de meest voorkomende vraagstukken van bewijs in verschillende soorten inbreukprocedures behandelen.

4.1 Bewijslast voor het verkrijgen van bewijsbeslag/beslag inzake namaak

Het bewijsbeslag/beslag inzake namaak heeft tot doel de merk- of modelhouder bewijs te verschaffen van het bestaan van de namaak en van de aard, oorsprong en omvang ervan. Om een bewijsbeslag/beslag inzake namaak te verkrijgen moet de merk- of modelhouder kort gezegd aantonen dat zijn recht ogenscheinlijk geldig is, en dat er aanwijzingen zijn van inbreuk of dat een dreiging van inbreuk bestaat (zie art. 1369bis/1 §3 Ger.W. respectievelijk art. 1019b Rv).³² Bewijs van urgentie is niet vereist. Het bewijsbeslag kan gepaard gaan met een verbod tot het uit handen geven/verzegeling van de

24 Zie ook *ATCT/Taiga*, r.o. 41-42.

25 Zie onder andere BOIP 6 oktober 2020, zaak 3000042, darts-796-211-j-en-2 (*Bluehost/Zonat*).

26 HvJ EU 26 september 2013, C-610/11 P (*Centrotherm*), r.o. 63. Zie voor een toepassing EUIPO 11 januari 2019, CANCELLATION No 14 788 C (*BIG MAC*).

27 Zie bijvoorbeeld Geerts & Verschuur, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2020, nr. 431.

28 HvJ EU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18 (*Ferrari*).

29 *Ferrari*, r.o. 78.

30 *Ferrari*, r.o. 80.

31 Zie onder andere HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05 (*Häupfl/Lidl*), r.o. 54; HvJ EU 17 maart 2016, C-252/15 P (*Naazneen Investments/OHIM*), r.o. 96; *Viridis/EUIPO*; r.o. 41.

32 Naast deze materiële vereisten voor het verkrijgen van een bewijsbeslag geldt dat een bewijsbeslag alleen kan plaatsvinden als vertrouwelijke informatie van de beslagene kan worden gewaarborgd (zie art. 1369bis/1 §3 Ger.W. resp. art. 1019b lid 4 Rv).

kwestieuze waren als de verzoeker aan een bijkomende, hogere bewijslast voldoet.³³ De merk- of modelhouder die om een bewijsbeslag verzoekt, moet dit grondig genoeg voorbereiden want een onvoldoende gestaaft verzoek kan leiden tot het achteraf terugdraaien van het bewijsbeslag en aansprakelijkheid wegens onterecht beslag.^{34,35} Het bewijsbeslag in Nederland en België vormt het voorwerp van afzonderlijke bijdragen van Wim Maas en Christian Deconinck.

4.2 Bewijslast voor het verkrijgen van een kort geding bevel

De merk- of modelhouder die een (*inter partes*) kort geding bevel beoogt, moet aantonen dat de zaak urgent is, dat het ingeroepen merk of model *prima facie* geldig is en dat de verweerder daar *prima facie* inbreuk op maakt in de zin dat er aanwijzingen zijn van inbreuk of van een dreigende inbreuk.³⁶

4.3 Bewijslast voor het verkrijgen van een ex parte bevel

De merk- of modelhouder die een *ex parte* verbod beoogt (anders dan het verbod tot uit handen geven/verzegeling dat kan gepaard gaan met een bewijsbeslag) moet – bovenop wat vereist is om een kort geding bevel te verkrijgen (zie eerder par. 3.2) – aantonen dat er sprake is van een ‘volstreekte noodzakelijkheid’.³⁷ In Nederland houdt dit vereiste in dat voor een *ex parte* bevel veelal vereist is dat anders onherstelbare schade dreigt.³⁸

4.4 Bewijslast voor het verkrijgen van een inbreukverbod ten gronde

In een (al dan niet versnelde) bodemprocedure³⁹ draagt de merk- of modelhouder de bewijslast van de inbreuk en van de door hem geleden schade. Ook de eventuele kwade trouw van de inbreukmaker moet door de merk- of modelhouder worden bewezen.

4.5 Vermoeden van geldigheid van het ingeroepen merk

Specifiek met betrekking tot Uniemerken stelt art. 127 lid 1 UMVo dat de rechterlijke instanties van de Lidstaten er in het kader van een inbreukprocedure van uit moeten gaan dat het ingeroepen Uniemerk geldig is. Dit geldt totdat de verweerder succesvol een reconventionele vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring instelt (zie art. 127 lid 1 UMVo). Hoewel het BVIE geen overeenstemmende bepaling bevat, is het principe vrij logisch en moet ook met betrekking tot Beneluxmerken worden aangenomen dat de rechtbank die met een ingeschreven merk wordt geconfronteerd, dit merk als geldig zal beschouwen tenzij de beweerde inbreukmaker een dergelijke tegenvordering instelt en hierin slaagt.

4.6 Gebruik in het economisch verkeer als merk

Betreeft het een inbreukvordering op grond van art. 2.20 lid 1 sub a-c BVIE resp. art. 9 lid 1 sub a-c UMVo, dan zal de merkhoudster vooreerst moeten

33 Het betreft, in België, het vereiste dat de inbreuk niet redelijkerwijze kan betwist worden en een belangenafweging die dooreweegt in het voordeel van de verzoeker (zie art. 1369bis/1 §5 Ger.W.).

34 Voor België, zie art. 1369bis/3 §2 Ger.W. Zie bijvoorbeeld Hof Brussel, 10 maart 2020, 2010/KR/191, IEFbe 3054 (*Converse/Carrefour Belgium*) met betrekking tot de verhandeling van beweerde namaak ‘All Star’ schoenen. Het Hof van Beroep te Brussel draaide het toegekende bewijsbeslag terug op derdenverzet omdat de merkhoudster zich slechts baseerde op een enkele verklaring van een werknemer en een aantal niet volledig daarmee overlappende foto’s en aankoopbewijzen, zonder te refereren naar echtheidskenmerken van de schoenen. De beoordeling van de vordering tot vergoeding van de schade geleden door het onterechte beslag werd terecht aan de bodemrechter overgelaten. Voor Nederland, zie art. 1019g Rv, waarbij geldt dat onder huidige Nederlands recht in het algemeen wordt aangenomen dat een voorlopige maatregel die later blijkt ten onrechte te zijn gelegd en daarom achteraf onrechtmatig is, in beginsel voor risico komt van degene die om de maatregel heeft verzocht, zie o.a. Kamerstukken 2005/06, 30392, nr. 3, p. 25, HR 16 november 1984, ECLI:NL:HR:1984:AG4901, NJ 1986/547, m.nt. L. Wichers Hoeth en W. Heemskerk (*Ciba Geigy/Voorbraak*) en HR 11 april 2003, ECLI:NL:PHR:2003:AF2841, NJ 2003, 440 (*Hoda International/Mondi Foods*). Zie voor voorbeelden uit de feitenrechtspraak ten aanzien van artikel 1019g Rv Rb. Den Haag 24 juli 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BM0809 (*GSK/Pharmachemie*), Rb. Rotterdam 19 december 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:10701 (*Steens Consultants/Stone Business Associates*), Rb. Den Haag 25 mei 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:5631 (*Basil/Lederwaren-fabriek*), Rb. Den Haag 29 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7632 (*Slemaco/VHS*), Rb. Den Haag, 9 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:13329 (*Vereniging Groep Educatieve Uitgeverijen/Snappet*).

35 Sowiezo moeten de Lidstaten op grond van de Handhavingsrichtlijn (art. 9, lid 7 en 7 lid 4) materiële rechtsregels hebben die een verweerder toelaten om een passende vergoeding te verkrijgen voor schade geleden als gevolg van voorlopige maatregelen die achteraf onterecht blijken te zijn. Het Hof van Justitie bevestigde dit recent (in een octrooicontext) in de *Bayer/*

Richter Gedeon-zaak, zie HvJ EU 12 september 2019, C-688/17 (*Bayer/Richter Gedeon*).

36 Zie art. 584 Ger.W. en 1369ter Ger.W., dat ook de verplichting bevat voor de houder van het IE-recht om binnen een redelijke termijn een vordering ten gronde aanhangig te maken. Zie voor Nederlands recht art. 254 Rv. e.v. voor de voorwaarden van het kort geding. Ook in Nederland geldt dat een houder van een IE-recht binnen een redelijke termijn een vordering in de bodemprocedure moet instellen, art. 1019i Rv.

37 Voor België, zie art. 584, lid 4 Ger.W. De lat hiervoor ligt hoog en dergelijke *ex parte* verboden worden zelden toegekend. Zie V. Pede, ‘Maatregelen bij volstreekte noodzakelijkheid in geval van inbreuk op intellectuele rechten?’, *Jaarboek Marktpraktijken* 2011, 731-737.

38 Zie art. 1019e en 1019b lid 3 Rv. Een *ex parte* bevel moet in Nederland worden verzocht middels een verzoekschrift, art. 261 e.v. Rv. De lat voor een *ex parte* bevel lijkt in Nederland niet heel hoog te liggen, zie in deze zin R. de Jonge, P. de Jonge en C. Vrendenbarg, ‘Het *ex parte* bevel. Een kwantitatief statistisch onderzoek naar *ex parte* procedures in de periode 2007 tot en met 2012’, *BIE* 2014/5, waarin de auteurs na kwantitatief onderzoek concluderen dat in de periode 2007-2012 117 van de 131 verzoeken zijn toegewezen. Zie ook E. Brinkman, ‘Het *ex parte* verbod’, *BIE* 2016/11, p. 306. Ook kan in weerwil van de letterlijke tekst van artikel 1019e Rv – dat alleen spreekt van een bevel tegen ‘de vermeend inbreukmaker’ – een *ex parte* bevel worden toegewezen jegens een tussenpersoon. Tevens is mogelijk dat een *ex parte* bevel wordt toegewezen als de inbreuk al heeft plaatsgevonden, zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 26 maart 2010, IEF 8722 (*Visco/V&D*) en Rb. Den Haag 31 augustus 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10449.

39 In België betreft de ‘versnelde bodemprocedure’ een zogenaamde stakingsvordering, in het kader waarvan een inbreukverbod ten gronde kan worden opgelegd, maar geen schadevergoeding kan worden toegekend. Het betreft een procedure ‘zoals in kort geding’, dat wil zeggen een bodemprocedure die verloopt via het snellere behandelingschema van het kort geding. In Nederland is de versnelde bodemprocedure slechts weggelegd voor octrooizaken (de zogenaamde ‘VRO-procedure’): merken- en modelzaken moeten het doen met het kort geding en de ‘gewone’ bodemprocedure.

aantonen dat het gebruik van het aangevochten teken een gebruik in het economisch verkeer en een gebruik 'als merk' betreft.⁴⁰

4.7 Inbreukvordering in geval van dubbele identiteit

Ook bij een inbreukvordering in geval van 'dubbele identiteit', dat wil zeggen identiek teken en identieke waren of diensten, is vereist dat dit gebruik afbreuk doet of dreigt te doen aan de functies van het merk.⁴¹ De rechter mag er evenwel van uitgaan dat dit het geval is. De beweerde inbreukmaker draagt de bewijslast van het tegendeel. Enkel als de beweerde inbreukmaker kan aantonen dat geen van de functies van het merk werd aangetast, zal de inbreukvordering alsnog worden afgewezen.⁴² In het geval van illegale parallelhandel wordt sowieso een afbreuk aan de herkomstfunctie van het merk aangenomen.⁴³

In namaakzaken betekent dit dat de merk- of modelhouder het bewijs dient te leveren van de namaak, en dus moet aantonen dat de kwetsieuzere goederen geen authentieke, van de merk- of modelhouder afkomstige waren zijn. Dit bewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen. Louter eenzijdige verklaringen volstaan daartoe echter niet. Door aan te tonen dat de waren niet voldoen aan duidelijke en consequente toegepaste, op schrift gestelde echtheidskenmerken, komt de merk- of modelhouder tegemoet aan deze bewijslast.⁴⁴ Dit komt in detail aan bod in de bijdrage van Xavier Koehoorn, Carlos Mendez en Vivianne Vermeulen.

4.8 Inbreukvordering op grond van verwarringsgevaar

De eiser van de inbreukvordering moet bewijzen dat er verwarringsgevaar bestaat in hoofde van het relevante publiek.⁴⁵ Dit is een juridische beoordeling, die gebeurt op basis van alle relevante omstandigheden van het geval.⁴⁶ Het gaat om een beoordeling waarbij in essentie feitelijke omstandigheden

een normatieve invulling krijgen.⁴⁷ Daadwerkelijke verwarring is natuurlijk een relevante omstandigheid, maar is niet vereist. Het verwarringsgevaar (en de eventuele feitelijke verwarring) kan met alle middelen van recht worden aangetoond. Daartoe behoren mogelijk ook consumenten-enquêtes/marktonderzoeken, maar dit kan niet worden vereist opdat tot verwarringsgevaar zou kunnen worden besloten.⁴⁸ Dergelijk bewijs moet wel met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd.⁴⁹

4.9 Inbreukvordering door de houder van een bekend merk

De eiser van een inbreukvordering op grond van art. 2.20 lid 2 sub c BVIE/art. 9 lid 2 sub c UMVo draagt de bewijslast van de bekendheid van het door hem ingeroepen merk (zie eerder par 1.3). De merkhouder zal moeten aantonen dat zijn merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.⁵⁰ De merkhouder kan zich hierbij ook bedienen van eerdere beslissingen van het merkenbureau waarin de bekendheid van zijn merk werd aanvaard.⁵¹ Louter stellen dat men marktleider is, is niet voldoende.⁵²

Aangezien 'bekendheid' een Unierechtelijk begrip is, is de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU maatgevend. Ook hier moet de Benelux (net als bij inburgering, zie eerder par. 3.1) worden behandeld alsof het één lidstaat is. Dat betekent dat het voor de bekendheid van een Benelux-merk voldoende is dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux. Dit kan ook het geval zijn als het merk alleen bekend is in een gedeelte van slechts één van de Beneluxlanden.⁵³ Bij het onderzoek naar de bekendheid van een merk kan met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen.⁵⁴

40 M. Janssens en J. Vanherpe, 'Overzicht van de Europese rechtspraak en Benelux-rechtspraak inzake Uniemerken en Beneluxmerken (2018-2019)', *Ing. Cons.* 2020/1, 49.

41 Zie onder andere HvJ EU 3 maart 2016, C-179/15 (*Daimler AG/ EGYD Garage Gépjáromjavító és Értékesítő Kft.*), r.o. 26.

42 H. Vanhees, 'Commentaar bij art. 2.20. – 2.20ter. BVIE', *OHRA* afl. 88 (30 april 2020), 68.

43 Zie in dit verband HvJ EU 16 juli 2015, C-379/14 (*Top Logistics BV e.a./ Bacardi & Company Ltd e.a.*), r.o. 48.

44 Zie bijvoorbeeld Voorz. Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, 16 juli 2019, *ICIP* 2019/2, 408 (*Converse/Carrefour*), waar de namaakvordering van Converse ongegrond werd bevonden wegens afwezigheid van dergelijke eenduidige echtheidskenmerken.

45 HvJ EG, 22 juni 2000, C-425/98 (*Marca Model/Adidas*), r.o. 39.

46 Onder meer de mate van bekendheid van het merk, de graad van overeenstemming tussen het merk en het teken en de waren of diensten. Zie onder andere HvJ EG 11 november 1997, C-251/95 (*Puma/Sabel*); HvJ EG 29 september 1998, C-39/97 (*Canon/ Cannon*); HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97 (*Lloyd/Loint's*). Vgl. ook recente rechtspraak waarin het Hof van Justitie de beoordeling van het verwarringsgevaar duidelijk opdeelt in twee fasen, namelijk een eerste fase waar alleen moet worden beoordeeld of merk en teken overeenstemmen en een tweede fase waarbinnen de globale beoordeling van het verwarringsgevaar plaatsvindt, zie HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18 P (*Equivalenza*).

47 G. Philipsen, 'Bewijslast inzake merkverwatering: een rollercoaster tussen Hof, Gerecht en Hof', *IRDI* 2014/3, 560, noot onder HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 (*Wolf*). Voor een aantal recente toepassingen van beoordeling van verwarringsgevaar: in België, zie bijvoorbeeld Brussel 26 april 2018, *ICIP* 2018, 437 (*Brouwerij Huyghe/Abbaye de Villers-la-Ville*), in Nederland, zie bijvoorbeeld Gerechtshof Den Haag 6 november 2018, darts-742-978-F-nl-4 (*Maxnet/Blakberry Limited*), Vzr. rb. Rotterdam 28 februari 2019, ECLI:RBROT:2019:1591 (*Kornuit/Kordaat*), Vzr. Rb. Gelderland 12 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1714 (*Heksenkaas/Kühlmann*) en Hof Den Haag 20 oktober 2020, C/10/575752/KG ZA19-540 (*WOW Amsterdam/WOW Lijnbaan*).

Voor toepassingen door het Benelux Gerechtshof, zie bijvoorbeeld BenGH 4 december 2019, C 2018/11 (*Beijing Xiaoju Technology Co, Ltd/GiGi IP BV*).

48 Gerechtshof Den Haag 29 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1223 (*Koninklijke KPN N.V./KPP Design Ltd*).

49 Zie R. Sjoerdsma, 'Meten is weten. Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?', *Bull. BMM* 2012, afl. 1, p. 15-21.

50 HvJ EG 14 september 1999, C-375/97 (*Chevy*), r.o. 26.

51 HvJ EU 28 juni 2018, C-564/16 P (*EUIPO/Puma SE*).

52 Voorzitter Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 26 september 2019, A818/04898, darts-425-597-H-nl-2. (*Traxxas/SP*).

53 *Chevy*, r.o. 29.

54 *Chevy*, r.o. 27.

Ook bij een Uniemerkt geldt dat de merkhouder moet aantonen dat het merk bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek van het grondgebied van de Unie.⁵⁵ In tegenstelling tot inburgering is bij een beroep op bekendheid van een Uniemerkt niet vereist dat de merkhouder dit aantoot voor elke lidstaat afzonderlijk. Bekendheid van een Uniemerkt kan ook worden aangenomen in het geval de merkhouder bewijst dat het merk bekend is op het gehele grondgebied van slechts één lidstaat.⁵⁶ Het is dus mogelijk dat sprake is van een bekend Uniemerkt dat in bepaalde lidstaten van de Unie geen feitelijke bekendheid geniet.⁵⁷ Dit betekent niet dat de merkhouder van een bekend Uniemerkt zonder meer de sub c-bescherming kan invoeren in een lidstaat waar zijn merk geen feitelijke bekendheid geniet. Daarvoor is ook vereist dat de merkhouder bewijst dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het bekende merk kent en in verband brengt met het jongere merk.⁵⁸

Naast bekendheid van het merk moet de merkhouder eveneens aantonen dat het relevante publiek een ‘verband’ zal leggen tussen de beweerde inbreukmakende tekens en het bekende merk, ook al is er geen verwarring als zodanig. Dit is opnieuw een juridische beoordeling die moet gebeuren met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, zoals de mate waarin het oudere merk bekend is, de mate van overeenstemming tussen de tekens, de mate van soortgelijkheid van de waren of diensten.⁵⁹ Het is quasi onmogelijk om dit met zekerheid te bewijzen. Voldoende is dan ook dat aannemelijk is dat het relevante publiek een dergelijk verband zal leggen.⁶⁰

Hetzelfde geldt voor het bewijs van het vervuld zijn van de volgende ‘sub c voorwaarde’, namelijk het mogelijke *ongerechtvaardigd voordeel uit of de mogelijke afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie* van het oudere, bekende merk.⁶¹ Het betreft een juridische vraag die door de rechter zal worden beoordeeld aan de hand van “logische

gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”.⁶² Specifiek in het geval van afbreuk aan het onderscheidend vermogen (‘verwatering’) legt het Hof van Justitie van de EU aan de merkhouder van het bekende merk een strengere bewijslast op: hij moet ook aantonen dat het economisch gedrag van de betrokken consument is gewijzigd of dat daartoe althans een grote kans is.⁶³ Het Hof van Justitie van de EU noemt dit een objectieve test, maar stelt anderzijds wel dat tot een gevaar van afbreuk aan het onderscheidend vermogen kan worden besloten op basis van logische gevolgtrekkingen, die mogen berusten op een waarschijnlijkheidsbeoordeling die rekening houdt met alle omstandigheden van het concrete geval.⁶⁴ Diezelfde overweging komt terug inzake de bewijslast van de bekende merkhouder in het geval van ongerechtvaardigd voordeel trekken of ‘kielzogvaren’⁶⁵ met dien verstande dat de merkhouder hierbij geen enkele schade hoeft aan te tonen.⁶⁶

4.10 Inbreukvordering sub d

Afgezien van het ‘gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ zijn de invulling van en de bewijslast ter zake van de overige toepassingsvoorwaarden van de ‘sub d’ inbreukvordering grotendeels gelijklopend met deze van de ‘sub c’ vordering.

4.11 Verbod van voorbereidende handelingen

Merkhouders kunnen ook optreden tegen voorbereidende handelingen, zoals het aanbrengen van hun merk of een daarmee overeenstemmend teken op verpakkingen, labels, etiketten, beveiligings- of echtheidskenmerken (art. 2.20.5 BVIE resp. Art. 10 UMVo). Het is in dat geval aan de merkhouder om te bewijzen dat er een risico bestaat dat die zaken

55 HvJ EG 6 oktober 2009, C-301/07 (*Pago/Tirolmilch*), r.o. 24.

56 *Pago/Tirolmilch*, r.o. 29.

57 Er kunnen terecht vraagtekens worden gezet bij het uitgangspunt van het Hof van Justitie dat bekendheid in één lidstaat voldoende kan zijn om bekendheid voor een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Unie aan te nemen. Zie ook kritisch C. Gielen, ‘Verwatering van onderscheidingstekens’, *IER* 2020/32, p. 249.

58 HvJ EU 3 september 2015, C-125/14 (*Iron&Smith/Unilever*), r.o. 30.

59 Zie in detail met betrekking tot de relevante omstandigheden HvJ EU 27 november 2008; C-252/07 (*Intel Corporation*), r.o. 40-64.

60 Zie bijvoorbeeld Brussel, 28 mei 2013, *IRDI* 2013/3, 212 (*The Academy of Motion Picture Arts and Sciences/Belfius Insurance Belgium nv* (‘Oscar’)). Zie ook Gerecht EU 5 juni 2018, T-111/16 (*Prada/EUIPO en The Rich Prade International PT*), r.o. 50: “Therefore, the applicant did not demonstrate that a link could be established even in respect of goods and services as dissimilar from those covered by the earlier marks. In particular, it did not demonstrate, beyond making general arguments about the concept of brand extension, how that public will be able to establish a plausible link with the different subcategories of goods and services in Classes 30, 32, 35 to 37, 41, 43 and 45.”

61 De merkhouder zal dit ook moeten bewijzen in het geval de merkhouder zich beroept op de sub c-bescherming in een lidstaat waar het merk geen of in mindere mate feitelijke bekendheid geniet, *Iron&Smith/Unilever*, r.o. 31. Kan de merkhouder dit niet bewijzen, dan kan er geen verbod worden opgelegd, zie onder andere HvJ EU 12 april 2011, C-235/09 (*DHL/Chronopost*); HvJ EU

26 september 2016, C-223/15 (*Combitt/Commit*); HvJ EU 20 juli 2017, C-93/16 (*Kerrygold/Kerrymaid*).

62 HvJ EU 10 mei 2012, C-100/11 (*Helena Rubinstein SNC en L’Oréal SA/OHIM*) r.o. 95.

63 HvJ EU 27 november 2008, C-252/07 (*Intel Corporation*), r.o. 77.

64 Zie HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 (*Wolf*), r.o. 37 en G. Philipsen, l.c.

65 Van kielzogvaren is sprake wanneer de derde “in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden” (HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07 (*L’Oréal/Bellure*), r.o. 50). Zie HvJ EU 10 mei 2012, C-100/11 P (*Allergan Inc./Helena Rubinstein SNC en L’Oréal SA*), r.o. 95: de houder van het oudere merk moet “gegevens (...) aandragen op basis waarvan op het eerste gezicht kan worden geconcludeerd dat er een toekomstig niet theoretisch gevaar bestaat voor ongerechtvaardigd voordeel of schade, en dat die conclusie in het bijzonder kan zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval”. Zie voor een recente toepassing van ‘kielzogvaren’ in België: Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel 27 juni 2019, darts-438-417-H-nl-2 (*Jaguar/Minerva*). Zie voor een recent Nederlands voorbeeld hof Den Haag 28 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:72 (*H&M/Adidas*).

66 H. Vanhees, l.c., 106.

kunnen worden gebruikt m.b.t. waren of diensten en dat zulk gebruik een merkinbreuk zou vormen.

4.12 Kwade trouw

Kwade trouw (zie eerder par. 1.6) wordt niet verondersteld,⁶⁷ maar moet bewezen worden door de partij die zich erop beroept. Kwade trouw van een merkenschrijving kan tijdens een inbreukprocedure worden ingeroepen in de vorm van een reconventionele vordering. Betreft het de vraag of de indiening van een merkaanvraag te kwade trouw is gedaan, dan is het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager de indiening van de merkaanvraag.⁶⁸ Of sprake is van kwade trouw hangt af van alle relevante factoren van het geval.⁶⁹ Enkel op deze manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.⁷⁰ Hierbij kan de rechter in het bijzonder letten op de vraag of 1) de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, 2) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten⁷¹ en 3) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.⁷² Let wel, dit zijn slechts omstandigheden die *kunnen* duiden op kwade trouw. Is aan (een van de) bovenstaande factoren voldaan dan is nog niet automatisch sprake van kwade trouw. Zo geldt dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een dergelijk teken gebruikt, *op zichzelf* niet volstaat als bewijs van de kwade trouw van deze aanvrager.⁷³ Andersom geldt hetzelfde: leidt bijvoorbeeld de inschrijving van een teken niet tot een kans op verwarringsgevaar met het merk van de houder die zich beroept op kwade trouw van de inschrijving, dan sluit dit kwade trouw niet uit.⁷⁴ Als laatste geldt dat kwade trouw van een inschrijving ook kan blijken uit het feit dat de merkhouder zijn merk heeft ingeschreven voor waren of diensten waarvoor de merkhouder het merk niet gebruikt overeenkomstig de functies van het merk.⁷⁵ De kwade trouw van de aanvrager kan evenwel niet louter worden vermoed op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en

diensten.⁷⁶ Hieruit volgt ook dat de kwade trouw van de aanvrager slechts betrekking kan hebben op een deel van zijn merkenschrijving, namelijk in het geval de merkhouder slechts voor een aantal waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven niet het oogmerk heeft om het merk te gebruiken overeenkomstig de functies ervan.

4.13 Vermoeden van geldigheid van het ingeroepen model

Ook voor Gemeenschapsmodellen bestaat op grond van art. 85 GModVo een wettelijk vermoeden van geldigheid.⁷⁷ Dit geldt ook voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen, met dien verstande dat de houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wel moet aangeven welk(e) kenmerk(en), volgens hem, aan dat model een eigen karakter geven. Dit betekent echter niet dat deze houder moet bewijzen dat het model een eigen karakter heeft in de zin van art. 6 GModVo.⁷⁸ Net zoals bij merken bevat het BVIE geen corresponderende bepaling.

4.14 Inbreukvordering op grond van een ingeschreven model

De houder van een ingeschreven model dient aan te tonen dat een derde zijn voortbrengsel bij de geïmformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, art. 3.16 BVIE. De modelhouder hoeft niet aan te tonen dat de beweerde inbreukmaker voorafgaande kennis heeft van het model noch dat er een actieve daad van kopiëren heeft plaatsgevonden.

4.15 Inbreukvordering op grond van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

De houder van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel kan daarentegen alleen een inbreukverbod verkrijgen indien hij bijkomend aantoon dat het model is nagemaakt (art. 19 lid 2 GModVo). Dit betekent dat de inbreukvordering niet zal slagen indien de verweerder kan aantonen dat het aangevochten product het resultaat is van onafhankelijk scheppend werk.

4.16 Bewijs van de schade

Voor de toewijzing van een schadevergoeding geldt dat de merk- of modelhouder deze schade in begin-

67 Zie J. Muyldermands, 'The many faces of bad faith – Het Benelux merkdepot te kwade trouw uitgelegd in overeenstemming met de Europese rechtspraak', *JCI* 2019/3, (457) 467: "Het uitgangspunt is een vermoeden van goede trouw, tot bewijs van het tegendeel".

68 Zie onder andere HvJ EG 11 juni 2009, C-529/07 (*Lindt/Hauswirth*), r.o. 35.

69 Zie onder andere *Lindt/Hauswirth*, r.o. 37; HvJ EU 27 juni 2013, C-320/12 (*Malaysia Dairy*), r.o. 36.

70 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 12 september 2019, C-104/18 P (*Koton/EUIPO*), r.o. 47.

71 Vergelijk Gerecht EU 7 juli 2016, T-82/14 (*Copernicus*) en Gerecht EU 14 mei 2019, T-795/17 (*Neymar*).

72 *Lindt/Hauswirth*, r.o. 53.

73 *Malaysia Dairy*, r.o. 36.

74 *Koton/EUIPO*, r.o. 56-57.

75 Zie in dit verband ook de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 22 juli 2019 met betrekking tot het

'Monopoly'-merk (zaak R 1849/2017-2, *Kreativni Dogadajil/Hasbro*), die het telkens opnieuw indienen ('evergreening') van een merk ter omzeiling van de gebruiksplicht (of de plicht om het gebruik te bewijzen), aanmerkte als kwade trouw. Een beroep bij het Gerecht is hangende (zaak T-663/19).

76 HvJ EU 29 januari 2020, C-371/18 (*Sky/Skykick*), r.o. 78. Vgl. ook HvJ EU 12 september 2019, C-541/18 (*#darferdas?*) waar het Hof van Justitie heeft besloten dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn merkaanvraag niet verplicht is om aan te duiden of zelfs te weten hoe hij het aangevraagde merk gaat gebruiken.

77 Zie bijvoorbeeld Voorz. Rb. Kh. Brussel 11 mei 2017, darts-973-495-D-nl (*Fatboy/Makro*), waar de modelhouder een voorlopige maatregel verkreeg, ook al was het ingeschreven Gemeenschapsmodel onderhevig aan een nietigheidsvordering voor het EUIPO.

78 HvJ EU 19 juni 2014, C-345/13 (*Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores en Dunnes Stores*).

sel moet bewijzen, al staan de rechter verschillende middelen ter beschikking voor de begroting van de schade, waaronder de aanstelling van een deskundige. Bij gebrek aan concrete elementen die een exacte schadebegroting mogelijk maken, laten art. 2.21 lid 2 BVIE (merk) resp. art. 3.17 lid 2 BVIE (model) toe om een forfaitaire schadevergoeding toe te kennen, maar ook dan rust de bewijslast van het bestaan van de schade op de merk- of modelhouder.⁷⁹ Deze vergoeding moet billijk, redelijk en gerechtvaardigd zijn. Een veroordeling tot winstafdracht kan enkel indien de merk- of modelhouder erin slaagt de kwade trouw van de inbreukmaker aan te tonen (art. 2.21 lid 4 en 3.17 lid 4 BVIE).

V. Bewijslast van de beweerde inbreukmaker – mogelijke verweren in inbreukprocedures

De beweerde inbreukmaker draagt in principe de bewijslast van het vervuld zijn van de voorwaarden van het door hem ingeroepen verweermiddel. Tot de vaakst ingeroepen verweren behoren: afwezigheid van inbreuk (bijvoorbeeld wegens geen verwarringsgevaar of een verschillende algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker), uitputting, niet gebruik, verval of nietigheid van het ingeroepen merk of model, rechtsverwerking wegens gedogen, het voorhanden zijn van een geldige reden of van een voorgebruik te goeder trouw.

5.1 Nietigheidstegenvordering

De van inbreuk beschuldigde partij die een nietigheidstegenvordering instelt, draagt logischerwijs de bewijslast van de nietigheid van het tegen hem ingeroepen merk of tekening/model.⁸⁰ Dit kan onder meer betrekking hebben op het gebrek aan onderscheidend vermogen van het merk, de technische bepaaldheid ervan,⁸¹ het gebrek aan nieuwheid of eigen karakter van het model, of het feit dat het een onderdeel van een samengesteld voortbrengsel betreft. Dit alles is relatief, want de merk- of modelhouder zal natuurlijk zelf alles in het werk stellen om de geldigheid van het ingeroepen merk of model te onderbouwen, en daartoe zelf bewijzen aanbrengen voor bijvoorbeeld het onderscheidend vermogen van het merk ten tijde van de aanvraag. Specifiek inzake modellen maakte het Hof van Jus-

titie van de EU duidelijk, in het arrest *ESS/Group Nivelles*,⁸² dat het nieuweheidsvereiste moet worden beoordeeld met inachtneming van het universaliteitsbeginsel. De aard van het voortbrengsel speelt dus geen rol bij de beoordeling van de nieuwheid van een model.

Ook geldt bij modellen dat de beweerde inbreukmaker die een nietigheidstegenvordering instelt, aan de hand van concrete en objectieve gegevens moet bewijzen dat de anterioriteit(en) waarop hij zijn beroep steunt, daadwerkelijk voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.⁸³ De modelhouder kan de openbaarmaking weerleggen indien hij kan aantonen dat de aangevoerde feiten van openbaarmaking niet redelijkerwijze ter kennis konden zijn gekomen van de ingewijden in de betrokken sector (art. 3.3 lid 3 BVIE/art. 7 lid 1 GModVo).⁸⁴

5.2 Niet-gebruik van merk als verweer in een inbreukprocedure

Onder oud Beneluxrecht had de verweerder die zich in het kader van een inbreukvordering beriep op het niet gebruik van het tegen hem ingeroepen merk, in principe de bewijslast van het gebrek aan normaal gebruik. Omdat een dergelijk 'negatief bewijs' niet eenvoudig is, voorzag de Eenvormige Beneluxwet (art. 5.2; later art. 2.26 lid 2 sub a BVIE) wel dat de rechter de bewijslast geheel of gedeeltelijk *kon* verschuiven naar de merkhouders.⁸⁵ Dit is na aanpassing van het BVIE anders geworden en nu geldt dat de verweerder in een inbreukprocedure kan verzoeken dat de merkhouders het positieve bewijs levert van het normaal gebruik, dan wel van het bestaan van een geldige reden van niet gebruik van diens merk (zie het huidige art. 2.23ter BVIE). Dat betekent dat de beweerde inbreukmaker dus eigenlijk alleen maar moet 'vragen' dat de bewijslast van het normaal gebruik bij de merkhouders wordt gelegd, en het dus zelfs niet eens aannemelijk moet maken (bijvoorbeeld aan de hand van een marktenquête) dat het merk niet normaal werd gebruikt.⁸⁶ Slaagt de merkhouders er niet in dit bewijs te leveren dan wordt de inbreukvordering afgewezen als ongegrond. Het ingeroepen merk wordt echter niet automatisch vervallen verklaard.⁸⁷

79 Vergelijk Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 26 februari 2019, *ICIP* 2019/2, 351 (*Secrid/Griffe*). In Nederland geldt dat voor de toewijzing van een schadevergoeding in beginsel ook toerekenbaarheid van de inbreuk moet worden aangetoond (6:162 BW).

80 Zie ook Antwerpen 19 januari 2015, *ICIP* 2015/1, 134 (*Optiteam en Tecinvest/Velum*).

81 Met betrekking tot de techniekexceptie inzake merken zie bijvoorbeeld HvJ EU 10 november 2016, C-30/15 P, (*Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO en Seven Towns Ltd*). Inzake tekeningen en modellen betreft de techniekexceptie niet de geldigheid van het recht, maar gaat het om een beperking van de beschermingsomvang van het model. Zie M. Janssens en J. Vanherpe, 'Overzicht van de Europese rechtspraak en Benelux-rechtspraak inzake Uniemerken en Benelux-merken (2018-2019)', *Ing.Cons.* 2020/1, 40 met verwijzing naar Hoge Raad 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043 (*Capri Sun/Riha*).

82 HvJ EU 21 september 2017, C-361/15 P en C-405/15 P (*ESS/Group Nivelles*).

83 Zie bijvoorbeeld Voorz. Kh. Brussel 21 december 2017, darts-813-702-E-nl (*De Nieuwe Smid/X*).

84 Gerecht EU 27 februari 2018, T-166/15 (*Claus Gramberg/EUIPO en Sorouch Mahdavi Sabet*).

85 Deze bepaling luidde als volgt: "In een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten".

86 Dit was anders onder het oude art. 5.2 van de Eenvormige Beneluxwet. Zie in dit verband Cass., 3 april 2009, *D. Engels/Daewoo Electronics Europe, Arr. Cass.* 2009, 965, waarin wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting bij het BVIE waarin werd gesteld: "Daarbij zal in het algemeen de blote bewering van niet-gebruik onvoldoende zijn om de merkhouders met het bewijs van gebruik te belasten, maar wanneer het niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt, kan hij de merkhouders met het voor deze in het algemeen niet moeilijk te leveren positieve bewijs van gebruik belasten." Zie ook E. Cornu, 'À propos de l'intérêt à agir en déchéance d'une marque, à la charge et à l'objet de la preuve', *RDC* 2018/5, 472, nr. 7 (noot onder Mons, 12 juni 2017, *RDC* 2018/5, 466).

87 E. Cornu, *l.c.*, nr. 8.

De merkhouder voldoet slechts aan de op hem rustende bewijslast van normaal gebruik wanneer dit kan worden aangetoond aan de hand van “concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen”.⁸⁸ Waarschijnlijkheden of vermoedens volstaan niet, en het bewijs moet onafhankelijk zijn in de zin dat het niet uitsluitend betrekking mag hebben op door de merkhouder zelf gegenereerd bewijs.⁸⁹

Hoewel de merkhouder dus in zowel de administratieve procedure (zie eerder par. 3.1 e.v.) als bij de rechtbank de bewijslast van normaal gebruik draagt, menen wij dat dit de wederpartij die zich op niet normaal gebruik beroept niet ontslaat van zijn stelplicht. Naast de in het *Ferrari*-arrest aangehaalde proceseconomie is ook het voldoende onderbouwd aandragen van een stelling – zelfs als men uiteindelijk niet de bewijslast hoeft te dragen – als ook de medewerking aan de bewijsvoering door alle partijen immers een fundament van het procesrecht.⁹⁰ Dit geldt ons inziens ook voor een beroep op niet normaal gebruik. Zou dit niet het geval zijn, dan kan de wederpartij van de merkhouder zich bedienen van een standaard verweer waar geen enkele onderbouwing aan ten grondslag ligt, iets wat de merkhouder onnodig kan belasten met een bewijslast die hem tijd en geld kost. De partij die stelt dat sprake is van niet normaal gebruik moet ons inziens daarom wel onderbouwd aangeven of waarschijnlijk maken, minstens waarom hij meent dat sprake is van een niet normaal gebruikt merk. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door een marktonderzoeksenquête te overleggen.⁹¹ Wordt niet voldoende gesteld waarom sprake zou zijn van niet normaal gebruik, dan kan de rechter deze stelling passeren zonder toe te komen aan de bewijslastverdeling.⁹²

5.3 Tegenvordering tot vervallenverklaring van merk

Wanneer de verweerder een tegenvordering instelt tot vervallenverklaring van het tegen hem ingeroe-

pen merk, wegens verwording tot soortnaam⁹³ of misleidend gebruik, draagt hij hiervan logischerwijze de bewijslast. Echter, in het geval van een tegenvordering tot vervallenverklaring wegens gebrek aan normaal gebruik impliceert het *Ferrari*-arrest (zie eerder par. 3.2) ons inziens dat de merkhouder de uiteindelijke bewijslast dient te dragen van het normaal gebruik.⁹⁴ De eiser van de tegenvordering tot vervallenverklaring dient evenwel minstens aannemelijk te maken, bijvoorbeeld met een onderzoeksrapport, dat het merk niet normaal is gebruikt.

5.4 Rechtsverwerking wegens gedogen

De inbreukvordering tegen de houder van een jonger merk kan niet slagen wanneer de eiser het aangevallen, jongere merk gedurende vijf jaar bewust heeft gedooft (art. 2.23quater jo. 2.30septies BVIE/art. 16 UMVo). De bewijslast van het gedogen ligt bij de verweerder/houder van het jongere merk.⁹⁵

5.5 Bestemmingsexceptie

Op grond van art. 23 lid 1 sub c BVIE/14 lid 1 sub c UMVo kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van het merk door een derde voor zover dat gebruik nodig (in de zin van ‘het enige middel’) is om de bestemming van een door die derde in de handel gebracht product aan te geven. De derde die zich op de exceptie beroept, moet bewijzen dat de toepassingsvoorwaarden ervan vervuld zijn.⁹⁶

5.7 Verzadiging van de stand van de techniek in het modelrecht

In een modelinbreukprocedure kan de beweerde inbreukmaker onder andere aanvoeren dat het aangevochten voortbrengsel een andere algemene indruk wekt omdat de geïnformeerde gebruiker als gevolg van een verzadiging van de stand van de techniek gevoeliger is geworden voor verschillen tussen de modellen in kwestie. Het staat aan de beweerde inbreukmaker om het bewijs te leveren

88 Zie bijvoorbeeld Voorz. Nederlandstalige Rb. Koophandel Brussel 6 november 2015 (*Gold Meat Belgium NV/Leyco NV*) darts-112-112-D-nl, 623 (*Gebroeders Delhaize en cie ‘De Leeuw’ (Delhaize Groep) NV*), met verwijzing naar *Gerecht EU* 12 december 2002, T-39/01 (*HIWATT*), r.o. 34.

89 Zie in dit verband bijvoorbeeld de beslissing tot vervallenverklaring van McDonald’s Uniemerck ‘BIG MAC’, EUIPO Nietigheidsafdeling 11 januari 2019, zaak 14 788 C (*Supermac’s (Holdings) Ltd/ McDonald’s International Property Company, Ltd*).

90 Zie de tekst van artikel 149 Rv, waar altijd een stelling en betwisting worden vereist alvorens men overgaat tot de verdeling van de bewijslast. Zie ook W.Vandenbussche, ‘Omgaan met bewijsnood bij aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’, R.V. 2019, (323) 325; zie ook art. 8.3 en 8.4 B.W.

91 Vergelijk E. Cornu, ‘L’aggiornamento’ du droit Benelux des marques: la transposition de la directive ‘Marques’, *J.T.* 2020, (625) 632 die het onderscheid maakt tussen het niet-gebruik als verweer in een inbreukprocedure en de tegenvordering (in het kader van een inbreukprocedure) tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik, en enkel in het laatste geval een stelplicht ziet.

92 Zie wederom de tekst van artikel 149 Rv. Zie ook Hof ‘s-Gravenhage 24 maart 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU0682, *IER* 2005/52 (*Playboy*), r.o. 16.

93 De merkhouder die zelf bijdraagt tot de verwatering van zijn merk of die nalaat om zijn rechten te verdedigen, riskeert het merk te verliezen, HvJ EU 6 maart 2014 C-409/12, (*Backaldrin*

Österreich The Kornspitz Company GmbH/ Pfahnl Backmittel GmbH); HvJ EU 27 april 2006 C-145/05, (*Levi Strauss & Co./Casucci SpA*). Zie bijvoorbeeld Brussel 28 mei 2013, IRDI 2013/3, 212 (*The Academy of Motion Picture Arts and Sciences/Belfius Insurance Belgium nv (‘Oscar’)*). Zie voor een Nederlands voorbeeld Hof Amsterdam 23 mei 2017, ECLI:GHAMS:2017:1952 (*Ravensburger/Aludo*).

94 Zie in tegengestelde zin – maar intussen voorbijgestreefd door het *Ferrari*-arrest, en wellicht ook niet meer in lijn met het vernieuwde bewijsrecht in België – bijvoorbeeld Ondernemingsrechtbank Brussel (Fr.), 21 november 2019, ICIP 2019/4, 764 (*Magellan/Bonobos*). Zie voor een Nederlands voorbeeld – ook in tegengestelde zin en inmiddels ook voorbijgestreefd door het *Ferrari*-arrest – Rb. Den Haag 18 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2856 (*Afyon*). In meer recente rechtspraak lijkt de Nederlandse rechter, reeds voordat *Ferrari* door het Hof van Justitie is gewezen, de bewijslast bij de merkhouder te leggen, zie Rb. Den Haag 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:10161 (*Pharma/Glenwood*).

95 Zie bijvoorbeeld *Gerecht EU* 7 februari 2019, T-287/17, (*Swemac Innovation AB/EUIPO en SWEMAC Medical Appliances AB*), r.o. 90 e.v.; Rb. Kh. Brussel (NL), 31 juli 2017, darts-110-542-E-nl (*Merck Sharp & Dohme/MSD Europe*); Vzr. Rb. ‘s-Hertogenbosch 26 september 2006, *IER* 2007/11 (*Red Bull/Winters*).

96 Zie voor een toepassing Voorzitter Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 26 september 2019, A818/04898, darts-425-597-H-nl-2 (*Traxxas/JS*).

van de aangevoerde saturatie van de stand van de techniek.⁹⁷

5.8 Techniekrestrictie in het modelrecht

De verweerder in een modelinbreukprocedure zal vaak het argument maken dat het model ongeldig is of dat de beschermingsomvang van het model beperkt is omdat alle of meerdere kenmerken van het ingeroepen model uitsluitend door de technische functie van het gebruiksvoorwerp worden bepaald.⁹⁸ In het *Doceram*-arrest⁹⁹ bevestigde het Hof van Justitie van de EU dat hiertoe nagegaan moet worden of die functie de enige factor is die bepalend is voor die kenmerken, en dat in dit verband niet doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn. De bewijslast om aan te tonen dat een kenmerk uitsluitend wordt bepaald door de technische functie berust op de partij die dit inroept.¹⁰⁰ Dit houdt in dat de verweerder moet bewijzen dat de technische functie de enige functie is die bepalend was voor de uiterlijke kenmerken in kwestie, en dus dat andere overwegingen, zoals overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken.¹⁰¹ De rechter dient daarbij te kijken naar *“het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, mits die omstandigheden, gegevens of alternatieven worden onderbouwd door betrouwbaar bewijs”*.¹⁰² Ook al ligt de bewijslast in principe bij de verweerder, is het logisch dat het toch de modelhouder is die best geschikt is om bijvoorbeeld het bewijs te leveren van de redenen waarom voor bepaalde uiterlijke kenmerken is gekozen, aangezien alleen hij inzicht heeft in het vormgevingsproces dat tot het model heeft geleid. Een getuigenverklaring van de ontwerper kan dienen om duidelijk te maken waarom in de loop van het ontwerpproces is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken.¹⁰³

5.9 Tangwerking in het modelrecht.

In modelinbreukprocedures bedient de beweerde inbreukmaker zich soms van het argument van de ‘tangwerking’¹⁰⁴ om de beschermingsomvang van het ingeroepen model te minimaliseren of om de geldigheid ervan in twijfel te trekken. Dit vindt zijn oorsprong in het gegeven dat de ‘algemene indruk’ maatgevend is, zowel ten aanzien van de geldigheid als de beschermingsomvang van een model. Er bestaan verschillende types van ‘tangwerking’, die niet allemaal even onomstreden zijn.¹⁰⁵ In ieder geval is het aan de verweerder die zich op de tangwerking beroept, om aan te tonen dat bijvoorbeeld het tegen hem ingeroepen model bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan zijn voorloper, of dat het door hem gecommmercialiseerde voortbrengsel verder af staat van het tegen hem ingeroepen model dan dat dit laatste af staat van oudere modellen.

5.10 Recht van voorgebruik in het modelrecht

De beweerde inbreukmaker die zich beroept op een recht van voorgebruik te goeder trouw in de zin van art. 3.20 BVIE resp. art. 22 GmodVo ten opzichte van het tegen hem ingeroepen modelrecht, draagt hiervan de bewijslast.¹⁰⁶

5.11 Uitputting

Voor uitputting (zie eerder par. 1.4) geldt dat het in beginsel aan de beweerde inbreukmaker is – die zich op het verweermiddel van de uitputting beroept – om aan te tonen dat hij handelde met de toestemming van de merkhouders.¹⁰⁷ De toestemming van de merkhouders moet in principe worden aangetoond aan de hand van een uitdrukkelijke wilsuiving van deze laatste. Zij kan niet zomaar worden vermoed. Slechts uitzonderlijk kan uit de omstandigheden worden afgeleid dat er een impliciete maar zekere toestemming van de merkhouders voorhanden is.¹⁰⁸ Van belang is ook dat het bewijs van de toestemming van de merkhouders moet worden geleverd voor elk exemplaar van het product

97 H.Vanhees, ‘Overzicht van de Gemeenschaps- en Benelux rechtspraak inzake Gemeenschaps- en Beneluxmodellen (2017-2018)’, *ICIP* 2018/4, (545) 561, die met verwijzing naar het arrest van het Gerecht van de EU van 21 juni 2018 (zaak T-227/16 (*Haverkamp/EUIPO*)) benadrukt dat een dergelijke verzaaging niet kan “worden vermoed, noch a priori of summier kan worden vastgesteld. Het behoort aan de partij die dit inroept om bewijsmiddelen aan te voeren die voldoende duidelijk, precies en coherent zijn om aan te tonen dat er in de betrokken sector een veelheid aan overeenstemmende modellen bestaat die dezelfde algemene kenmerken bezitten. Wel kan overwogen worden deze bewijslast te verminderen wanneer de saturatie van de stand van de techniek bekend is.”

98 De techniekrestrictie ligt vervat in art. 3.2.1.a BVIE resp. art. 8.1 GModVo.

99 HvJ EU 8 maart 2018, C-395/16 (*Doceram GmbH/CeramTec GmbH*).

100 D. Stone, *European Union Design Law, A Practitioner's Guide*, 2de ed., Oxford, Oxford University Press: 2017, p. 720, par. 6.43. Zie tevens de Concl. van A-G Øe van 19 oktober 2017, ECLI:EU:2017:779, voetnoot 81 (*Doceram*) en B. Pinckaers, ‘Uitleg van de techniekexcectie in het modellenrecht: de enige factor leer en het belang van alternatieve vormgeving’, *IER* 2020,39, p. 316.

101 *Doceram GmbH/CeramTec GmbH*, r.o. 31-32.

102 *Doceram GmbH/CeramTec GmbH*, r.o. 37.

103 Zie bijvoorbeeld Gerecht EU 18 november 2020, T-574/19 (*Bunch O Balloons*). In deze specifieke zaak werd aan de getuigenverklaring van de ontwerper een beperkte bewijswaarde

toegekend “aangezien zij de persoonlijke en subjectieve mening van deze ontwerper weergeeft en die ontwerper, als voorzitter en eigenaar van verzoekster, een persoonlijk belang heeft bij de geldigheid van het litigieuze model”.

104 Een begrip dat is geïntroduceerd door Verkade, zie D. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van producten*, Kluwer 1985, p. 60.

105 Zie ook uitgebreid over tangwerking en de verschillende standpunten in de literatuur over het effect van tangwerking in verschillende situaties L. van den Berg en J. Becker, ‘Doorontwikkeling van vormgeving in de automotive-industrie: enkele aspecten van tangwerking, nietigheid en schaalmodellen’, *BMM Bulletin* 2020/2, p. 115 e.v.; L. Depypere, ‘De “tangwerking” en de “spiegelbeeldigheid” in het modellenrecht anno 2019’, *IRDI* 2019/3-4, 263, noot onder Brussel, 30 augustus 2019, *IRDI* 2019/3-4, 254.

106 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 17 januari 2018, darts-724-778-E-nl (*Pacovis/Sustainable Disposable Trading*); Rb. 's-Gravenhage, 21 december 2011, darts-528-758-A-nl (*GB Trade/Edco Eindhoven*).

107 HvJ EU 8 april 2003, C-244/00 (*Van Doren/Lifestyle*), r.o.42. In België, zie onder meer Cass. (1e k.) 6 juni 2003, AR C.01.0503.N, *IRDI* 2003, 305; Brussel 20 oktober 2015, *IRDI* 2016, 330 (*Xerox/Impro*). In de Nederlandse rechtspraak, zie onder meer Rb. Den Haag 9 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10155 (*Alpargatas/Ostoy*); Hof 's-Hertogenbosch 22 september 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3657 (*Converse/Aspo*).

108 M. Janssens, *Handboek Merkenrecht*, Brussel: Bruylant 2012, p. 260; T. Cohen Jehoram et al, *Industriële Eigendom: Deel 2 – Merkenrecht*, Kluwer: Deventer 2008, p. 412.

dat in de EER in de handel werd gebracht.¹⁰⁹ Wederverkopers hebben de verantwoordelijkheid om een boekhouding te voeren die hen in staat stelt aan die bewijslast tegemoet te komen.¹¹⁰ De bewijslast met betrekking tot de toestemming kan in sommige gevallen gewijzigd worden op grond van de principes van het vrij verkeer van goederen. Dat is met name het geval wanneer de beweerde inbreukmaker kan aantonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf het bewijs zou moeten leveren van de toestemming van de merkhouder. Afhankelijk van hoe het georganiseerd is, kan het distributiesysteem van de merkhouder dat effect hebben. Meestal wordt in de rechtspraak aanvaard dat de vaststelling dat een exclusief distributiesysteem bestaat, op zich niet voldoende is om een omkering van de bewijslast inzake uitputting te bewerkstelligen, en wordt geëist dat de beweerde inbreukmaker op zeer concrete wijze aantoont dat dit systeem een concreet en reëel gevaar voor marktafbakening inhoudt.¹¹¹ De wijziging van de bewijslast komt er dan op neer dat de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Levert de merkhouder dit bewijs, dan moet de beweerde inbreukmaker aantonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.¹¹²

In een licentiecontext liggen de zaken anders. Een licentiehouder wordt namelijk geacht met de toestemming van de merkhouder te hebben gehandeld.¹¹³ Het voorhanden zijn van een licentiecontract volstaat in beginsel dus om de uitputting van de hand te wijzen, zonder dat verder nog iets moet bewezen worden. Hier is evenwel een aantal uitzonderingen op. Wanneer de licentiehouder zich met name schuldig heeft gemaakt aan één van de specifiek in art. 2.32.2 BVIE/art. 25.2 UMVo ver-

melde contractuele tekortkomingen, wordt hij niet langer geacht met de toestemming van de merkhouder te hebben gehandeld, en zal de uitputting niet meer spelen. Het betreft de niet-naleving van vijf limitatief opgesomde types van beperkingen in het licentiecontract: de duur van het licentiecontract,¹¹⁴ de vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied van de licentie¹¹⁵ en de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten. Art. 3.26 lid 2 BVIE/art. 32 lid 2 GModVo bevatten een gelijkaardige bepaling voor tekeningen en modellen.

De regel van de uitputting speelt ook niet wanneer de merkhouder aantoont gegronde redenen te hebben om zich alsnog tegen de verdere verhandeling van de waren te verzetten (art. 2.23 lid 3 BVIE resp. art. 15 lid 2 UMVo). Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van afbreuk aan de reputatie van het merk¹¹⁶ of bij ompakking of heretikettering van geneesmiddelen.

5.12 Transit

Merkhouders die wilden optreden tegen transitgoederen zagen zich als gevolg van de *Philips/Nokia* rechtspraak van het Hof van Justitie geconfronteerd met een bijzonder hoge bewijslast. Zij moesten namelijk bewijzen dat de goederen bestemd zijn om op de markt te worden gebracht in de EU. Dit kan onder meer aan de hand van het bewijs van de verkoop of een aanbod binnen de EU, reclame gericht op consumenten in de EU, of documenten of briefwisseling waaruit het voornemen blijkt de goederen om te leiden naar de EU.¹¹⁷ Maar net zoals bij normaal gebruik van een merk, betreft het hier bewijs dat zich per definitie in het bezit van één partij bevindt. Het nieuwe merkenpakket heeft de bewijslast dan ook terecht omgekeerd, en gelegd bij de

109 HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98 (*Sebago/GB Unic*), r.o. 22. Zie voor een toepassing bijvoorbeeld Rb. Oost-Brabant 9 november 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:6200 (*Klemans/Kythera*).

110 Zie bijvoorbeeld Brussel 25 september 2018, 2014/AR/137, darts-761-772-F-nl-2 (*Alcimax/Bacardi*). Dit arrest bevestigt ook, in lijn met het *Top Logistics*-arrest van het Hof van Justitie van de EU (zie voetnoot 43) dat het gegeven dat de goederen genieten van een schorsing van accijnzen niet relevant is voor uitputting. Goederen onder schorsing van accijnzen bevinden zich in het vrije verkeer; in tegenstelling tot goederen die het voorwerp vormen van een douanerechtelijke schorsingsregeling.

111 Zie bijvoorbeeld Brussel 20 oktober 2015, IRDI 2016, 330 (*Xerox/Impro*), r.o. 35, waar het bestaan van een systeem van exclusieve distributie niet zonder meer werd geacht een omkering van de bewijslast met zich mee te brengen. Impro, de beweerde inbreukmaker argumenteerde dat merkhouder Xerox de tweedehandsmarkt probeerde te omzeilen door 'constructies met onderhoudscontracten' en dat Impro als kleine speler in de onmogelijkheid was om de handelingen en beweringen van Xerox te controleren. Dit werd niet aanvaard. Het Hof van Beroep te Brussel stelde daarentegen dat Impro een ervaren speler is op de betrokken markt en wel degelijk in staat was om bewijs te verzamelen hoe het er op die markt aan toe gaat. Zie in dezelfde zin: Brussel 25 september 2018, 2014/AR/137, darts-761-772-F-nl-2 (*Alcimax/Bacardi*). De Voorzitter van de Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel oordeelde daarentegen met betrekking tot een "exclusief distributiesysteem waarbij verkopen naar het buitenland ontmoedigd of zelfs verboden worden", dat een dergelijk gevaar voor marktafbakening wordt verondersteld. Zie Voorz. Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel 16 juli 2019, ICIP 2019/2, (408) 431 (*Converse/Carrefour*). Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zag in het distributiesysteem van Converse daarentegen geen volledige marktafsluiting door

middel van het merkenrecht. Zie Gerechtshof 's-Hertogenbosch 1 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2699 (*Converse/Sporttrading Holland e.a.*), in het bijzonder, r.o. 3.79-3.85. Het Gerechtshof (zie r.o. 3.82) oordeelde: "Hoe verschillende distributeurs / licentienemers de relatie met Converse hebben ervaren – zoals blijkt uit de diverse overgelegde verklaringen – is niet beslissend. Contractuele beperkingen (in de vorm van een distributiestelsel) zijn immers tot op zekere hoogte toegestaan en uit de verklaringen blijkt slechts dat Converse in voorkomend geval haar licentienemers aan de gemaakte afspraken hield. Van volledige marktafsluiting door middel van het merkenrecht blijkt daardoor niet."

112 HvJ EG 8 april 2003, C-244/00 (*Van Doren/Lifestyle*), r.o.42.

113 HvJ EU 23 april 2009, C-59/08 (*Copad SA/Christian Dior couture SA*); HvJ EU 3 juni 2010, C-127/09 (*Coty Prestige Lancaster Group GmbH/Simax Trading AG*).

114 Zo kan een wederverkoper zich niet op de uitputting beroepen omdat hij niet op de hoogte was van het feit dat de merkhouder een einde had gesteld aan het licentiecontract van de licentienemer van wie de wederverkoper de waren had aangekocht. Zie Rechtbank Zutphen 21 maart 2012, NL:RBZUT:2012:BV9327 (*Werzalit/Quick Service*), r.o. 5.3.

115 Met dien verstande dat een distributiesysteem waarbinnen het licentiehouders verboden wordt om zelfs passieve verkopen te realiseren buiten hun territorium, een reëel gevaar kan inhouden dat nationale markten worden afgeschermd, en dus een omkering van de bewijslast kan teweegbrengen. Zie Voorz. Nederlandse Ondernemingsrechtbank Brussel, 16 juli 2019, *Converse/Carrefour*, ICIP 2019/2, (408) 433.

116 HvJ EG 4 november 1997, C-337/95 (*Dior/Evora*) r.o. 54.

117 HvJ EU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09 (*Philips/Nokia*), r.o. 70-71.

partij die nu eenmaal over de informatie beschikt. Bijgevolg is het nu de aangever of de houder van de door de douane tegengehouden, van namaak verdachte waren, die moet bewijzen dat de merkhouder niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van de eindbestemming te verbieden (art. 2.20 lid 4 BVIE en art. 9 lid 4 UMVo). Zoals eerder reeds werd vermeld (zie par. 1.5) bestaat dit middel (nog) niet voor modelhouders.

5.13 Geldige redenen

De verweerder die door een bekende merkhouder wordt aangesproken op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE, draagt de bewijslast van het desgevallend voorhanden zijn van een geldige reden.¹¹⁸ Feitelijk voorgebruik kan naar omstandigheden zo'n geldige reden vormen.¹¹⁹ Een vergelijkbare regeling bestaat inzake tekeningen en modellen (zie art. 3.20 BVIE). Het voorhanden zijn van een geldige reden kan ook een verweer vormen tegen een inbreukvordering tegen een gebruik "anders dan als merk". De vrijheid van meningsuiting en de artistieke vrijheid kunnen naar omstandigheden zo'n geldige reden opleveren.¹²⁰

VI. Tot slot

Wie iets beweert of claimt zonder dit te bewijzen, wordt wandelen gestuurd. Dat is een basisprincipe van Belgisch en Nederlands burgerlijk procesrecht en ook in het merken- en tekeningen en modellenrecht gaat dit veelal op. Zo is het aan de merk- of modelhouder die een verbod wil tegen een vermeende inbreuk, om het bewijs te leveren van die inbreuk. De beweerde inbreukmaker die zich verweert met een nietigheids- of ander verweer, moet aantonen dat de toepassingsvoorwaarden daarvan vervuld zijn.

Maar het merken- en modellenrecht voorziet in een aantal correcties op dit basisprincipe, waarbij de bewijslast in een aantal situaties gemakkelijker wordt gemaakt, wordt verschoven of verdeeld. In een aantal situaties kan een bewijs nu eenmaal gemakkelijker of zelfs bijna alleen maar geleverd worden door de andere partij dan degene die 'beweert'.

Een van de situaties waar dit het opvallendst tot uitdrukking komt is waar het normaal gebruik van een

merk ter discussie staat. Het Hof van Justitie van de EU lijkt hier behoorlijk ver in te gaan en bevestigde onlangs in het *Ferrari*-arrest in vrij algemene termen dat de bewijslast van normaal gebruik steeds bij de merkhouder dient te worden gelegd.

Ook in de context van discussies omtrent uitputting kunnen bezorgdheden van mededingingsrechtelijke aard tot een omkering van de bewijslast leiden, van de beweerde inbreukmaker naar de merkhouder. Die omkering van de bewijslast is geen vanzelfsprekendheid, en treedt pas in als de beweerde inbreukmaker kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar voor marktafbakening bestaat, wanneer hij de volledige bewijslast zou dragen van de uitputting.

Inzake transitgoederen is er nu eindelijk een wettelijk voorziene omkering van de bewijslast ten gunste van de merkhouder. Het is nu de aangever of de houder van de door de douane tegengehouden, van namaak verdachte waren om als eerste met bewijzen naar voor te komen.

Deze correcties op het '*actori incumbit probatio*' principe zijn proceseconomisch gezien volstrekt logisch. Het is proceseconomisch gezien logisch om de bewijslast te leggen bij de partij die het best in staat is om te voldoen aan deze last. Toch blijft een minimale stelplicht voor de 'begunstigde' van de omkering van de bewijslast, zeker indien dat de (beweerde) inbreukmaker is, aangewezen. Anders dreigt de merk- of modelhouder zich telkens opnieuw te moeten uitsloven om 'het evidente' te bewijzen. Het mechanisme van de omkering van de bewijslast inzake uitputting komt daaraan tegemoet, doordat de omkering pas intreedt als de beweerde inbreukmaker een gevaar van marktaf-scherming kan aantonen. Inzake de bewijslast van normaal gebruik ligt dat anders, want de wettelijke bepalingen en/of het *Ferrari*-arrest suggereren dat de omkering automatisch gebeurt. Niet elke merkhouder heeft echter een kant-en-klaar "normaal gebruik" bewijspakket in zijn lade liggen, en het samenstellen daarvan kost tijd en geld. Degene die het normaal gebruik in twijfel trekt, zou daarom minstens aannemelijk moeten maken dat er reden tot twijfel is. Wij zijn benieuwd hoe de rechtspraak het *Ferrari*-arrest zal toepassen in het kader van tegenvorderingen tot vervallenverklaring wegens niet normaal gebruik en bij zelfstandige vorderingen tot vervallenverklaringen voor de rechtbanken.

118 HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12 (*Leidseplein Beheer BV en Hendrikus de Vries/Red Bull GmbH en Red Bull Nederland BV*) r.o. 44; HvJ EU 27 november 2008, C-252/07 (*Intel Corporation Inc./CPM United Kingdom Ltd.*), r.o. 39.

119 J. Muyldermans, 'Voorgebruik als geldige reden', *IRDI* 2014/3, 567, noot onder HvJ EU 6 februari 2014, C-65/12 (*Leidseplein Beheer/Red Bull*). In dit arrest schuift het Hof een aantal criteria naar voren waarmee de nationale rechter rekening moet horen om te beoordelen of sprake is van een geldige reden. Zie ook

M. Janssens en J. Vanherpe, met verwijzing naar onder meer Gerecht EU 1 maart 2018, T-85/16 (*Shoe Branding Europe BVB/EUIPO en adidas AG*).

120 Dit is met name het geval "indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen" (Benelux Gerechtshof, 14 oktober 2019, A 2018/1/8, *Moët Hennessy Champagne Services (MHCS)/Cedric Art*).