

IER 2024/20

Inditex/Buongiorno (ZARA)

HvJ EU 11-01-2024, ECLI:EU:C:2024:17, m.nt. W.J.H. Leppink & P.S. Trapman (Inditex)

Instantie	Hof van Justitie van de Europese Unie
Datum	11 januari 2024
Magistraten	Mrs. C. Lycourgos, kamerpresident, O. Spineanu-Matei (rapporteur), J.-C. Bonichot, S. Rodin en L. S. Rossi
Zaaknummer	C-361/22
Noot	W.J.H. Leppink & P.S. Trapman
Roepnaam	Inditex
JCDI	JCDI:ADS963619:1
Vakgebied(en)	EU-recht (V)
Brondocumenten	ECLI:EU:C:2024:17, Uitspraak, Hof van Justitie van de Europese Unie, 11-01-2024 ECLI:EU:C:2023:653, Conclusie, Hof van Justitie van de Europese Unie, 07-09-2023
Wetingang	Artikel 5 leden 1 en 2 en artikel 6 lid onder c en slot Richtlijn (EG) 89/104, artikel 5 leden 1 en 2 en artikel 6 lid 1 onder c en slot Richtlijn (EU) 2008/95, artikel 14 lid 1 onder c en lid 2 Richtlijn (EU) 2015/2436

Essentie

Inditex/Buongiorno (ZARA)

Samenvatting

Verwijzing in reclame naar “ZARA-giftcard”. Gebruik dat nodig is om de bestemming van de waar of dienst aan te geven? Toepassing bestemmingsexceptie (van voor de Trademark Reform Package) in het merkenrecht. Is de huidige identificatie-exceptie ruimer dan de oude bestemmingsexceptie?

Partij(en)

Voorlopige editie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

11 januari 2024 (*)

“Prejudiciële verwijzing - Merken - Richtlijn 2008/95/EG - Artikel 6, lid 1, onder c) - Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen - Gebruik van het merk om de bestemming van waren of diensten aan te duiden - Richtlijn (EU) 2015/2436 - Artikel 14, lid 1, onder c)”

In zaak C-361/22,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje) bij beslissing van 12 mei 2022, ingekomen bij het Hof op 3 juni 2022, in de procedure

Industria de Diseño Textil SA (Inditex)

tegen

Buongiorno Myalert SA,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: C. Lycourgos, kamerpresident, O. Spineanu-Matei (rapporteur), J.-C. Bonichot, S. Rodin en L. S. Rossi, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- Industria de Diseño Textil SA (Inditex), vertegenwoordigd door F. Arroyo Álvarez de Toledo en R. Bercovitz Álvarez, abogados,
- Buongiorno Myalert SA, vertegenwoordigd door J. J. Marín López, abogado, en A. Vázquez Pastor, procuradora,
- de Spaanse regering, vertegenwoordigd door I. Herranz Elizalde als gemachtigde,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door P. Němečková en J. Samnadda als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 september 2023,

het navolgende

Uitspraak

Arrest

1

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 1989, L 40, blz. 1).

2

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Industria de Diseño Textil SA (Inditex) en Buongiorno Myalert SA (hierna: 'Buongiorno') met betrekking tot een vermeende schending van de rechten die verbonden zijn aan een nationaal merk waarvan Inditex houder is, omdat Buongiorno zonder toestemming van Inditex een teken zou hebben gebruikt dat identiek is aan dat merk.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 89/104

3

Artikel 5 van richtlijn 89/104, met als opschrift 'Rechten verbonden aan het merk', bepaalde in de leden 1 en 2:

- '1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
 - a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
 - b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

4

Artikel 6 van richtlijn 89/104, met als opschrift 'Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen', luidde in lid 1:

'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.'

5

Richtlijn 89/104 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 2008, L 299, blz. 25), die in werking is getreden op 28 november 2008.

Richtlijn 2008/95

6

Artikel 5 van richtlijn 2008/95, met als opschrift 'Rechten verbonden aan het merk', bepaalde in de leden 1 en 2:

- '1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
 - a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
 - b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

7

Artikel 6 van richtlijn 2008/95, met als opschrift 'Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen', luidde in lid 1:

'Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

[...]

- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.'

8

Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 2015, L 336, blz. 1).

Richtlijn 2015/2436

9

Artikel 14 van richtlijn 2015/2436, getiteld 'Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen' bepaalt in de leden 1 en 2:

- '1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

[...]

- c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk

noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.

2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.'

Spaans recht

10

Artikel 34 van Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 inzake merken) van 7 december 2001 (BOE nr. 294 van 8 december 2001, blz. 45579), in de versie ter omzetting van artikel 5 van richtlijn 89/104 (hierna: 'merkenwet'), bepaalde:

- '1. De inschrijving van een merk verleent de merkhouder het uitsluitende recht om het merk in het economisch verkeer te gebruiken.
2. De houder van een ingeschreven merk kan een derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden:
 - a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
 - b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, met inbegrip van het gevaar van associatie met het merk.
 - c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit merk in Spanje bekend is of een goede reputatie heeft en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken een verband tussen deze waren of diensten en de merkhouder kan worden gelegd of meer in het algemeen ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de bekendheid of goede reputatie van het ingeschreven merk.'

11

Artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet, waarbij artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 in Spaans recht is omgezet, bepaalde in de oorspronkelijke versie ervan:

'Voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.'

12

Artikel 37 van de merkenwet is gewijzigd bij Real Decreto-ley 23/2018 de transposicion de directivas en

materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (koninklijk wetsbesluit 23/2018 tot omzetting van de richtlijnen inzake merken, spoorwegvervoer, pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) van 21 december 2018 (BOE nr. 312 van 27 december 2001, blz. 127305) ter omzetting van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436.

13

Artikel 37, leden 1 en 2, van de merkenwet luidt in de gewijzigde versie ervan:

- ‘1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

[...]
 - c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.
2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.’

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

14

Buongiorno verstrekt informatiediensten via het internet en mobiele telefoonnetwerken. In 2010 heeft zij een reclamecampagne gelanceerd voor een abonnement waarbij tegen betaling multimedia-inhoud werd verzonden via sms. Dit abonnement werd op de markt gebracht onder de naam ‘Club Blinko’. Bij afsluiting van een abonnement op deze dienst mocht worden deelgenomen aan een loterij, waarbij een ‘ZARA-cadeaubon’ ter waarde van 1 000 EUR een van de prijzen was. Nadat de abonnee op een banner had geklikt om deel te nemen aan de loterij, zag hij op het volgende scherm het teken ‘ZARA’ verschijnen in een rechthoekig kader dat qua afmetingen doet denken aan een cadeaubon.

15

Inditex heeft tegen Buongiorno een vordering ingesteld bij de Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (handelsrechtbank nr. 2 Madrid, Spanje) wegens inbreuk op de uitsluitende rechten die verbonden zijn aan een nationaal merk dat het teken ‘ZARA’ (hierna: ‘merk ZARA’) beschermt. Ter onderbouwing van deze vordering, die was gebaseerd op artikel 34, lid 2, onder b) en c), van de merkenwet, heeft Inditex gevaar voor verwarring respectievelijk voordeel uit en afbreuk aan de reputatie van het merk aangevoerd.

16

Volgens Buongiorno is er geen sprake van een inbreuk op de aan het merk ZARA verbonden rechten. Hierbij heeft zij aangevoerd dat dit teken incidenteel is gebruikt, niet als merk maar om een van de geschenken aan te geven die aan de winnaars van de loterij werden aangeboden. Volgens Buongiorno valt een dergelijk

‘verwijzend gebruik’ onder het geoorloofde gebruik van onderscheidende tekens van derden als bedoeld in artikel 37 van de merkenwet, zowel in de oorspronkelijke versie als in de aangepaste versie ervan.

17

De rechter in eerste aanleg heeft de vordering van Inditex afgewezen. Na te hebben vastgesteld dat het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno geen ‘verwijzend gebruik’ in de zin van artikel 37 van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan was, heeft deze rechter geoordeeld dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 34, lid 2, onder b) en c), van de merkenwet.

18

Inditex heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij de Audiencia Provincial de Madrid (rechter in tweede aanleg Madrid, Spanje), waarbij zij heeft aangevoerd dat er sprake was van een inbreuk op het merk op grond van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet. Het hoger beroep is verworpen door deze rechter, die heeft geoordeeld dat het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno geen afbreuk deed aan de reputatie van dat merk en dat er evenmin ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit die reputatie.

19

Inditex heeft cassatieberoep ingesteld bij de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje), de verwijzende rechter.

20

Die rechter wijst erop dat artikel 37, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie, die ratione temporis van toepassing is op de feiten van het hoofdgeding, de omzetting in nationaal recht vormde van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, waarvan de bewoordingen niet wezenlijk zijn gewijzigd bij richtlijn 2008/95.

21

De verwijzende rechter preciseert dat de huidige versie van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet de omzetting in nationaal recht vormt van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, waarbij richtlijn 2008/95 werd ingetrokken en vervangen.

22

De verwijzende rechter merkt op dat er in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 sprake is van een algemene gedraging, te weten ‘de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’, gevolgd door de uitdrukking ‘in het bijzonder’, waarna een meer specifieke gedraging volgt, te weten, ‘indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel’. Aangezien artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 enkel de meer specifieke gedraging bevatte, twijfelt deze rechter aan de reikwijdte van de algemene gedraging die is ingevoerd bij artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436. Deze rechter vraagt zich af of deze zinsnede strekt tot verduidelijking van wat impliciet was opgenomen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, dan wel of de reikwijdte van ‘verwijzend gebruik’ is uitgebreid door richtlijn 2015/2436.

23

In dat verband preciseert de verwijzende rechter dat zijn twijfel versterkt wordt door de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 in de arresten van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland (C-228/03, EU:C:2005:177), en 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416, punten 63 en 64). Deze rechter is van oordeel dat het Hof de reikwijdte van de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen lijkt te hebben beperkt tot het gebruik dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar aan te geven, temeer daar het Hof heeft verklaard dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 tot doel heeft 'leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat'.

24

De verwijzende rechter wijst erop dat het antwoord op de prejudiciële vraag van invloed is op de beslechting van het hoofdgeding. Hij preciseert dat indien hij het in cassatie aangevoerde middel toewijst dat betrekking heeft op de uitlegging en toepassing van de bepaling die bekende merken beschermt, hij zal moeten nagaan of het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno onder de beperking valt van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan, die ratione temporis van toepassing is op het geding in cassatie. Deze beperking komt overeen met die van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104. Volgens de verwijzende rechter is het evenwel mogelijk dat de handelwijze van Buongiorno eerder aansluit bij de formulering van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 dan bij die van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104.

25

In die omstandigheden heeft de Tribunal Supremo de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

'Moet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG aldus worden uitgelegd dat de beperking van de aan het merk verbonden rechten impliciet ook ziet op de meer algemene gedraging waarnaar artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 thans verwijst: 'gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk'?

Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing

26

Inditex is van mening dat het verzoek om een prejudiciële beslissing om twee redenen niet-ontvankelijk is.

27

In de eerste plaats merkt Inditex in wezen op dat volgens de verwijzende rechter de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 slechts relevant is indien het cassatieberoep kan worden toegewezen wegens

schening van artikel 34, lid 2, onder c), van de merkenwet, te weten wegens inbreuk op een bekend merk. Volgens Inditex stemt het gebruik van andermans merk in dat geval niet overeen met de 'eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' in de zin van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan. Aangezien het antwoord op de vraag dus niet doorslaggevend is voor de door de verwijzende rechter te geven beslissing, is het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk.

28

In herinnering moet worden gebracht dat het volgens vaste rechtspraak van het Hof in het kader van de in artikel 267 VWEU geregelde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt om, rekening houdend met de bijzonderheden van de zaak, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de door hem aan het Hof voorgelegde vraag te beoordelen. Wanneer de gestelde vraag betrekking heeft op de uitlegging of de geldigheid van een Unierechtelijke regel, is het Hof dan ook in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arrest van 16 maart 2023, Beobank, C-351/21, EU:C:2023:215, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

29

Hieruit volgt dat voor een prejudiciële vraag over de uitlegging van het Unierecht een vermoeden van relevantie geldt. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een dergelijke vraag wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging of toetsing van de geldigheid van een Unierechtelijke regel geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, het vraagstuk van hypothetische aard is, of het Hof niet beschikt over de feitelijke en juridische gegevens die noodzakelijk zijn om een nuttig antwoord te geven op de gestelde vragen [arrest van 16 maart 2023, Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian), C-522/21, EU:C:2023:218, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

30

In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat het hoofdgeding betrekking heeft op het vermeende gebruik van een nationaal merk door een derde zonder toestemming van de houder van dat merk en dat de partijen in dat geding het oneens zijn over met name de toepasselijkheid van artikel 37, lid 1, onder c), van de merkenwet in de oorspronkelijke versie ervan. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt ook dat de nationale rechter zich afvraagt wat de reikwijdte is van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104, dat betrekking heeft op de beperking van de aan een nationaal merk verbonden rechtsgevolgen en dat door artikel 37 van de merkenwet in Spaans recht is omgezet.

31

In die omstandigheden blijkt niet duidelijk dat de gevraagde uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding of dat het opgeworpen vraagstuk van hypothetische aard is.

32

Voor zover Inditex aanvoert dat de prejudiciële vraag van hypothetische aard is omdat de voorwaarden voor rechtmatig gebruik van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 samenvallen met die voor het gebruik van een bekend merk waartegen de houder zich overeenkomstig artikel 5, lid 2, van die richtlijn kan verzetten

zodat deze twee bepalingen elkaar wederzijds uitsluiten, moet bovendien worden opgemerkt dat dit argument betrekking heeft op de uitlegging van artikel 6, lid 1, laatste volzin, van die richtlijn. Met dit argument van Inditex wordt dus een andere vraag over de uitlegging van artikel 6, lid 1, opgeworpen dan die welke door de verwijzende rechter is gesteld, en daaruit kan niet worden afgeleid dat de gestelde gevraag kennelijk hypothetisch is.

33

In de tweede plaats betoogt Inditex dat de verwijzende rechter lijkt te oordelen dat de bewoordingen van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk toestaan omdat het gaat om een 'verwijzend gebruik', anders dan uit de letterlijke uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 zou volgen. Zij merkt op dat het gebruik van een merk 'met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk' niet als zodanig geoorloofd is, maar bovendien moet overeenstemmen met 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' en moet voldoen aan de regels inzake uitputting van het merkrecht in het geval van transacties met betrekking tot waren van anderen. Derhalve is een antwoord op de prejudiciële vraag hoe dan ook niet nuttig, aangezien het ontoereikend is om de in het hoofdgeding opgeworpen rechtsvraag op te lossen.

34

De omstandigheid dat de verwijzende rechter voor de beslechting van dit geding ook gehouden kan zijn andere bepalingen te onderzoeken of in aanmerking te nemen dan die waarop zijn vraag betrekking heeft, kan evenwel niet leiden tot de conclusie dat deze vraag geen verband houdt met het voorwerp van het geding en dus niet-ontvankelijk is.

35

Bijgevolg moeten de twee argumenten die Inditex heeft aangevoerd om de ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing te betwisten, worden afgewezen.

36

Zonder evenwel duidelijk te stellen dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is, merkt de Europese Commissie in haar opmerkingen op dat de vraag naar de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95, die ratione temporis van toepassing is op het hoofdgeding, slechts rijst indien het gebruik van het merk ZARA door Buongiorno een door artikel 5 verboden gebruik door derden in het economisch verkeer vormt. Aangezien de nationale rechter in eerste aanleg geen blijk lijkt te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het gebruik van het merk ZARA niet viel onder gebruik in de zin van artikel 34 van de merkenwet, waarbij bovengenoemd artikel 5 in Spaans recht is omgezet, hoeft niet te worden onderzocht of is voldaan aan de voorwaarden van artikel 37 van deze wet in de oorspronkelijke versie ervan, dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 heeft omgezet.

37

In dit verband moet worden opgemerkt dat het argument van de Commissie impliceert dat het Hof zich uitsprekt over de uitlegging van artikel 5 van richtlijn 2008/95. Bijgevolg moet dit argument worden afgewezen om dezelfde redenen als die welke in punt 34 van dit arrest zijn uiteengezet.

Bijgevolg is het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk.

Beantwoording van de prejudiciële vraag

39

Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten in 2010 hebben plaatsgevonden. Aangezien richtlijn 89/104 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95, die op 28 november 2008 in werking is getreden, is op het moment van de feiten van het hoofdgeding artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 ratione temporis van toepassing, en niet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104. Laatstgenoemd artikel is immers vervangen door eerstgenoemd artikel. Niettemin moet worden gepreciseerd dat de bewoordingen van deze twee bepalingen identiek zijn.

40

Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt ook dat de verwijzende rechter er niet aan twijfelt dat krachtens artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 het gebruik van het merk erop moet zijn gericht de waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen 'als die van de houder van dat merk'. Dit vereiste blijkt immers thans weliswaar uitdrukkelijk uit de bewoordingen van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, maar het bestaan van dit vereiste vloeit voort uit de rechtspraak inzake de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 (zie in die zin arresten van 17 maart 2005, *Gillette Company en Gillette Group Finland*, C-228/03, EU:C:2005:177, punten 33 en 34, en 8 juli 2010, *Portakabin*, C-558/08, EU:C:2010:416, punt 64).

41

De twijfels van de verwijzende rechter over de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vloeien dus voort uit het feit dat de bepaling die artikel 6, lid 1, onder c), vervangen heeft - te weten artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 - anders is geformuleerd wat de omvang betreft van het gebruik van het merk door een derde dat door de houder van dit merk niet verboden kan worden. Dit gebruik ziet immers niet uitsluitend op de aanduiding van de bestemming van een door die derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst.

42

Teneinde de verwijzende rechter een nuttig antwoord te geven, dient de vraag derhalve in die zin te worden geherformuleerd dat deze rechter in wezen wenst te vernemen of artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op elk gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk, dan wel enkel op het gebruik van dit merk dat nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven.

43

Volgens vaste rechtspraak moet bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en met de doelstellingen en het oogmerk van de regeling waarvan zij deel uitmaakt. Ook de ontstaansgeschiedenis van een Unierechtelijke bepaling kan relevante gegevens voor de uitlegging van die bepaling bevatten (arrest van 16 maart 2023, Towercast, C-449/21, EU:C:2023:207, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

44

Volgens de bewoordingen van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.

45

Daarentegen bepaalt artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 eerst dat het ziet op het gebruik van een merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, en vervolgens neemt het de normatieve inhoud van bovengenoemd artikel 6, lid 1, onder c), over, voorafgegaan door de uitdrukking 'in het bijzonder'.

46

Uit de letterlijke vergelijking van deze twee bepalingen blijkt dus dat het gebruik dat krachtens artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 de aan het merk verbonden rechtsgevolgen kon beperken, thans een van de gevallen van rechtmatig gebruik is waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten krachtens artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436.

47

Hieruit volgt dat de reikwijdte van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 beperkter is dan die van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436, aangezien artikel 6, lid 1, onder c), enkel ziet op het gebruik van het merk in het economische verkeer wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst aan te geven.

48

Deze uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 wordt bevestigd door zowel de doelstellingen van deze richtlijn, en in het bijzonder die van deze bepaling, zoals omschreven in de rechtspraak, als de analyse van de ontstaansgeschiedenis van de bepaling - te weten artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 - die dat artikel 6, lid 1, onder c), heeft vervangen.

49

In de eerste plaats blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat, door een beperking van de gevolgen van de

rechten die de houder van een merk aan artikel 5 van richtlijn 2008/95 ontleent, artikel 6 van deze richtlijn de fundamentele belangen van bescherming van de rechten van het merk en vrij verkeer van goederen en vrij verrichten van diensten in de interne markt met elkaar met elkaar in overeenstemming beoogt te brengen, en wel zo dat het merkrecht zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie in die zin arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punt 29).

50

Wat meer in het bijzonder artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 betreft, heeft het Hof erop gewezen dat de toepassing van deze bepaling niet beperkt is tot de situaties waarin het nodig is gebruik te maken van een merk om de bestemming van een product 'als accessoire of onderdeel' aan te geven (zie in die zin arrest van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punt 32). De situaties die binnen de werkingssfeer van voormeld artikel 6, lid 1, onder c), vallen, moeten echter worden beperkt tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken (arrest van 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punt 64).

51

In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 tot doel heeft leveranciers van producten of diensten die complementair zijn aan door de merkhouder aangeboden producten of diensten, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek op begrijpelijke en volledige wijze te informeren over de bestemming van het door hen op de markt gebrachte product of de door hen aangeboden dienst of met andere woorden, over het gebruiksverband tussen hun producten of diensten en die van de merkhouder (zie in die zin arresten van 17 maart 2005, Gillette Company en Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, punten 33 en 34, en 8 juli 2010, Portakabin, C-558/08, EU:C:2010:416, punt 64).

52

Hieruit volgt dat overeenkomstig de rechtspraak de werkingssfeer van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 enkel ziet op het gebruik van het merk met het oog op de identificatie van of verwijzing naar producten of diensten als die van de houder van dat merk wanneer dit gebruik plaatsvindt in een situatie waarin het nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebracht product of van een door hem aangeboden dienst aan te geven. In de context van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 is een dergelijke situatie slechts één van de gevallen waarin het gebruik van het merk niet kan worden verboden door de merkhouder.

53

In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter zich af wat de reikwijdte is van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 gelet op de normatieve inhoud van de bepaling die dit artikel 6, lid 1, onder c), heeft vervangen, zodat de ontstaansgeschiedenis van die bepaling elementen aan het licht kan brengen die relevant zijn voor de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c).

54

In dat verband volgt namelijk uit het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [COM(2013) 162 final] dat het 'noodzakelijk

[werd] geacht [...] te voorzien in een expliciete beperking met betrekking tot verwijzend gebruik in het algemeen'. Zoals de advocaat-generaal in wezen in punt 78 van zijn conclusie heeft opgemerkt, duiden de woorden 'noodzakelijk [wordt geacht] te voorzien in' dus op de wil van de Commissie om een beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen in te stellen die het verwijzend gebruik in het algemeen betrof en de reikwijdte van de thans in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 neergelegde beperking uit te breiden, en niet om een eenvoudige verduidelijking of precisering van de strekking van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104 voor te stellen.

55

Zoals de advocaat-generaal tevens heeft opgemerkt in punt 79 van zijn conclusie, blijkt bovendien het voornemen van de Commissie om de reikwijdte van de voorheen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 vervatte beperking uit te breiden uit de formulering van overweging 25 van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [COM(2013) 162 final], waarin staat dat 'de houder niet het recht [mag] krijgen het algemene billijke en eerlijke gebruik van het merk te verbieden wanneer dit bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder'.

56

Bijgevolg bevestigt de ontstaansgeschiedenis van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 de uitlegging dat de reikwijdte van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 beperkter is dan die van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436.

57

In casu staat het aan de nationale rechter om, rekening houdend met alle omstandigheden van het hoofdgeding, met name te bepalen of Buongiorno met haar gelanceerde reclamecampagne voor een abonnement op een van haar diensten waardoor kon worden deelgenomen aan een loterij met een 'ZARA-cadeaubon' als een van de prijzen en waarbij de abonnee het teken 'ZARA' zag verschijnen in een rechthoekig kader dat qua afmetingen doet denken aan een cadeaubon, gebruikmaakt van het merk ZARA in de zin van artikel 5 van richtlijn 2008/95. Zo ja, dan dient de nationale rechter tevens te beoordelen of dit gebruik in het licht van artikel 6, lid 1, van deze richtlijn nodig was om de bestemming van een door Buongiorno aangeboden dienst aan te geven en, in voorkomend geval, of dit gebruik overeenstemt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

58

Gelet op bovenstaande overwegingen dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het enkel ziet op het gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk wanneer een dergelijk gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven.

Kosten

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het enkel ziet op het gebruik van het merk in het economische verkeer door een derde om overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel waren of diensten te identificeren of ernaar te verwijzen als die van de houder van dat merk wanneer een dergelijk gebruik van het merk nodig is om de bestemming van een door deze derde op de markt gebrachte waar of van een door hem aangeboden dienst aan te geven.

Noot

Auteur: W.J.H. Leppink & P.S. Trapman

Noot

1.

Dit arrest lijkt op zichzelf niet erg interessant. Het gaat over de uitleg van een bepaling die geen geldend recht meer is. Maar schijn bedriegt. Het arrest geeft namelijk ook uitleg over het huidig recht. Daarbij zijn de achterliggende feiten en de onderliggende problematiek ook heel interessant. De zaak lijkt te gaan over de uitleg van de identificatie- of verwijzingsexceptie (kortweg: “identificatie-exceptie”), die wij sinds de herziening van het merkenrecht door de *Trade Mark Reform Package* vooral kennen uit artikel 14 lid 1, aanhef en onder c en lid 2 UMVo en artikel 2.23 lid 1, aanhef en onder c en slot BVIE. Maar eigenlijk gaat de zaak over de voorganger van de identificatie-exceptie, de oude bestemmingsexceptie (“bestemmingsexceptie”), die van voor de *Trade Mark Reform Package*, zoals deze was opgenomen in artikel 6 van de harmonisatierichtlijn 1989/104 en haar opvolger 2008/95, die was geïmplementeerd in artikel 37 van de Spaanse merkenwet. In het vervolg zal voor de leesbaarheid van deze noot veel verwezen worden naar de Benelux-equivalenten van de Spaanse merkenwet, t.w. artikel 2.20 en 2.23 BVIE.

2.

De huidige identificatie-exceptie voorkomt dat de merkhouder een derde kan verbieden gebruik te maken van:

“het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.”

3.

De bestemmingsexceptie die daarvoor gold, was in ieder geval tekstueel beperkter van opzet. Op grond daarvan kon de merkhouder zich niet verzetten tegen gebruik van:

“het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of

onderdeel, aan te geven”.

4.

Kern van deze zaak is of de huidige identificatie-exceptie een ruimere beperking bevat dan de oude bestemmingsexceptie of een verduidelijking is daarvan.

Feiten en voorafgaand procesverloop

5.

In het kort gaat de zaak over Industria de Diseño Textil SA (“Inditex”), de moeder van onder meer de ZARA-winkels en houder van de ZARA-merken, dat zich verzette tegen het gebruik van een “ZARA-cadeaubon” in een reclame uit 2010(!) van Buongiorno Myalert SA (“Buongiorno”), een aanbieder van informatiediensten. Buongiorno adverteerde voor een “Club Blinks”-abonnement waarbij - zoals dat in 2010 ging - multimedia-inhoud via sms werd verzonden. Buongiorno organiseerde een promotioneel kansspel waarbij een “ZARA-cadeaubon” van EUR 1.000 gewonnen kon worden. Na het aanklikken van een banner stond op het volgende scherm het teken ZARA in een rechthoekig kader dat doet denken aan een cadeaubon, aldus A-G Szpunar en het Hof van Justitie EU. Het arrest lezende, bleek het lastig om een goede voorstelling te maken van de litigieuze reclame-uiting. Navraag bij Inditex leverde twee afbeeldingen op die hieronder zijn opgenomen.

Afbeelding 1

Zara - Windows Internet Explorer

http://www.123tonosgrabs.com/ganarzara/?777adunit=9fba4163877entry=adszara&ads=1&zz=147&ce_cd=005GMTe5h4f

Google

Zara

SUSCRIBETE

¡ESTE ES TU REGALO ELEGIDO!



1000 €

EN TARJETA REGALO DE



CONTINÚA PARA REGISTRAR TUS DATOS Y PARTICIPA

Introduce tu numero de movil

Acepto las [Condiciones Generales del Servicio](#) y [Política de Protección de Datos](#).

CONTINUAR

 Servicio de Suscripción prestado por Buongiorno MyAlert S.A. o cualquiera de las empresas de su Grupo Empresarial. Podrás conseguir este maravilloso premio que sorteamos. Coste 1,42 eur. por sms recib. + coste navegación wap del operador. Máximo 10 sms/sem. Los contenidos multimedia ofertados sólo son compatibles con dispositivos que soporten tecnología wap. Comprueba la compatibilidad de tu terminal [aquí](#). Si eres menor de edad necesitas el consentimiento de tus padres. Para cancelar, envía BAJA al 795559. N.º atn cite. 902 01 01 50. Buongiorno MyAlert S.A. Calle Javier Ferrero, 13-15, 28002 Madrid. Condiciones de la promoción REGALOS DE INVIERNO: Suscríbete al Club Binko el 30 de Septiembre de 2010 y el 28 de Febrero de 2011 y permanece activo durante un mínimo de 30 días y entrarás en la promoción. Sorteo ante Notario: 1 de Abril de 2011. Si resultas ganador te llamaremos. Consulta las bases en www.binkooid.es. Introduciendo el PIN enviado a tu móvil aceptas las [Condiciones Generales del Servicio](#) y la [Política de Protección de Datos aplicables](#).

Listo Internet 100%

Inicio G:\Comun\ATENCI... coma, - Windows I... Bandeja de entrad... Sin título - Mensaje... Zara - Windows ... 13:47

Afbeelding 2



6.

Met die afbeeldingen werd het meteen duidelijk waarom het Hof van Justitie EU (anders dan de A-G Szpunar overigens) sprak over een “ZARA-cadeaubon” tussen aanhalingstekens. Het betrof namelijk niet de afbeelding van een daadwerkelijke ZARA-giftcard, maar iets wat daarvoor moest doorgaan. Inditex blijkt zelfs helemaal geen ZARA-giftcards van EUR 1000 te verkopen. Bovendien stond elders in de kleine lettertjes van de promotie dat de winnaar in plaats van de “giftcard” ook EUR 1000 contant kon ontvangen.

7.

De weergave van de in Spanje gevoerde merkinbreukprocedure is in het arrest en in de conclusie van de A-G wat lastig te volgen en roept bij ons vragen op. Wij begrijpen het als volgt. Voor de rechter in eerste aanleg beriep Inditex zich op zowel de “b”- als op de “c”-grond uit de Spaanse merkenwet (vergelijkbaar met bijv. artikel 2.20 lid 2 onder b en c BVIE), te weten verarringwekkende overeenstemming resp. afbreuk aan de reputatie van het merk. Buongiorno beriep zich vervolgens op de bestemmingsexceptie omdat ZARA niet als merk zou worden gebruikt, maar om de te winnen geschenken aan te duiden. In andere woorden: om ernaar te verwijzen. De rechter in eerste aanleg wees de vorderingen af omdat er geen sprake zou zijn van verwijzend gebruik in de zin van de bestemmingsexceptie en er ook niet was voldaan aan de voorwaarden van de “b”- en “c”-grond. Ook in hoger beroep - ditmaal met alleen een beroep op de “c”-grond - liep Inditex tegen een afwijzing aan: er was geen afbreuk aan de reputatie, noch ongerechtvaardigd voordeel.

8.

De Spaanse cassatierechter stelde vervolgens vast dat op de feiten (uit 2010) *ratione temporis* de bestemmingsexceptie van toepassing is, maar stelde de vraag, eerst aan zichzelf en daarna aan het Hof van Justitie EU, of er nu echt wat gewijzigd is door de invoering van de identificatie-exceptie. Is de exceptie verruimd omdat de bestemming nu als voorbeeld wordt genoemd of vielen de identificatie van of verwijzing naar waren en diensten in wezen ook al onder die bestemmingsexceptie?

Het arrest van het Hof van Justitie EU

9.

Inditex vond die verwijzing naar het Hof van Justitie EU onnodig omdat zij vond dat linksom of rechtsom Buongiorno geen beroep zou kunnen doen op de bestemmingsexceptie (of identificatie-exceptie), nu in elk geval door Buongiorno in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zou worden gehandeld. Inditex vond daarom de discussie over de bestemmingsexceptie van hypothetische aard en geen verband houden met een reëel geschil. Het Hof van Justitie EU gaat daar niet in mee en vindt het verzoek van de Spaanse cassatierechter wél ontvankelijk, niet in de laatste plaats omdat het Hof van Justitie EU een verplichting heeft te antwoorden op vragen van uitleg over het Unierecht van nationale rechters.

10.

Het Hof van Justitie EU komt vervolgens toe aan de vraag van de Spaanse cassatierechter. Het hof roept het arrest *Gillette/LA Laboraties* in herinnering en benadrukt dat de (oude) bestemmingsexceptie niet alleen sloeg op onderdelen en accessoires, maar op alle situaties waarin het noodzakelijk is de bestemming van de waar of dienst aan te duiden, zoals ook op producten die complementair aan elkaar zijn. Simpel gezegd: het aangeboden mesje van het huismerk past op de houder van Gillette, maar ook passen de mesjes van Gillette op de houder van het huismerk. Beide (onder)delen vallen daarmee binnen de bestemmingsexceptie. De vereiste noodzakelijkheid moest wel enigszins ruim worden geïnterpreteerd aan de hand van *Gillette/LA Laboraties* en *Portakabin*, namelijk om het publiek op begrijpelijke en volledige wijze in te lichten over de relatie tussen de producten van de partij die het merk gebruikt en de producten van de merkhouder. Dit alles past in de balans die moet worden gevonden tussen de belangen van de merkhouder ten opzichte van het vrije verkeer en de onvervalste mededinging.^[1]

11.

Het hof legt vervolgens uit dat het bij de oude bestemmingsexceptie ook gaat om gebruik van het merk van een ander met het oog op de identificatie en/of verwijzing naar producten en diensten, maar dat het alleen ging om situaties waarin het nodig was om de bestemming van het product of de dienst aan te geven. In de nieuwe identificatie-exceptie is de bestemming van de waar of dienst slechts een voorbeeld.

12.

Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis van de laatste Merkenrichtlijn, legt het hof uit dat daarmee de exceptie uitgebreid is tot identificatie en verwijzing in het algemeen, dus dat de reikwijdte van de oude bestemmingsexceptie beperkter was dan die van de huidige identificatie-exceptie. De merkhouder kan in het huidige recht het gebruik van het merk dus niet verbieden als het gaat om algemeen billijk en eerlijk gebruik van het merk wanneer dit bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder.

13.

Niettegenstaande de vaststelling dat de identificatie-exceptie dus ruimer is dan de bestemmingsexceptie, laat het hof het vervolgens aan de Spaanse nationale rechter over om te oordelen of er gebruik is gemaakt van het ZARA-merk door het tonen van de “ZARA-giftcard” in de reclame en, zo ja, om de oude ‘beperkte’

bestemmingsexceptie toe te passen. De vraag die resteert is of het gebruik door Buongiorno nodig is om de bestemming van de aangeboden dienst aan te geven en of dit dan in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Analyse

14.

Met dit arrest is duidelijk geworden dat de huidige identificatie-exceptie ruimer is dan de oude bestemmingsexceptie.

15.

Maar hoeveel ruimer? Eerder speelde deze discussie al in de zaak *Infineon/NXP*^[2] voor onze Hoge Raad, maar toen kon de Hoge Raad - omdat Infineon zich eerder alleen had beroepen op de noodzaak van het aanduiden van de bestemming van haar producten (haar chips konden communiceren met de kaartlezers van NXP) - niet in cassatie oordelen over het gebruik ter identificatie of verwijzing in het algemeen. Wel signaleerde de Hoge Raad daar reeds dat een verruiming had plaatsgevonden van de toelaatbaarheid van verwijzend merkgebruik.^[3]

16.

In de noot van een van de schrijvers dezes samen met Arnoud Martens onder dat arrest werd de vraag gesteld welk gebruik niet door de oude bestemmingsexceptie werd gedekt, maar nu wel door de identificatie-exceptie zou worden gedekt. Immers, merkgebruik in vergelijkende reclame kent een aparte uitzondering als opgenomen in bijv. artikel 2.20 lid 3 onder f BVIE. Bovendien kan bij parodiërend merkgebruik mogelijk een beroep worden gedaan op de vrijheid van meningsuiting. En reclame maken voor uitgeputte waren was al toegestaan op grond van *Dior/Evora*^[4] en *BMW/Deenik*.^[5] In de noot bij NXP werd het - inmiddels door de komst van USB-c minder actuele - voorbeeld aangehaald van een lader voorzien van een micro-usb-aansluiting^[6] die daardoor ook geschikt was voor het opladen van een Samsung Galaxy-telefoon.^[7] Was het dan toegestaan voor de aanbieder van de lader om te zeggen dat de lader geschikt was voor het opladen van een Samsung Galaxy-telefoon? Of mag hij alleen verwijzen naar de micro-usb-aansluiting? Is het dan nodig om te verwijzen naar de Samsung Galaxy-telefoon? In die noot is betoogd dat de verruiming in de identificatie-exceptie in die context zou moeten worden gezien, ook in het licht van het in Gillette benadrukte belang van consumentenvoorlichting.

17.

Wij blijven ons evenwel afvragen welke identificatie of verwijzing, anders dan die met het doel de bestemming aan te geven, bedoeld is met de (nieuwe) identificatie-exceptie. Overweging 21 van de Uniemerkenverordening en 27 van de Merkenrichtlijn 2015/2436 gaan over excepties die uiteindelijk zijn geïmplementeerd in het nationale merkenrecht, bij ons in artikel 2.23 lid 1 onder a, b en c BVIE. Bij het gebruik ter identificatie of aanduiding van waren of diensten, wordt daar gesproken over gebruik van een merk door derden om de aandacht van de consument te vestigen op de wederverkoop van authentieke waren die oorspronkelijk door of met de toestemming van de houder van het merk in de Unie worden verkocht, meer niet. Dat wekt bij ons de indruk dat de ruimere tekst van de huidige identificatie-exceptie alleen (of vooral) heeft beoogd om reclame voor uitgeputte waren toe te staan en daarmee dus *Dior/Evora* en *BMW/Deenik* te codificeren.

18.

In de zaak die leidde tot het arrest *Audi/GQ*^[8] is ook betoogd dat de bestemmingsexceptie verruimd is met de

identificatie-exceptie. Daar werd gesteld dat het gebruik van het Audi-merk in de vervangingsgrille diende ter verwijzing of identificatie naar Audi, waardoor dit gebruik wel binnen de identificatie- maar niet binnen de bestemmingsexceptie zou vallen. Alhoewel de A-G en het hof erkenden dat de identificatie-exceptie niet langer 'bestemmingsnoodzakelijkheid' vereist, oordeelde het hof - overigens slechts twee weken na het onderhavige arrest - dat het aanbrengen van een merk in vervangingsonderdelen (ook) niet valt binnen de reikwijdte van de identificatie-exceptie. Volgens het hof wordt een silhouet van een embleem dat gelijk is aan een merk in een vervangingsonderdeel namelijk niet gebruikt om te verwijzen naar waren of diensten als die van de merkhouder, maar om een waar van die merkhouder zo getrouw mogelijk weer te geven en om het betreffende merk in dat vervangingsonderdeel te plaatsen.^[9]

19.

In de *Audi/GQ*-kwestie werd dus geen situatie gevonden van identificatie of verwijzing anders dan met het doel de bestemming aan te geven. Zou deze casus van het arrest *Inditex/Buongiorno* daar wel een voorbeeld van zijn?^[10]

20.

Het lijkt er in elk geval op dat de handelswijze van Buongiorno beter aansluit bij de huidige formulering van de identificatie-exceptie dan bij de oude bestemmingsexceptie, te meer omdat men zich kan afvragen of Buongiorno überhaupt enige bestemming met het gebruik van de ZARA-merken voor ogen had. Natuurlijk kan Buongiorno betogen - en dat heeft zij ook gedaan - dat zij als "bestemming" voor ogen had de besteding van EUR 1.000 (cash of giftcard) aan kleding in de ZARA-winkel, maar is dat een bestemming in de zin van de bestemmingsexceptie? Zou Inditex dan hier profiteren van het feit dat deze zaak uit 2010 nog onder de oude en beperktere bestemmingsexceptie viel?

21.

Uiteindelijk zal in elk geval ieder beroep op een van de genoemde merkenrechtelijke beperkingen zoals opgenomen in bijv. artikel 2.23 lid 1 onder a, b of c BVIE, getoetst moeten worden aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voordat we bij de vraag uitkomen of daarmee de uitkomst van deze prejudiciële vragen puur van hypothetische aard was, is van belang vast te stellen of de nationale rechter überhaupt wel toekomt aan toepassing van een van de restricties.

Onder welke "sub"-categorie valt het gebruik van het ZARA-merk door Buongiorno?

22.

Het probleem doet zich voor dat het Hof van Justitie EU het hier doet met wat er aan het hof als vraag is voorgelegd, in plaats van dat het hof een en ander verduidelijkt of herformuleert.

23.

Naar onze mening is immers door de Spaanse rechter in de onderhavige zaak het merkenrecht niet goed toegepast. Waar in eerste aanleg een beroep op de "b"- en "c"-grond werd afgewezen, en in hoger beroep een beroep op de "c"-grond hetzelfde lot trof, is dit wat ons betreft een zaak die zou moeten worden beslecht op de "a"-grond.

24.

In de eerste plaats is dat het geval, omdat Inditex haar ZARA-merken zeer ruim heeft geregistreerd, waaronder - onder meer - voor een groot aantal waren en diensten in klassen 16 en 36. Een aantal van die waren en diensten schuurt wel heel dicht tegen een giftcard aan, waarmee Inditex reeds op grond daarvan de vereiste *double identity* van de "a"-grond had kunnen aantonen. Die *double-identity* houdt in dat zowel merk en teken identiek zijn, als dat teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

25.

Maar zelfs als Inditex haar ZARA-merken niet voor identieke waren of diensten zou hebben geregistreerd,

maar bijvoorbeeld louter voor kleding, zou het gebruik door Buongiorno wat ons betreft kunnen kwalificeren als gebruik onder de “a”-grond. Het Hof van Justitie EU is daar in *BMW/Deenik*^[11] al duidelijk over geweest. In die zaak concludeerde het hof immers dat Deenik, los van het gebruik voor tweedehands auto's, niet het merk BMW voor (zijn eigen) reparatiediensten gebruikte, maar voor motorvoertuigen. De auto's onder het merk BMW waren immers het *object* van de reparatiedienst die Deenik verrichtte. Met andere woorden, Deenik maakte gebruik onder de “a”-grond door naar die auto's met het BMW-merk te verwijzen. Daarna kwam het hof op de toepassing van de oude bestemmingsexceptie, dus na eerst te hebben vastgesteld dat er sprake was merkgebruik onder de “a”-grond.

26.

Dat in verwijzingsgevallen al snel merkgebruik onder de “a”-grond moet worden aangenomen, zoals uit *BMW/Deenik* volgt, werd ook bevestigd in de Max Planck Instituut-studie^[12] die in opdracht van de Commissie het tot dan toe bestaande Europese merkenrechtstelsel heeft geëvalueerd en heeft geleid tot de *Trade Mark Reform Package*. De studie vraagt aandacht voor de meer absolute bescherming op grond van de inbreukbepalingen, die niet alleen moet zien op de aantasting van de herkomstfunctie, maar ook op de aantasting van de reclame- en investeringsfunctie. Nu daar geen belangenafweging plaatsvindt, moet die belangenafweging plaatsvinden bij het toestaan van de excepties, hier het algemeen toestaan van verwijzend gebruik. Dat algemeen verwijzend gebruik is uiteindelijk ook in het Commissievoorstel^[13] gekomen, waarin als uitleg was opgenomen:

“It is also considered appropriate to provide in Article 12(1)(c) an explicit limitation covering referential use in general.”

27.

Tot slot past een kwalificatie van het gebruik van het ZARA-merk door Buongiorno onder de “a”-grond ook binnen het kader dat door het hof in 2018 is geschetst in de *ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe Nachf*-kwestie.^[14] Daar oordeelde het hof weliswaar dat een beroep op de “a”-grond alleen van toepassing is in een situatie waarin sprake is van een zogenoemde “dubbele identiteit”, maar ook oordeelde het Hof van Justitie EU dat daaronder valt het gebruik van het teken door een derde om de waren van de merkhouder te identificeren, omdat er dan een bijzonder en onlosmakelijk verband met de door het merk aangeduide waren en diensten bestaat.^[15] In die zaak werd een dergelijk verband niet aanwezig geacht, maar dat kwam nu juist omdat het merkgebruik in die kwestie zag op *andere* diensten én er geen onlosmakelijke verbondenheid bestond.

28.

In de zaak *ÖKO-Test Verlag* wordt met geen woord gerept over het arrest *BMW/Deenik*. Het hof heeft kennelijk niet de bedoeling gehad de rechtsregels van *BMW/Deenik* aan te passen of nader uit te leggen. Kennelijk vond het hof de situatie duidelijk anders. De in *ÖKO-Test Verlag* genoemde “onlosmakelijke verbondenheid” lijkt het verschil te maken. De reparatiediensten van Deenik zijn onlosmakelijk verbonden met het merk BMW, omdat hij auto's van dat merk repareerde. Rudolf Liebe Nachf had weliswaar het logo van *ÖKO-Test Verlag* op de verpakking van zijn tandpasta aangebracht, maar dat gebruik is kennelijk niet onlosmakelijk verbonden met de diensten van het testen van producten. Daar is zeker discussie over mogelijk, maar het hof heeft overwogen dat er in de eerste situatie wel gebruik onder “a”-grond is, en in de tweede niet.

29.

Duidelijk is in elk geval dat verwijzend gebruik óók onder de “a”-grond kan vallen, omdat ook dan voldaan is aan het vereiste van de *double identity*. Die mogelijkheid heeft het hof in de zaak van *ÖKO-Test Verlag* ook benoemd. Uiteraard betekent het feit dat het dan gaat om verwijzend gebruik, niet automatisch dat ook voldaan is aan de voorwaarden voor een geldig beroep op de identificatie-exceptie (waarover hieronder meer).

30.

Naar ons oordeel wordt in meer zaken de “a”-grond te gemakkelijk overgeslagen en wordt de inbreuk alleen beoordeeld onder de “b”- of “c”-grond. Een voorbeeld daarvan is de *Jiskefet*-zaak.^[16] In die zaak lag de vraag of Noblesse inbreuk maakte op de “a”-grond in cassatie niet meer voor, waardoor er feitelijk niet meer getoetst hoefde te worden aan een van de excepties en dus ook niet aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dat leidde in cassatie tot het tevergeefs aangevoerde middel om de eerlijke gebruiken reeds te toetsen in het kader van artikel 2.20 BVIE.

31.

Het was onzes inziens logischer en juister geweest om overeenkomstig voorgaande, eerst vast te stellen dat er sprake is van een “a”-inbreuk, om vervolgens de vereisten van artikel 2.23 BVIE langs te lopen. Een minder strenge toets voor het aannemen van verwijzend merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE lijkt ons ook gepast, omdat juist de bestemmingsexceptie, en nu de identificatie-exceptie, door de voorwaarde “voor zover sprake is van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel” moet worden gehanteerd, om vast te stellen of sprake is van “fair use” van het merk, indachtig de balans tussen de belangen van de merkhouder ten opzichte van het vrije verkeer en de onvervalste mededinging.

Eerlijke gebruiken in nijverheid en handel t.o.v. de geldige reden

32.

Het afleggen van die (juiste) route zou er dus toe leiden dat eerder een inbreuk aangenomen zal worden (namelijk onder de “a”-grond), welke inbreuk teniet kan worden gedaan door de excepties. Daarnaast laat dit ook gelijk zien hoe een oordeel onder de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel anders uit kan vallen dan een oordeel onder de geldige reden uit artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE.

33.

Immers, bij een toets onder de “c”-grond zal reeds bij de inbreukvraag beoordeeld moeten worden of het gebruik niet tegengehouden kan worden door de merkhouder omdat zij gegronde redenen heeft zich te verzetten. Het begrip geldige reden, zo is inmiddels duidelijk, is niet per definitie hetzelfde als het handelen naar eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

34.

Zo brengt A-G Szpunar in zijn conclusie bij deze kwestie naar voren dat die twee begrippen niet (per se) overeenstemmen. Niet alleen bestaat er een letterlijk verschil tussen de geldige reden en het eerlijke gebruik, maar ook is het perspectief van beide begrippen verschillend. Waar het gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel uitgaat van het perspectief van de merkhouder en zijn belangen om zijn exclusieve rechten in te roepen, gaat een beroep op de geldige reden juist uit van het perspectief van een derde en zijn belangen om het merk van de merkhouder te gebruiken.

35.

A-G Van Peursem concludeerde in dat kader onder Noblesse^[17] bovendien dat als eenmaal een geldige reden is vastgesteld voor het merkgebruik, het niet goed denkbaar is dat toch nog sprake zou zijn van strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Als er niet gehandeld wordt volgens eerlijke gebruiken, zou immers ook geen sprake kunnen zijn van een geldige reden. Of, nog anders, de reden kan nooit geldig zijn als deze niet overeenstemt met eerlijke gebruiken.

36.

Wat dit betekent, is ons niet geheel duidelijk. Moet nu bij de toets onder de “c”-grond onder het “geldige” onderdeel van de reden getoetst worden aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel vanuit het perspectief van de merkhouder? Of kan na een geslaagd beroep op de geldige reden van “c”-grond een merkhouder nooit meer betogen dat desondanks niet in overeenstemming met eerlijke gebruiken is gehandeld?

37.

In elk geval is duidelijk dat de vraag of het gebruik geldig/eerlijk is, bij de “c”-grond reeds in de inbreukvraag wordt meegenomen, terwijl dit bij de “a”-grond pas behandeld wordt onder de excepties.

Terug naar het huidige arrest

38.

Ook in de onderhavige ZARA-kwestie kwamen de Spaanse rechters en raadsheren tot de conclusie dat Buongiorno geen inbreuk maakte in de zin van de “b”- of “c”-grond. Er was geen sprake van verwijzend gebruik, maar ook was aan de voorwaarden van de “b”- of “c”-grond niet voldaan.

39.

Deze ZARA-zaak lijkt ons daarmee niet goed begonnen, nu deze zaak wat ons betreft ook beslecht had

kunnen worden aan de hand van de “a”-grond. Buongiorno maakte immers gebruik van het ZARA-merk om de aandacht van de consument te vestigen op haar winactie, maar feitelijk bood zij geen kleding of giftcards voor kleding van het ZARA-merk aan, zij verwees hiernaar. Die verwijzing is onlosmakelijk verbonden met de waren waarvoor het ZARA-merk is ingeschreven, bijv. kleding (vgl. wederom *BMW/Deenik* en *ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe Nachf*). Een inbreuk onder de “a”-grond ligt dan voor de hand, waarbij de moeilijker horde van verwarringwekkende overeenstemming resp. afbreuk aan de reputatie van het merk niet door Inditex genomen had hoeven te worden.

40.

Nadat de inbreuk onder “a”-grond zou zijn vastgesteld, had Buongiorno een beroep kunnen doen op de bestemmingsexceptie (thans identificatie-exceptie). Pas dan kan er getoetst worden of Buongiorno het ZARA-merk heeft gebruikt in overeenstemming met de bestemmings- of identificatie-exceptie, waarvan de eerlijke gebruiken deel uitmaken.

41.

Dat is ook de volgorde die het Hof van Justitie EU onder punt 57 van het onderhavige arrest meegeeft. De vraag kan gesteld worden of het hof daarmee feitelijk een verplichte instructie meegeeft aan de nationale rechter om die volgorde te hanteren, hoewel de soep waarschijnlijk niet zo heet wordt opgediend. Er kunnen immers allerhande dogmatische redenen bestaan om tóch direct aan de identificatie-exceptie - en dus aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel - te toetsen, bijvoorbeeld wanneer eenvoudig vastgesteld kan worden dat een derde een beroep kan doen op een dergelijke exceptie terwijl de inbreukvraag ingewikkelder is.^[18] Desondanks lijkt juridisch het meest juist om de door het hof voorgestelde route te hanteren.

42.

Ongeacht of het gebruik van het ZARA-merk wordt getoetst aan de (oude) bestemmingsexceptie of de identificatie-exceptie, resteert dan altijd de vraag of Buongiorno hiermee ook de toets van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel doorstaat. Die toets is - en was - aan de nationale rechter. Onze inschatting op basis van de bij ons bekende feiten zou zijn dat Buongiorno die toets niet haalt: Buongiorno heeft de zelfgemaakte “ZARA-giftcard” alleen aan haar winactie verbonden om klanten naar die winactie te lokken met de reputatie van het ZARA-merk. Het weinig loyale handelen van Buongiorno wordt versterkt doordat de klant ervoor kon kiezen EUR 1.000 te ontvangen in plaats van de (overigens niet bestaande) “ZARA-giftcard” van EUR 1.000.

43.

Mogelijkerwijs is de uitkomst anders doordat in hoger beroep uitsluitend de “c”-route is gekozen. Immers, daardoor zal de nationale rechter eerst moeten toetsen aan de geldige reden - vanuit het perspectief van Buongiorno. In lijn met de conclusie van Van Peurseem zou Inditex dan wellicht geen beroep meer kunnen doen op de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

44.

De vraag of het gebruik van het ZARA-merk door Buongiorno wel binnen de identificatie-exceptie maar niet binnen de bestemmingsexceptie zou vallen, blijft daarmee onbeantwoord. De meer algemene vraag welk gebruik dan niet door de oude bestemmingsexceptie werd gedekt, maar wel door de huidige identificatie-exceptie wordt gedekt, treft hetzelfde lot. Duidelijk is evenwel dat wat het antwoord op die vragen ook is, het voor de uitkomst van de kwestie niet altijd zo’n verschil zal maken: het merkgebruik moet onder de excepties toch getoetst worden aan de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

45.

De stelling van Inditex dat de uitkomst van het arrest daarmee op voorhand reeds theoretisch van aard was is daarmee goed te verdedigen, maar het is voor merkenjuristen toch fijn dat wij nu weten dat de identificatie-exceptie inderdaad - al dan niet louter theoretisch - een verruiming van de bestemmingsexceptie is.

Epiloog

46.

Overigens heeft de Spaanse Hoge Raad na het arrest van het Hof van Justitie EU het arrest van de Spaanse appelrechter vernietigd^[19] en vastgesteld dat sprake is van inbreuk onder “c” omdat de reclame een “onrechtmatige overdracht (zonder toestemming) in[houdt] van het imago van het merk of van de kenmerken die [de reclame] uitstraalt naar de producten waarvoor verweerder reclame maakt. Verweerder profiteert aldus van de bekendheid, aantrekkingskracht, reputatie en het prestige van ZARA”.

47.

De Spaanse Hoge Raad oordeelde vervolgens dat de bestemmingsexceptie niet van toepassing was. De Spaanse Hoge Raad was daarbij niet duidelijk of hij vond dat de bestemming niet werd aangeduid of dat in strijd werd gehandeld met de eerlijke gebruiken.

Voetnoten

[1] Zie ook P.G.F.A. Geerts, in *T&C IE*, commentaar op artikel 2.23 BVIE: Beperking van het uitsluitend recht, actueel tot 2024.

[2] HR 8 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:37, IER 2021/25, m.nt. W.J.H. Leppink & A.I.P. Martens.

[3] Randnummer 3.1.3

[4] HvJ EG 4 november 1997, ECLI:EU:C:1997:517, BIE 1998/95, m.nt. P. Steinhauser, IER 1997/224 (Dior/Evora).

[5] HvJ EG 23 februari 1999, ECLI:EU:C:1999:82, NJ 2001/134, m.nt. J.H. Spoor; IER 1999/16, m.nt. R.E.P. de Ranitz; BMM Bulletin 1999/3, p. 159 (BMW/Deenik).

[6] In de noot werd abusievelijk gesproken over een mini-USB-aansluiting i.p.v. micro-USB-aansluiting.

[7] Zie punt 26 van de noot van W.J.H. Leppink & A.I.P. Martens bij HR 8 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:37 in *IER 2021/25*.

[8] HvJ EU 25 januari 2024, C-334/22. ECLI:EU:C:2024:76, in het bijzonder r.o. 58.

[9] Verwezen wordt naar twee zeer lezenswaardige annotaties. Bij de conclusie van de A-G: Łukasz Żelechowski, ‘Non-original car spare parts and trade mark infringement: is there no room for referential use? The A-G Opinion in C-334/22 Audi’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Volume 18, Issue 12, December 2023, p. 843–847 en bij het arrest: Anna Tischner, ‘Ersatzteile - Marken und Designrechte - Freund oder Feind’, *GRUR* 2024, 249.

[10] Terzijde moet worden opgemerkt dat uitputting hier geen rol speelt omdat er geen sprake is/was van reclame voor een uitgeputte waar. Zo een giftcard al een waar is (en geen dienst), is er door Buongiorno geen echte ZARA-giftcard gekocht of getoond. Zoals gezegd, er bestaat niet eens een (echte) ZARA-giftcard van EUR 1000 (zie ook onder 6. in deze noot).

[11] Zie r.o. 38 en 39.

[12] ‘Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System’, op 15 februari 2011 gepresenteerd door het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law.

[13] Europese Commissie document COM(2013) 161 definitief d.d. 27 maart 2013: ‘Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark’.

[14] HvJ EU 11 april 2019, ECLI:EU:C:2019:317 (*ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe Nachf.*).

[15] Rand 31.

[16] HR 27 oktober 2023, *IEF* 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (*Jiskefet c.s./Noblesse*).

[17] Conclusie A-G Van Peurseem, ECLI:NL:PHR:2023:596, bij HR 27 oktober 2023, *IEF* 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (*Jiskefet c.s./Noblesse*).

[18] Zie bijv. Hof Den Haag 12 maart 2024, *IEF* 21945; ECLI:NL:GHDHA:2024:361 (*Puma/tegen Brooks ("Nitro")*).

[19] Tribunal Supremo (Spaanse Hoge Raad) 10 april 2024, 485/2024; ECLI:ES:TS:2024:1906 (*Inditex/Buongiorno*).