



MERKENRECHT- OMVANG – BEPERKINGEN UITPUTTING RECHTSVERWERKING VERGELIJKENDE RECLAME

Docent : de heer Ignace Vernimme

Het leerstuk van de beperkingen vormt een onderdeel van de beschermingsomvang van het merk. In dit leerstuk wordt in het bijzonder ingegaan op de beperking van het uitsluitend recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen de aanwending van een identiek of overeenstemmend teken door een derde in het economisch verkeer voor informatieve vermeldingen die verbandhouden met 1) zijn identiteit, 2) de kenmerken en 3) de bestemming van de waren en diensten van de derde, in zover er sprake is van een eerlijk gebruik.

Een bijzondere beperking bekeken vanuit een andere invalshoek betreft de regelgeving inzake vergelijkende reclame.

Vervolgens wordt ingegaan op de bijzondere beperking van de regel van communautaire uitputting, dat het regime van door de merkhouder met zijn toestemming binnen de EER gebrachte waren beheerst. De regel is dat het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Bij de behandeling van de stof zal aandacht besteed worden aan de vraag hoe de begrippen (i) toestemming (expliciet en/of impliciet) en (ii) gegronde redenen moeten worden uitgelegd. Deze begrippen zijn in de rechtspraak verder ingevuld. Daarbij komt ook aan de orde de situatie van doorvoer (transit) van merkartikelen en de beperkingen die dan gelden.

Tenslotte dient de houder van een ouder merk te vermijden dat hij het gebruik van een jonger identiek of overeenstemmend merk gedooft, gezien dit kan leiden tot het verlies van zijn recht tegen dit merk op te treden (rechtsverwerking).

Verder komen hierbij aan bod:

- merkgebruik versus beperking van het merkenrecht
- informatief gebruik
- verwijzend gebruik
- loyaliteitsverplichting
- het begrip noodzakelijkheid
- de invulling van een ouder recht van plaatselijke betekenis
- het uitputtingsbeginsel
- aanwending van andermans merk binnen vergelijkende reclame
- rechtsverwerking