

# HANDBOEK MERKENRECHT



# HANDBOEK MERKENRECHT

Tweede editie

Marie-Christine JANSSENS

 **INTERSENTIA**

Antwerpen – Gent – Cambridge

Handboek merkenrecht. Tweede editie  
Marie-Christine Janssens

© Marie-Christine Janssens  
2022 Lefebvre Sarrut Belgium NV  
Hoogstraat 139/6 – 1000 Brussel

ISBN 978-94-000-1467-1  
D/2022/7849/110  
NUR 827  
Gedrukt in de Europese Unie

Verantwoordelijke uitgever: Paul-Etienne Pimont, Lefebvre Sarrut Belgium NV  
Lay-out: Crius Group, Hulshout  
Cover: László Moholy-Nagy, Komposition Li © bpk / Staatsgalerie Stuttgart

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kunnen noch de auteurs noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Dit boek is eveneens digitaal beschikbaar op [www.stradalex.com](http://www.stradalex.com) en [www.jurisquare.be](http://www.jurisquare.be).

# VOORWOORD

Sinds het najaar van 1998 heb ik het genoeg om colleges merkenrecht te mogen doceren. Op dat ogenblik waren, weliswaar voorzichtig maar toch kordaat, stappen gezet voor een eenmaking van het merkenrecht in Europa met de Harmonisatierichtlijn van 1988 en de Verordening over het Gemeenschapsmerk, in werking in 1994. Het toen vrij consistente Benelux-merkenrecht werd genoodzaakt (ofschoon niet altijd gewillig – denk aan het associatiecriterium) om zich aan de Europese eisen te conformeren, maar het behield niettemin een duidelijke eigen identiteit. Dat was de context voor een eerste boek over merkenrecht dat ik samen met Frank Gotzen aan het begin van de eeuwwisseling heb voorbereid en waarin bij de bespreking van de meeste materies een onderscheiden behandeling werd gegeven aan het Benelux- en (toen) Gemeenschapsmerk.

Bij de eerste editie van dit boek, anno 2019, had zich een nieuwe realiteit afgetekend. De meeste stofdeeltjes die het initiële harmonisatieproces had doen waaien, waren neergedwarreld. Het systeem van het Uniemerkenrecht was met de Verordening van 2015 uitgegroeid tot de solide hoofdrolspeler, die als ‘benchmark’ voor de verdere harmonisatie van het merkenrecht in de lidstaten is gaan gelden, en dus ook in de Benelux. De quasi-identieke bewoordingen in Richtlijn, Verordening en Benelux-Verdrag en hun interpretatie door het Hof van Justitie brachten mee dat het niet langer opportuun is om voor alle thema’s de materieelrechtelijke regels afzonderlijk te behandelen. Uitspraken van rechtscolleges in de Benelux staan bol van verwijzingen naar arresten van dit hoogste Europese rechtcollege.

Deze nieuwe context vormt het uitgangspunt van dit handboek. Het komt voorzeker niet uit het ‘niets’. Het kon voortbouwen op de eerdere werken die ik met Frank Gotzen op de markt bracht en waarvoor ik hem hier graag mijn grote erkentelijkheid betuig. Het kon ook rijpen door gesprekken met mijn partner, die jarenlang mijn klankbord en sparringpartner was en blijft. Ik kon ten slotte inspiratie putten uit de colleges merkenrecht die ik meer dan twintig jaar voor enthousiaste Belgische en buitenlandse studenten – merkenspecialisten in spe – mocht verzorgen.

Het boek is bedoeld om de lezer een volledig begrip te bieden van alle bepalingen van het merkenrecht die van kracht zijn in de Benelux en in de EU. Het geeft een uitgebreid overzicht van achtereenvolgens de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures tot het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de wijzen van beëindiging van een merk

en de regels die men in het kader van gerechtelijke procedures in acht moet nemen.

Een nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen wordt aangevuld met voorbeelden uit de rechtspraak. In de regel worden alleen uitspraken van het Hof van Justitie, het Gerecht, hogere Benelux-rechtbanken of andere hogere rechtbanken zoals de kamers van beroep van het EUIPO aangehaald, hoewel er uitzonderingen zijn wanneer een belangrijk punt door een andere instantie is aangeraakt. De meeste aandacht gaat naar de arresten van het Hof van Justitie, waarvan alle belangrijke uitspraken in de tekst of de voetnoten van dit handboek worden vermeld. Met hun talrijke beslissingen blijven het Hof en het Gerecht essentiële stukjes van de puzzel van een eengemaakt Europees merkenrecht leggen.

De materie werd bijgehouden tot 2 juni 2022.

Marie-Christine JANSSENS<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M-C. JANSSENS is gewoon hoogleraar aan de faculteit Rechten en Criminologische Wetenschappen aan de KU Leuven en hoofd van de onderzoekseenheid CiTiP (Centre for IT & IP Law).

# VERKORTE INHOUD

<i>Voorwoord</i> .....	v
<i>Verkorte inhoud</i> .....	vii
<i>Lijst van meest gebruikte afkortingen</i> .....	xi

## TITEL I.

WETGEVING INZAKE MERKEN (BELANGRIJKSTE TEKSTEN) .....	1
---	---

### Hoofdstuk 1.

<b>Nationale regelgeving</b> .....	3
------------------------------------	---

Afdeling 1. Burgerrechtelijk: Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) .....	3
---	---

Afdeling 2. Strafrechtelijk: de Belgische regelgeving .....	11
---	----

### Hoofdstuk 2.

<b>Internationale regelgeving</b> .....	13
---	----

Afdeling 1. WIPO-Verdragen .....	13
----------------------------------	----

Afdeling 2. WHO-Verdrag – Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) .....	19
--	----

### Hoofdstuk 3.

<b>Europese regelgeving</b> .....	23
-----------------------------------	----

Afdeling 1. Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (EMRL) ..	23
--	----

Afdeling 2. Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (UMVO) .....	26
---	----

Afdeling 3. Verordening (EU) 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane .....	30
--	----

Afdeling 4. Richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten .....	31
--	----

### Hoofdstuk 4.

<b>Besluit</b> .....	33
----------------------	----

TITEL II.	
INDIVIDUELE MERKEN .....	35
<b>Hoofdstuk 1.</b>	
<b>Inleiding</b> .....	37
Afdeling 1. Het belang van merken in het economisch leven .....	37
Afdeling 2. Merkenrechtelijk begrippenkader .....	37
Afdeling 3. Functies van het individuele merk .....	41
Afdeling 4. Het merk als fundamenteel recht .....	45
<b>Hoofdstuk 2.</b>	
<b>Het toepassingsdomein van het merkenrecht</b> .....	47
Afdeling 1. De wettelijke bepaling van het merk .....	47
Afdeling 2. Als merk beschermbare tekens .....	48
<b>Hoofdstuk 3.</b>	
<b>De basisvereisten van het merkenrecht</b> .....	67
Afdeling 1. Het vereiste van onderscheidend vermogen (absolute gronden) ..	68
Afdeling 2. Het vereiste van toelaatbaarheid (absolute gronden) .....	136
Afdeling 3. Het vereiste van beschikbaarheid (Relatieve gronden) .....	174
<b>Hoofdstuk 4.</b>	
<b>Houderschap van een individueel merk</b> .....	201
Afdeling 1. Bezit van de fysieke of rechtspersoonlijkheid .....	201
Afdeling 2. Het bestaan of minstens ontwerpen van een onderneming .....	202
Afdeling 3. Vreemdelingenrecht .....	203
<b>Hoofdstuk 5.</b>	
<b>Verkrijging van het recht op een merk</b> .....	205
Afdeling 1. Juridische betekenis van de inschrijving van een merk .....	205
Afdeling 2. Verkrijging van een Beneluxmerk .....	210
Afdeling 3. Verkrijging van een Uniemerk .....	227
Afdeling 4. Het recht van voorrang uit het Unieverdrag van Parijs .....	257
Afdeling 5. De Internationale inschrijving (systeem van Madrid) .....	260
<b>Hoofdstuk 6.</b>	
<b>De rechten van de houder van een individueel merk</b> .....	267
Afdeling 1. Het merk als deel van het vermogen .....	267
Afdeling 2. Het recht om het merk tegen derden te verdedigen .....	281



**Hoofdstuk 7.**

<b>Nietigverklaring van een individueel merk</b> .....	419
Afdeling 1. De nietigverklaring van een Beneluxmerk .....	419
Afdeling 2. De nietigverklaring van een Uniemark .....	426
Afdeling 3. Afwijzing van de nietigheidsvordering (Benelux- en Uniemark)	436
Afdeling 4. Terugwerkende kracht van de beslissing ( <i>ex tunc</i> ) .....	439

**Hoofdstuk 8.**

<b>Andere vormen van beëindiging van een individueel merkrecht</b> .....	441
Afdeling 1. Inleiding .....	441
Afdeling 2. Het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving ...	441
Afdeling 3. Doorhaling of afstand van de inschrijving .....	444
Afdeling 4. Verval ingevolge het afhankelijkheidsbeginsel bij internationale inschrijvingen .....	446
Afdeling 5. Vervallenverklaring door rechtbank of merkenbureau .....	447

**TITEL III.**

<b>COLLECTIEVE EN CERTIFICERINGSMERKEN</b> .....	475
--	-----

**Hoofdstuk 1.**

<b>Inleiding</b> .....	477
------------------------	-----

**Hoofdstuk 2.**

<b>Collectieve merken</b> .....	479
Afdeling 1. Aard van een collectief merk .....	479
Afdeling 2. Registratieprocedure .....	481
Afdeling 3. Houderschap en gebruik .....	483
Afdeling 4. Beschermingsomvang .....	484
Afdeling 5. Beëindiging van het recht .....	485

**Hoofdstuk 3.**

<b>Certificeringsmerken</b> .....	487
Afdeling 1. Aard van een certificeringsmerk .....	487
Afdeling 2. Registratieprocedure .....	489
Afdeling 3. Houderschap en gebruik .....	492
Afdeling 4. Beschermingsomvang .....	493
Afdeling 5. Beëindiging van het recht .....	494

TITEL IV.	
ENKELE VRAGEN VAN GERECHTELIJKE PROCEDURE .....	497
<b>Hoofdstuk 1.</b>	
<b>De Benelux-wetgeving .....</b>	<b>499</b>
Afdeling 1. Handhavingsprocedures .....	499
Afdeling 2. Bevoegdheidsregels in het BVIE .....	505
Afdeling 3. Internationaal gezag van rechterlijke beslissingen binnen de Benelux .....	510
Afdeling 4. De interpretatiebevoegdheid van het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie .....	511
<b>Hoofdstuk 2.</b>	
<b>De Verordening inzake het Uniemerkt .....</b>	<b>515</b>
Afdeling 1. De volstrekte bevoegdheid .....	515
Afdeling 2. De territoriale bevoegdheid .....	516
Afdeling 3. Reikwijdte van de beslissingen .....	521
Afdeling 4. Aanhangigheid en samenhang .....	522
Afdeling 5. Centrum voor bemiddeling .....	524
<b>Hoofdstuk 3.</b>	
<b>Optreden door douaneautoriteiten .....</b>	<b>527</b>
<b>Hoofdstuk 4.</b>	
<b>Verdrag van Parijs. ....</b>	<b>531</b>
<b>Hoofdstuk 5.</b>	
<b>TRIPs. ....</b>	<b>533</b>
<i>Bibliografie .....</i>	<i>535</i>
<i>Gedetailleerde inhoudstafel. ....</i>	<i>563</i>

# LIJST VAN MEEST GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BBIE	Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom
BenGH	Benelux-Gerechtshof
BHIM	Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (voorganger van het EUIPO)
BIE	Bijblad Intellectuele Eigendom
BMB	Benelux-Merkenbureau (voorganger van het BBIE).
BMM/Bull.	Bulletin van de Vereniging van Benelux merken- en modellengemachtigden
BMW	Eenvormige Beneluxwet op de merken
BS	Belgisch Staatsblad
BOIE	Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
BW	Burgerlijk Wetboek
Boek9	<a href="http://www.boek9.nl">www.boek9.nl</a>
Cass.	Hof van Cassatie
DAOR	Revue Internationale du droit des affaires – Internationaal tijdschrift voor ondernemingsrecht
DIE	Dienst Intellectuele Eigendom (FOD Economie Brussel)
EER	Europese Economische Ruimte (volgend uit de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 waarvan, naast de EU lidstaten, ook IJsland, Noorwegen en Liechtenstein lid zijn).
EGV	Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, geconsolideerd in VWEU
EHRM	Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EMRL	Europese Merkenrichtlijn 2015
EVA-Hof	Hof van de Europese Vrijhandelszone (EFTA-Court)
EU	Europese Unie
EUIPO	Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie <sup>2</sup>
EUIPO-richtsnoeren	Richtsnoeren voor onderzoek bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

---

<sup>2</sup> In tegenstelling tot vóór 2016, toen het bureau ook in alle nationale talen een eigen afkorting had (BHIM in het NL), geldt thans enkel de Engelse afkorting.

GedelegeerdeVO	Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625
Ger.EU	Gerecht van de Europese Unie <sup>3</sup>
Ger.W.	Gerechtigd Wetboek
HvJ	Hof van Justitie
ICIP	Ingenieur Conseil-Intellectual Property (Ing.Cons.)
IEFnl	IE-Forum (www.ie-forum.nl)
IEFbe	IE-Forum (www.ie-forum.be)
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (NI)
Ing.Cons.	Ingenieur Conseil (ICIP)
IRDI	Intellectuele Rechten – Droits Intellectuels
JT	Journal des Tribunaux
Jur	Jurisprudentie
KB	Koninklijk Besluit
KT	klemtoon toegevoegd door de auteur
KvB	kamer van beroep bij het EUIPO
OMPI	Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Pas.	Pasicrisie belge
Pb.	Publicatieblad van de Europese Unie
RDTI	Revue du Droit des Technologies de l'Information
RL 2008	EMRL in de oudere versie van 2008
RW	Rechtskundig Weekblad
TBH	Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht
TRIPs	Overeenkomst inzake Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights bijlage bij WHO overeenkomst
Uniemerk	Merk van de Europese Unie (voor 2016 Gemeenschapsmerk)
UitvoeringsVO	Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk
Uitvoeringsregl.	Uitvoeringsreglement van het BVIE, bekendgemaakt door de Directeur-Generaal op 5 juli 2018
UMVO	Europese Merkenverordening 2017/1001
UvP	Unieverdrag van Parijs
VO 2009	UMVO in de oudere versie van 2009
VWEU	Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
WER	Wetboek Economisch Recht
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WNP	Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele rechten
WHO	Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation)

<sup>3</sup> Deze aanduiding wordt uniform gebruikt, dus ook voor de beslissingen die tot 2009 werden genomen onder de benaming 'Gerecht van Eerste Aanleg'.