

Recht & belastingen

Alarm

stingfraude



Verkwanselen merk ingeperkt

Brigitte Spiegelers

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft onlangs de rechten van de merkhouders versterkt. Deze kan met een beroep op zijn merkrecht de distributeur aanpakken die in strijd met een selectieve distributieovereenkomst de waren bij een discounter afzet.

U bent ondernemer en maakt een kwaliteitsproduct. U bent actief in Europa met distributeurs en heeft daarbij strakke eisen gesteld. Toch blijkt plotseling dat ondanks deze selectieve distributie uw kwaliteitsproduct te koop is bij een discounter.

Het luxe Franse merk Christian Dior had een dergelijke ervaring. De Société Industrielle de Lingerie (SIL), waarmee Dior een licentieovereenkomst had gesloten voor de vervaardiging en distributie van lingerie onder het merk Christian Dior, ging tegen de afspraken in over tot verkoop van de lingerie aan de discounter Copad.

Het vrije verkeer van goederen in de EU brengt met zich mee dat de rechten van de merkhouders zijn uitgeput zodra de waren voorzien van het merk met toestemming van de merkhouders in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gebracht. De met het merk voorziene goederen mogen dan door eenieder verder binnen de EER worden verhandeld. Vóór dit arrest kon Dior weinig ondernemen tegen SIL op basis van het merkenrecht.

Dior was van mening dat deze wederverkoop verboden is en

startte een procedure tegen SIL en Copad wegens merkinbreuk. Volgens SIL en Copad was er echter geen sprake van merkinbreuk en kon Dior geen beroep doen op zijn merkrecht.

De uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg (C-59/08) in deze zaak versterkt de positie van de merkhouders. Het hof oordeelde eind april dat, indien door niet-naleving in de licentieovereenkomst van een verbod tot levering aan discounters de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven worden aangetast, de merkhouders zijn merkrecht tegen de licentiehouder kan inroepen. Bovendien gaf het hof aan dat er geen sprake is van toestemming van de merkhouders wanneer de licentiehouder de waren in de handel brengt bij discounters en hij daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst.

Nieuw is dat de merkhouders, doordat er nu ook sprake is van een merkinbreuk, onder meer deze inbreuk kan doen staken door het terughalen van de goederen bij de discounter. Op basis van deze uitleg van de merkenrichtlijn door het Hof van Justitie zijn de rechten van de merkhouders niet uitgeput, in tegenstelling tot de algemene EU-regelgeving. Een merkhouders kan optreden tegen licentiehouders uit de selectieve distributieketen die een zorgvuldig opgebouwd prestigieus merk verkwanselen.

Brigitte Spiegelers is advocaat bij Brisdet Spiegelers Advocatuur & Strategie.