

Noot

Over Barbara, Lionel, Quincy en Kenzo: registratie en gebruik van persoonsnamen als merk*Sofie Cubitt en Stéphanie de Potter¹*

1. Persoonsnamen worden in het handelsverkeer vaak als handelsnaam of merk gebruikt. Bij persoonsgebonden dienstverlening is dit bijna de regel. Voorbeelden zijn legio: Allen & Overy (George Allen en Thomas Overy), Deloitte (William Welch Deloitte) en, in eigen land, Duval Guillaume (André Duval en Guillaume Vanderstighelen). Ook buiten de service industry is dit gebruik bekend. De fabrikant van Kleenex-doekjes Kimberly-Clark werd in 1872 opgericht door John A. Kimberly en Charles B. Clark. Tennisfenomeen Björn Borg is intussen minstens even bekend voor zijn extravagante onderbroekenlijn.

2. Zoals dat voor andere merken het geval is, zijn persoonsnamen niet immuun voor conflicten met (eerdere) merken of handelsnamen. Deze bijdrage bespreekt in welke mate het bij het depot en de registratie van een merk relevant is dat het merk een persoonsnaam is (of bevat). Vervolgens wordt geanalyseerd of de houder van een eerder merk zich ook tegen het gebruik van een persoonsnaam in het handelsverkeer kan verzetten.

REGISTRATIE VAN PERSOONSNAMEN ALS MERK**Absolute weigeringsgronden**

3. Registratie van persoonsnamen als merk is zoals hier voor vermeld gebruikelijk. Ook beroemdheden registreren hun persoonsnaam vaak als merk². Juridisch is daar geen *per se* beletsel voor, integendeel. Artikel 3 van richtlijn (EU) nr. 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten ("MRI"), artikel 2.1 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE")³ en artikel 4 van verordening (EU) nr. 2017/1001 inzake het Uniemerk ("UMVo") vermelden de "namen van personen" uitdrukkelijk als één van de mogelijke tekens die een merk kunnen vormen.

4. De absolute weigeringsgronden voor merkinschrijvingen gelden voor persoonsnamen onverkort. De criteria om te beoordelen of merken bestaande uit een persoonsnaam onderscheidend vermogen hebben, zijn dezelfde als voor andere categorieën van merken. Er mogen geen strengere beoordelingscriteria op die merken worden toegepast⁴. Ook gangbare persoonsnamen kunnen de herkomstidentificatiefunctie van een merk vervullen⁵. Het eventueel gangbaar karakter van een naam sluit niet uit dat deze als merk onderscheidend vermogen heeft⁶.

Dubbele identiteit en verwarringsgevaar

5. Ook de relatieve weigeringsgronden spelen een rol. Het Europees en Benelux merkenrecht is een attributief registratiestelsel waarin het principe van *first to file* geldt. Daaruit volgt dat houders van oudere rechten zich kunnen verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk. Wanneer het jonger merk gelijk is aan het eerder merk en werd gedeponeerd voor identieke waren of diensten, dan is de rechtsgrond voor oppositie artikel 8, 1., a) UMVo (art. 5, 1., a) MRI, art. 2.2ter, 1., onder a. BVIE). Bij verzet tegen een identiek of overeenstemmend merk voor identieke of soortgelijke waren of diensten, kan een oppositie worden toegewezen bij verwarringsgevaar overeenkomstig artikel 8, 1., b) UMVo (art. 5, 1., b) MRI, art. 2.2ter, 1., onder b. BVIE). Ook na de inschrijving kan de houder van een ouder merk, voor zover hij het jonger merk niet gedurende 5 jaar bewust heeft gedoogd, de nietigheid van het jongere merk vorderen.

6. Dat het aangevraagde merk overeenstemt met de persoonsnaam van de deposant, is op zich genomen geen verweer bij een oppositie (of een nietigheidsvordering op relatieve gronden). Anders dan bij het gebruik van die persoons-

¹ Advocaten, Inteo. De auteurs danken Kristof NEEFS voor zijn input bij deze bijdrage.

² Concl. Adv.-Gen. E. SHARPSTON van 7 december 2017 in de geannoteerde zaak, § 39, vn. 33.

³ Zoals gewijzigd door het protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van richtlijn (EU) nr. 2015/2436.

⁴ HvJ 16 september 2004, C-404/02, *Nichols plc / Registrar of Trade Marks*, § 25-26.

⁵ Ger.EU 5 oktober 2017, T-336/16, *Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl / EUIPO-Gianni Versace SpA*, § 94; Ger.EU 7 september 2016, T-204/14, *Victor International GmbH ("Victor") / EUIPO-e.a. ("Victoria")*, § 32.

⁶ Ger.EU 12 april 2016, T-8/15, *Auyantequi Corp. SA ("Jones") / EUIPO-Magda Rose GmbH & Co. KG ("Mr. Jones")*, § 29.

naam in het handelsverkeer (*infra*, randnrs. 12 *et seq.*), bieden de UMVo en de MRI immers geen specifiek recht om een persoonsnaam als merk in te schrijven.

7. De eigenheid van persoonsnamen speelt wel een rol bij de beoordeling van verwarringsgevaar. Die moet volgens vaste rechtspraak worden gedaan met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder het onderscheidend vermogen van de merken en de mate van overeenstemming van de merken. Bij geschillen inzake persoonsnamen is de begripsmatige overeenstemming van bijzonder belang.

8. In zaak C-51/09 P oordeelde het Hof van Justitie dat het Gerecht bij zijn bevestiging van de toewijzing van de oppositie tegen het depot “BARBARA BECKER” op basis van het ouder merk “BECKER ONLINE PRO” onvoldoende rekening had gehouden met de specifieke elementen van die zaak⁷. Het Hof stelt in verband met de beoordeling van begripsmatige overeenstemming dat, hoewel een familienaam in een deel van de Unie doorgaans meer onderscheidend vermogen heeft dan de voornaam, er ook rekening moet worden gehouden met de omstandigheid of de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt (§ 36). Daarnaast is het volgens het Hof niet noodzakelijk zo dat een familienaam in een samengesteld merk altijd een zelfstandige onderscheidende betekenis vervult, louter omdat deze door het publiek als een familienaam wordt opgevat (§ 38). Het Hof wijst erop dat de toevoeging van een voornaam aan een familienaam in een merk de perceptie van het publiek van dat merk kan beïnvloeden, zodat er bij een oppositie op basis van een merk dat de familienaam omvat, niet zonder meer tot begripsmatige overeenstemming kan worden besloten (§ 39). Tot slot stelt het Hof in zijn arrest ook dat de bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving van een merk dat zijn of haar voornaam en familienaam omvat, een rol speelt (§ 37).

9. Die bekendheid legde ook de Argentijnse voetballer Lionel Messi geen windeieren. Hij werd geconfronteerd met een oppositie op basis van het eerdere woordmerk “MASSI” tegen het hierna weergegeven samengesteld merk dat zijn familienaam omvat. Het Gerecht van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest dat de redelijk aandachtige consument in het jonger merk onmiddellijk de naam van de bekende voetballer zou herkennen, terwijl deze duidelijke en vaste bete-

kenis ontbreekt bij het oudere merk⁸. Dat begripsmatig onderscheid neutraliseert volgens het Gerecht de visuele en auditieve gelijkenissen tussen de tekens⁹, zodat het niet plausibel is dat het relevante publiek de merken zou verwarren.



10. Dat het oudere of het jongere merk een persoonsnaam is, speelt bij een oppositie of nietigheidsvordering *sub b*) dus een bijzondere rol bij de beoordeling van begripsmatige overeenstemming van de merken. De omstandigheden dat de persoon bekend is of dat de naam in kwestie veel voorkomt, zijn daarbij pertinent. Dat persoonsnamen verband moeten houden met een “begrip” alvorens besloten kan worden tot begripsmatige overeenstemming, werd door het Gerecht recent verduidelijkt in zaak T-268/18¹⁰. In 2015 registreerde de heer Luciano Sandrone zijn eigen naam voor verschillende producten en diensten, waaronder alcoholische dranken (met uitzondering van bier). Tegen dit depot werd oppositie ingesteld op basis van het ouder woordmerk “Don Luciano” voor identieke waren. In tegenstelling tot de kamer van beroep van het EUIPO oordeelde het Gerecht dat een begripsmatige vergelijking niet mogelijk is. De voornamen en gemeenschappelijke achternaam in de litigieuze tekens brengen volgens het Gerecht geen enkel begrip over. Volgens het Gerecht is een conceptuele vergelijking bij persoonsnamen wel mogelijk (i) wanneer de persoonsnaam het symbool van een begrip is geworden (bv. omwille van bekendheid) of (ii) wanneer de voor- of achternaam een “duidelijk en direct herkenbare semantische inhoud” heeft¹¹. Dat het relevante publiek beide tekens zou uitleggen als een verwijzing naar dezelfde persoon wiens ongebruikelijke voornaam “Luciano” is, is op zich genomen dus irrelevant voor deze beoordeling.

⁷. HvJ 24 juni 2010, C-51/09 P, *Barbara Becker / Harman International Industries-EUIPO*, § 40.

⁸. Ger.EU 26 april 2018, T-554/14, *Lionel Andrés Messi Cuccittini / EUIPO*, § 72-76. Tegen dit arrest werd een hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie.

⁹. HvJ 12 januari 2006, C-361/04 P, *Ruiz-Picasso e.a. / EUIPO*, § 20.

¹⁰. Ger.EU 27 juni 2019, T-268/18, *Luciano Sandrone / EUIPO*, § 81-91.

¹¹. Ger.EU 27 juni 2019, T-268/18, *Luciano Sandrone / EUIPO*, § 86.

Conflicten met bekende merken en het Kenzo-arrest

11. Bekende oudere merken genieten een ruimere beschermingsomvang¹². Krachtens artikel 8, 5. UMVo¹³ kan de houder van een ouder bekend merk oppositie indienen tegen een merkaanvraag voor een identiek of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren of diensten, op voorwaarde dat het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere bekende merk.

12. Ook bij verzet op grond van bekende merken is overeenstemming tussen de tekens een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. Als de vaste betekenis van één van beide merken zoals in het hiervoor besproken *Messi*-arrest ontbreekt in het andere teken, dan kan dat ook bij bekende merken visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren.

13. Een succesvol beroep op artikel 8, 5. UMVo veronderstelt ook dat het relevante publiek een verband legt tussen het merk en het aangevochten teken, ook al verwacht het deze niet¹⁴. Het bestaan van dat verband moet globaal worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het geval¹⁵. Als één van beide tekens gelijk is aan de naam van een bekend persoon, is dat volgens ons mogelijk een omstandigheid die er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat het relevante publiek geen verband zal leggen tussen die naam en een ander merk.

14. Dat het aangevochten merk de persoonsnaam van de deposant is of omvat, wordt door deposanten en verweerders ook wel aangehaald als geldige reden in de zin van voormelde bepalingen. De traditioneel strikte Benelux-interpretatie van het begrip “geldige reden” was dat een redelijk belang niet volstaat. Er moest een redelijke noodzaak tot gebruik van het overeenstemmende teken worden aangetoond¹⁶. Het Hof van Justitie van de Europese Unie nuanceerde dit in zijn arresten *Interflora*¹⁷ en *Leidseplein Beheer*¹⁸. Volgens het Hof omvat het begrip geldige reden niet alleen objectief dwingende redenen, maar kan het ook aanknopen bij subjectieve belangen van de derde die een teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk¹⁹. Een legitiem belang dat zwaarder weegt dan het belang van de houder van het bekende merk kan volstaan²⁰. Deze soepelere belangenafweging maakt de toepassing van geldige reden als rechtvaardigingsgrond minder kansloos²¹. Omstandigheden die als geldige reden werden aanvaard, kunnen *grosso modo* in twee categorieën worden opgedeeld: (i) de latere gebruiker/merkaanvrager heeft een specifiek recht voor het gebruik van het teken voor de betrokken waren of diensten²² en (ii) het gebruik is zo noodzakelijk geworden dat het niet van de gebruiker/merkaanvrager kan worden verwacht om zich hiervan te onthouden²³. Volgens de rechtsleer is het minst controversiële voorbeeld van geldige reden onder de eerste categorie (specifiek recht van de gebruiker/merkaanvrager), het gebruik van de persoonsnaam van de deposant²⁴.

15. Nochtans is de naam van de deposant niet noodzakelijk of in alle gevallen een geldige reden voor het gebruik en de inschrijving van een merk dat met die naam overeenstemt.

¹² HvJ 6 februari 2014, C-65/12, *Leidseplein-de Vries (The Bulldog) / Red Bull*, § 33.

¹³ Zie ook art. 5, 3., onder a) MRI en art. 2.2ter, 3., onder a) BVIE.

¹⁴ HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel / CPM*, § 66; HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal e.a. / Bellure e.a.*, § 36; HvJ 22 september 2011, C-323/09, *Interflora / Marks&Spencer-Flowers Direct Online*, § 70 et seq.

¹⁵ HvJ 27 november 2008, C-252/07, *Intel / CPM*, § 67-69; HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal e.a. / Bellure e.a.*, § 44.

¹⁶ Beneluxhof 1 maart 1975, *Colgate ("Klarein") / Bols ("Claeryn")*, RW 1974-75, 2059. Deze redelijke noodzaak werd door het Benelux Gerechtshof niet aanvaard voor het gebruik van het teken “Lux” in het merk “Lux-Tale” ter aanduiding van de nationaliteit van de gebruiker; zie Beneluxhof 22 mei 1985, *Lever ("LUX") / International Metals NV ("Lux-Tale")*, www.darts-ip.com (Id nr. 123477).

¹⁷ HvJ 22 september 2011, C-323/09, *Interflora / Marks&Spencer-Flowers Direct Online*, § 91.

¹⁸ HvJ 6 februari 2014, C-65/12, *Leidseplein-de Vries (The Bulldog) / Red Bull*.

¹⁹ HvJ 6 februari 2014, C-65/12, *Leidseplein-de Vries (The Bulldog) / Red Bull*, § 45.

²⁰ Concl. Adv.-Gen. A. KOKOTT, 21 maart 2013, C-65/12, *Leidseplein-de Vries (The Bulldog) / Red Bull*, § 20; Voorz. Orb. Brussel 12 april 2018, *MHCS / Cedric.Art*, www.darts-ip.com (Id nr. 5130024).

²¹ F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Europees en Benelux Merkenrecht*, Brussel, Larcier, 2016, p. 251.

²² De beroepskamers van het EUIPO bevestigden dat de persoonsnaam een geldige reden kan zijn in de zin van art. 8, 5. UMVo (EUIPO 30 juli 2007, R 1244/2006-1, “*Martini*”, § 34; en EUIPO 23 januari 2009, R 237/2008-1 en R 263/2008-1, “*Roncato*”, § 66). Het eerder gebruik van een persoonsnaam in het economisch verkeer kan echter niet als geldige reden worden aanvaard voor een latere uitbreiding van de handelsactiviteiten (EUIPO 15 juni 2009, R 1142/2005-2, “*Marie Claire*”, § 128 et seq.) Het houden/gebruiken van een domeinnaam werd evenmin als geldige reden aanvaard, zie Ger.EU 16 april 2008, T-181/05 (“*citi.es*”), *Citigroep e.a. / EUIPO-Citi*, § 85. Geheel ten overvloede wordt eraan herinnerd dat de persoonsnaam wel een recht is waarop de klager in een domeinnaamgeschil zich kan beroepen (zie art. 10, b), 1), i) van de algemene voorwaarden van dns.be).

²³ Deze noodzakelijkheid werd bv. niet aanvaard voor het gebruik en de merkaanvraag van de afkorting “nasdaq” voor “Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità”; zie Ger.EU 10 mei 2017, T-47/06, *Antartica / EUIPO-The Nasdaq Stock Market Inc.*, § 63. Deze noodzakelijkheid werd evenmin aanvaard voor het gebruik van het woord “spa” voor cosmetische producten (Ger.EU 25 maart 2009, T-21/07 (“*Spaline*”), *L'Oréal / EUIPO-Spa Monopole*, § 43), terwijl het Gerecht eerder toegaf dat het woord “spa” wel gangbaar is ter aanduiding van bv. de Belgische stad Spa, het Belgische autocircuit Spa-Francorchamps of, in het algemeen, van oorden voor hydrotherapie zoals Turkse baden of sauna's (Ger.EU 25 mei 2005, T-67/04, *Spa Monopole / EUIPO-Spa-Finders*, § 44).

²⁴ G.N. HASSELBLATT (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001: Article-by-Article Commentary*, Verlag C.H. Beck oHG, 2018, art. 9, § 358-359, p. 415.

Anders zou dat betekenen dat elk eerder merk dat een persoonsnaam omvat zijn wezenlijke functie zou verliezen²⁵. Het hiervoor gepubliceerde *Kenzo*-arrest is daar een mooi voorbeeld van. Dat arrest is een orgelpunt in het geschil tussen de Japanner Kenzo Tsujimoto, oprichter van videospelproducent Capcom²⁶ en de Franse groep Louis Vuitton Malletier Hennessey, de moeder van luxe modehuis Kenzo SA (hierna “LVMH” genoemd).

16. LVMH is de houder van o.a. het Uniewoordmerk “KENZO” dat sinds 2001 is ingeschreven voor een grote variatie aan waren en diensten²⁷. In 2008 en 2009 diende Kenzo Tsujimoto twee internationale merkaanvragen met aanduiding van de Europese Unie in voor het woordteken “KENZO ESTATE”²⁸. Kenzo Estate is het door de Japanner uitgebate wijnhuis in Napa Valley (Californië)²⁹. Kenzo is een gebruikelijke mannelijke voornaam in Japan³⁰. LVMH diende oppositie in tegen de merkaanvragen op basis van artikel 8, 5. UMVo. De oppositieafdeling van het EUIPO wees de opposities af omdat LVMH de bekendheid van haar merken onvoldoende had bewezen voor de relevante waren of diensten. Bij de kamer van beroep werd de oppositie deels toegewezen. Zowel de heer Tsujimoto als LVMH dienden een beroep tot nietigverklaring in bij het Gerecht³¹. In zijn beroep voerde de heer Tsujimoto aan dat het gebruik van zijn voornaam in het merk een geldige reden vormde. Hij ving bot³², waarna hij tegen de 3 arresten van het Gerecht een hogere voorziening instelde bij het Hof van Justitie³³. In het geannoteerde arrest bevestigde het Hof dat artikel 8, 5. UMVo geen onvoorwaardelijk recht verleent op de inschrijving van een (voor)naam als Uniemerkt. Het loutere feit dat “Kenzo” de voornaam is van de heer Tsujimoto volstaat volgens het Hof niet als geldige reden voor het gebruik van dit teken in de zin van artikel 8, 5. UMVo, aangezien de belangenafweging geen afbreuk mag doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk³⁴.

Geldigheid van het oudere merk

17. De deposant van een persoonsnaam als merk beschikt over dezelfde verweermiddelen en tegenvorderingen als een andere deposant. Een succesvol verzet van de oudere merkhouder veronderstelt uiteraard dat die titel geldig is. Zo zal de deposant ook de nietigheid of de vervallenverklaring van het eerdere merk kunnen vorderen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer blijkt dat dat oudere merk te kwader trouw werd gedeponeerd³⁵. Bij een depot te kwader trouw geldt de vervaltermijn van 5 jaar in artikel 61 UMVo niet. Als de deposant zijn of haar persoonsnaam ook voor het depot van het oudere merk als handelsnaam gebruikte en die handelsnaam heeft een meer dan plaatselijke betekenis, dan kan dat recht als grondslag worden aangewend om de nietigheid van het oudere merk te vorderen (art. 8, 4. UMVo). Om van meer dan plaatselijke betekenis te zijn, moet het teken daadwerkelijk en op voldoende significante wijze worden gebruikt op een groot gedeelte van het grondgebied dat meer dan alleen plaatselijk kan worden beschouwd³⁶.

Registratie van andermans naam als merk – Depot te kwader trouw?

18. Het depot van persoonsnamen als merk mag uiteraard evenmin te kwader trouw. Krachtens artikel 59, 1., onder b) UMVo³⁷ kan een Uniemerkt nietig worden verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

19. In 2012 deponeerde de Portugees Carlos Moreiro het Uniemerkt “Neymar” voor kledij, schoenen en hoofddeksels. Neymar da Silva Santos Junior (kortweg Neymar) is een Braziliaanse voetballer die voor Europese topclubs als FC Barcelona en Paris Saint-Germain speelde, alsook voor het Braziliaanse nationale elftal. Hij maakte zich op de FIFA Wereldbeker van 2018 onsterfelijk door bij het minste contact met het nodige gevoel voor drama over het gras te rollen.

25. Concl. Adv.-Gen. E. SHARPSTON van 7 december 2017 in de geannoteerde zaak, § 38.

26. Bekend van onder meer de klassiekers Megaman, Street Fighter en Resident Evil: www.capcom.com.

27. Meer bepaald voor waren en diensten in de klassen 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42.

28. De waren en diensten waarvoor de beide merkschrijvingen samen werden aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30, 31, 33, 35, 41 en 43.

29. www.kenzoestate.com.

30. Mr Tsujimoto was niet aan zijn proefstuk toe. Eerder in 2007 en 2009 diende hij tevens Uniemerkaanvragen in voor het woordmerk “KENZO” voor identieke en gelijkende waren en diensten als deze onder de internationale merkaanvragen voor “KENZO ESTATE”. Deze Uniemerkaanvragen legden een gelijkaardig traject af (zie Ger.EU 22 januari 2015, T-393/12 en T-322/12, *Kenzo Tsujimoto / OHIM-Kenzo*).

31. Ger.EU 2 december 2015, T-414/13 en T-522/13, *Tsujimoto / EUIPO-Kenzo*; Ger.EU 2 december 2015, T-528/13, *Kenzo / EUIPO-Tsujimoto*. In de laatste zaak trad het Gerecht LVMH bij wat betreft de toepassing van art. 8, 5. UMVo door de beroepskamer: voor de alledaagse consumptiegoederen doet de merkaanvraag “KENZO ESTATE” afbreuk aan de bekendheid van het “KENZO”-merk (§ 35-36). Het Gerecht hervormde dus de beslissing van de beroepskamer. De oppositie van LVMH werd geheel toegewezen.

32. Ger.EU 2 december 2015, T-414/13, *Kenzo Tsujimoto / EUIPO-Kenzo*, § 58; Ger.EU 2 december 2015, T-522/13, *Kenzo Tsujimoto / EUIPO-Kenzo*, § 59.

33. De beroepen tegen de arresten T-414/13 en T-522/13 werden door het Hof gevoegd behandeld (gevoegde zaken C-85/16 P en C-86/16 P). Het beroep tegen het arrest T-528/13 werd door het Hof als ontoelaatbaar afgewezen (HvJ 21 juli 2016, C-87/16 P, *Tsujimoto / Kenzo-EUIPO*).

34. § 94 van het geannoteerde arrest.

35. Vgl. Rb. Charleroi 27 oktober 1995, AR 93/715, vermeld in P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Larcier, 2006, § 103.

36. HvJ 10 juli 2014, C-325/13, *Peek & Cloppenburg / EUIPO*, § 52; HvJ 29 maart 2011, C-96/09 P, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 159.

37. Zie ook art. 4, 2. MRI en art. 2.2bis, 2. BVIE.

Neymar vorderde de nietigheid van het merk van Carlos Moreiro omdat het te kwader trouw werd gedeponereerd. Het Gerecht gaf Neymar gelijk³⁸. Hoewel de aanvrager beweerde dat Neymar in 2012 nog niet bekend was in Europa, oordeelde het Gerecht dat Neymar al vóór 2012 een hoge reputatie genoot in de voetbalwereld door zijn prestaties met het Braziliaanse nationale voetbalteam. Bovendien bleek dat de heer Moreiro op dezelfde dag ook de naam van de Spaanse doelman “Iker Casillas”³⁹ wilde registreren⁴⁰. Volgens het Gerecht was de merkaanvraag van Moreiro “bewust ingediend met het doel een verband te creëren met [Neymar’s] naam om te profiteren van de aantrekkingskracht ervan”⁴¹.

20. Dit arrest is een mooie illustratie van het feit dat de drager van een persoonsnaam zich kan verzetten tegen het depot van zijn of haar naam als merk door een derde. Dat is echter niet noodzakelijk het geval. Bij de beoordeling van kwade trouw moet immers rekening worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval. Daartoe behoren (i) dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde het teken gebruikte, (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en

(iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten⁴². De enkele omstandigheid dat de deposant wist of behoorde te weten dat het teken werd gebruikt door een derde, volstaat echter niet als bewijs⁴³. Bij persoonsnamen zal dus meer moeten worden bewezen dan de enkele bekendheid van de persoon of het feit dat de deposant de persoon kende.

Tussenbesluit

21. Het merkenrecht biedt personen geen absoluut recht om hun eigen naam te registreren als merk. Bij geschillen met eerdere merken wordt wel rekening gehouden met de bekendheid van de deposant en de vraag of een naam al dan niet veel voorkomt. De houders van al dan niet bekende oudere merken moeten het depot van persoonsnamen als merk dus niet noodzakelijk tolereren. Een bekende persoon moet tot slot evenmin tolereren dat derden zich zijn of haar persoonsnaam toe-eigenen als merk. Zo’n depot kan, afhankelijk van de omstandigheden, worden nietig verklaard als merkdepot te kwader trouw.

GEBRUIK VAN PERSOONSNAMEN IN HET HANDELSVERKEER

22. De vraag of de houder van een eerder merk zich kan verzetten tegen de inschrijving van een persoonsnaam als merk, overlapt gedeeltelijk met die of de merkhouder ook het gebruik van de persoonsnaam in het handelsverkeer zal kunnen verhinderen. Wanneer de merkhouder zich (om de hiervoor vermelde redenen) niet kan verzetten tegen de inschrijving van de persoonsnaam als merk voor bepaalde waren of diensten, dan zal hij of zij in principe ook het gebruik van dat teken voor die waren of diensten moeten tolereren⁴⁴. De criteria voor oppositie en inbreuk lopen op dat vlak immers gelijk. Artikel 16 UMVo en artikel 18 MRI bepalen ook uitdrukkelijk dat de houder van een merk die niet de nietigheid van een jonger merk kan vorderen, in een

inbreukprocedure ook het gebruik van dat jonger merk niet kan verhinderen. Het omgekeerde is niet noodzakelijk waar. De UMVo en de MRI voorzien immers situaties waarin de houder van een ouder merk niet de inschrijving, maar wél het gebruik van een teken in het handelsverkeer moet tolereren.

Ouder recht van plaatselijke betekenis

23. Krachtens artikel 138, 3. UMVo kan de houder van een Uniemark zich niet verzetten tegen het gebruik van een ouder recht van plaatselijke betekenis⁴⁵. Integendeel, binnen het grondgebied waarin dat recht wordt beschermd, kan de

³⁸. Ger.EU 14 mei 2019, T-795/17, *Carlos Moreira / EUIPO*.

³⁹. Casillas tekende oppositie aan op basis van art. 8, 1., onder a) en b) en 4. UMVo. Die oppositie werd afgewezen. Volgens de oppositieafdeling van het EUIPO toonde Iker Casillas niet aan dat zijn naam de herkomstfunctie van het Spaanse geregistreerde merk “Iker Casillas” vertegenwoordigt en dat deze bij het relevante publiek bekend is als merk. Noch de rechtsgrond gebaseerd op het ouder recht van plaatselijke betekenis, bood enig soelaas: het EUIPO oordeelde dat persoonsnamen niet kwalificeren als tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt (EUIPO (Oppositieafdeling) 17 januari 2014, zaak nr. B 2 155 581).

⁴⁰. *Ibid.*, § 50.

⁴¹. *Ibid.*, § 55: “Moreover, the assessment itself as to whether that intent was dishonest follows from the fact that that application for registration was filed deliberately with the purpose of creating an association with the intervener’s name in order to benefit from its attractive force.”

⁴². HvJ 11 juni 2009, C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth*, § 53.

⁴³. HvJ 27 juni 2013, C-320/12, *Malaysia Dairy Industries*, § 36.

⁴⁴. Dit sluit niet uit dat er bij het gebruik van het jongere merk omstandigheden kunnen zijn die in een registersgeschil niet aan bod komen. Als de houder van het jongere merk dat een oppositie heeft overleefd, nadien dat merk in de markt zet met een branding die aanhaakt bij die van het oudere merk, dan zal de merkhouder daar o.i. niet lijdzaam op moeten toezien. De middelen op basis van verwarringwekkende of misleidende reclame die in die situatie aan de orde zullen zijn, maken echter niet het voorwerp uit van deze bijdrage.

⁴⁵. Zo zou een stad of provincie beschouwd kunnen worden als een “alleen plaatselijk” gebied. Vgl. Ger.EU 24 maart 2009, T-318/06-T-321/06, *Alberto Jorge Moreira de Fonseca / EUIPO*, § 41. Ook F. GOTZEN en M.C. JANSSENS menen dat het een “beduidend” kleiner territorium betreft dan de grenzen van een lidstaat, zoals een stad of provincie. F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Europees en Benelux merkenrecht*, Brussel, Larcier, 2016, p. 288.

houder van dat ouder recht zich tegen het gebruik van het Uniemerkt verzetten (art. 138, 1. UMVo) tenzij dat gebruik gedurende 5 opeenvolgende jaren werd gedoogd. Als een persoon zijn naam vóór de aanvraag van een merk plaatselijk heeft gebruikt als handelsnaam, dan zal hij of zij dat gebruik dus ook kunnen verderzetten na de inschrijving van dat merk.

24. Deze bepalingen creëren een bijzonder spanningsveld in het territorium waarin het ouder recht van plaatselijke betekenis – doorgaans een handelsnaam – geldt. De merkhouder zal binnen dat territorium het gebruik van de handelsnaam moeten verdragen. De houder van de handelsnaam kan zich daar zelfs tegen het gebruik van het merk verzetten. Buiten het betrokken territorium geldt het omgekeerde. De houder van de handelsnaam heeft dan ook niet het recht om zijn gebruik territoriaal uit te breiden⁴⁶, bijvoorbeeld door een nieuwe winkel te openen buiten het territorium waar de handelsnaam oorspronkelijk bescherming biedt. Ondernemers die uitbreiding beogen hebben er dan ook belang bij om te registreren.

Gebruik van persoonsnaam

25. Het Europees merkenrecht voorziet ook een uitzondering voor de naam van natuurlijke personen. Volgens artikel 14, 1., a) UMVo (en hetzelfde art. in de MRI) verleent een merk de houder ervan niet het recht om derden te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van de naam van die derde, voor zover het om een natuurlijke persoon gaat en dat gebruik plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

26. De naam in de zin van deze bepaling is niet alleen de voor- en familienaam. Ook artiestennamen en pseudoniemen vallen onder dit begrip, voor zover deze namen worden herkend als de (plaatsvervangende) naam van een persoon⁴⁷. De naam van een hond komt dan weer niet in aanmerking voor het verweer⁴⁸.

27. Namen van rechtspersonen vallen sinds de laatste hervorming van het merkenrecht niet langer onder de uitzondering. Volgens het Hof van Justitie konden nochtans ook rechtspersonen zich op artikel 12, a) van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk beroepen. Het Hof ging met die uitspraak in tegen de gemeenschappelijke verklaring van de Commissie en de Raad⁴⁹. In de rechtspraak werd de uitzondering dus ook toegepast op de maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfselement van een rechtspersoon⁵⁰. Belangrijk was wel dat deze naam diende ter identificatie van de persoon of onderneming die de naam voert, zonder daaraan het uiterlijk van een merk te geven⁵¹. In artikel 14, 1., a) UMVo en MRI werd het verweer echter beperkt tot de natuurlijke persoon die zijn naam gebruikt. In overweging (21) van de UMVo wordt de beperking tot natuurlijke personen verklaard door de noodzaak om gelijke voorwaarden te creëren voor handelsnamen en merken⁵². Die motivering is niet bijzonder helder en roept vragen op. Een voorbeeld kan de problemen duiden. In de meest strikte benadering van artikel 14, 1., a) kan de houder van een eerder merk “Jan Janssen” zich enkel *niet* verzetten tegen het gebruik door Jan Janssen, als éénmanszaak, van zijn persoonsnaam in het economisch verkeer. Als Jan Janssen zich vervolgens anders organiseert en zijn activiteiten uitoefent vanuit Jan Janssen BVBA, dan zou dat gebruik plots wél kunnen stuiten op verzet van de merkhouder. Om aan het inbreukverbod te ontsnappen, moet Jan dan gewoon

46. Voorz. Orb. Brussel (Nl.) 31 juli 2017, *Opti-Shop / B-Optic*, www.darts-ip.com, Id 4150525, § 28: “Wanneer iemand een merk deponeert dat identiek is aan (of gelijkend op) een oudere handelsnaam die evenwel van slechts plaatselijke betekenis is – en kwade trouw niet kan worden bewezen – dan geldt volgens het merkenrecht het hoofdbeginsel ‘recht op eerste depot’. De merkhouder verkrijgt met andere woorden het exclusief recht op het gebruik van het teken. Hij zal echter een beperking van het recht moeten dulden in toepassing van een uitdrukkelijke uitzondering die de wet maakt voor oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis. Dit betekent dat er een soort co-existentie van het gebruik van hetzelfde teken door twee verschillende partijen zal ontstaan. De merkhouder bezit het exclusieve recht maar de handelsnaamhouder behoudt het recht tot verder gebruik binnen de regio waar hij actief was.”

47. G.N. HASSELBLATT (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001: Article-by-Article Commentary*, Verlag C.H. Beck oHG, 2018, art. 14, § 18, p. 433.

48. IP Enterprise Court (V.K.) 24 maart 2017, nr. [2017] EWHC 609 (IPEC), § 88.

49. HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 77-80.

50. HvJ 11 september 2007, C-17/06, *Céline*, § 31 en 36; HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 77-80. Zie ook Brussel 20 oktober 2011, *IRDI* 2012, p. 185.

51. Orb. Antwerpen 19 februari 2013, A/12/10673, www.darts-ip.com 932284; Brussel 31 januari 2011, 2010/AR/811, www.darts-ip.com 379081.

52. “De door een Uniemerkt verleende uitsluitende rechten mogen de houder niet het recht verlenen het gebruik door derden te verbieden van tekens of aanduidingen die op billijke wijze en dus volgens eerlijke gebruiken in nijverheid en handel worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat in geval van conflict gelijke voorwaarden bestaan voor handelsnamen en Niemerken, rekening houdend met het feit dat aan handelsnamen geregeld onbeperkte bescherming tegen jongere merken wordt verleend, moet dat gebruik uitsluitend worden geacht het gebruik van de persoonsnaam van de derde te omvatten. Verder moet ook het gebruik van beschrijvende of niet-onderscheidende tekens of aanduidingen in het algemeen worden toegestaan. Voorts mag de houder niet gerechtigd zijn het billijke en eerlijke gebruik van het Uniemerkt te verbieden wanneer dit gebruik bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder. 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 Niemerktouder in de Unie waren verkocht, moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze verordening worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.”

opnieuw vanuit zijn éénmanszaak opereren. Het lijkt ons maar de vraag of artikel 14, 1., a) UMVo en MRI zo geen ongerechtvaardigde discriminatie (art. 14 EVRM en art. 21 van het handvest van de Grondrechten van de Europese Unie) creëert tussen de persoon Jan Janssen en de rechtspersoon Jan Janssen BVBA. Een en ander stelt de vraag of het niet mogelijk was geweest om de uitzondering te beperken tot het gebruik van een persoonsnaam, los van de vraag of die naam door de persoon zelf wordt gebruikt, dan wel door een vennootschap waarbij hij of zij betrokken is. Bij de overdracht van dergelijke rechtspersonen zou dit, toegegeven, tot verdere problemen leiden. Is het dan voldoende dat de oprichter, of één van de oprichters, zijn naam aan de onderneming had ontleend om verder te kunnen genieten van een verweer tegen de merkhouder? Eén en ander leidt volgens ons tot het besluit dat de *per se* uitsluiting van rechtspersonen een misslag was. Rechtspersonen wiens naam overeenstemt met een eerder merk en die daarmee onrechtmatig verwarring veroorzaken, haalden ook onder het regime van verordening (EG) nr. 207/2009 niet alle drempels van het verweer.

28. Een belangrijke beperking op het verweer is immers dat het gebruik moet plaatsvinden volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Over wat eerlijk is, verschillen procespartijen al wel eens van mening. Volgens het Hof van Justitie is deze voorwaarde een uitdrukking van de loyaliteitsverplichting ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder⁵³. Of aan die verplichting is voldaan, moet globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden⁵⁴. Zo is het bij deze beoordeling relevant of (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek het gebruik van de naam van de derde zal begrijpen als een aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de merkhouder of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk. De bekendheid van het merk is daarbij niet zonder belang⁵⁵. Ook moet worden onderzocht of de derde al dan niet op de hoogte was of behoorde te zijn dat het gebruik van de eigen naam zou kunnen leiden tot een conflictsituatie met het eerder geregistreerde merk⁵⁶. In elk geval is vereist dat de derde te goeder trouw handelt⁵⁷. Dat er verwarringsgevaar met het merk bestaat, is niet genoeg om te besluiten dat het gebruik van de persoonsnaam niet overeenkomstig de eer-

lijke gebruiken is⁵⁸. Als de derde de naam echter zo gebruikt dat hij of zij daarmee de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat met de merkhouder, dan is dat gebruik niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken⁵⁹. De mate waarin de derde zich bewust was van het merk – of dat had moeten zijn – is van belang bij deze beoordeling⁶⁰. Deze richtsnoeren van het Hof van Justitie laten nog steeds veel ruimte voor discussie. Enkele voorbeelden uit de praktijk kunnen nadere duiding bieden.

29. Niet zelden is een conflict tussen een persoonsnaam en een merk het resultaat van een bedrijfsoverdracht. In de zaak *Geldof* had de familie Geldof haar onderneming overgedragen aan de Engicon groep. Na het verstrijken van het niet-concurrentiebeding deponeerde mevrouw Geldof, de vroegere referentieaandeelhouder in Geldof NV, Benelux- en Uniemerken “Geldof” en eiste zij dat Engicon het gebruik van de naam stopzette. Engicon vorderde met succes de nietigverklaring van deze merken. Zij vorderde ook dat mevrouw Geldof het verbod zou worden opgelegd om de naam in het economisch verkeer te gebruiken voor soortgelijke activiteiten. Het hof van beroep te Gent wees deze vordering af omdat ze voorbarig was. Mevrouw Geldof had immers geen activiteiten onder de naam ontwikkeld. Het hof stelde in zijn arrest echter wel dat niet iedereen zomaar gerechtigd is om zijn geslachtsnaam als handelsnaam of maatschappelijke benaming te gebruiken. Dat recht is niet absoluut en wordt begrensd door de eerlijke marktpraktijken. Volgens het hof mag de geslachtsnaam niet gebruikt worden om onrechtmatig aan te haken bij de goodwill die aan een bepaalde naam in een bepaalde sector kleef⁶¹.

30. Een ander recent voorbeeld met een familiaal tintje is de zaak *De Vleminck*⁶². De Vleminck Jan BVBA is een ontstoppingsbedrijf. Na het overlijden van oprichter Jan De Vleminck namen de andere aandeelhouders in het bedrijf de aandelen over van zijn erfgenamen. De onderneming is houder van een Benelux-merk “DE VLEMINCK JAN”. Op basis van dat merk stelde zij een inbreukvordering in tegen de zus van Jan De Vleminck, die onder haar persoonsnaam samen met haar echtgenoot ook ontstoppingswerken was beginnen aanbieden. De vordering werd toegewezen. De voorzitter van de Gentse ondernemingsrechtbank oordeelt dat het gebruik van de eigen naam de verwarring opzoekt en

⁵³. HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 82; HvJ 7 januari 2004, C-100/02, *Gerolsteiner / Putsch*, § 24.

⁵⁴. HvJ 11 september 2007, C-17/06, *Céline SARL / Céline SA*, § 35; HvJ 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette / LA-Laboratories*, § 37, 46, 52; HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 84.

⁵⁵. HvJ 11 september 2007, C-17/06, *Céline SARL / Céline SA*, § 34; HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 83.

⁵⁶. Court of Appeal (Civil Division) (V.K.) 1 april 2015, nr. [2015] EWCA Civ 220, § 152.

⁵⁷. Vgl. HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 76.

⁵⁸. HvJ 7 januari 2004, C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen / Putsch*, § 25. Dit is logisch. Verwarringsgevaar is een voorwaarde voor inbreuk *sub b*) en art. 14 is een uitzondering op de beschermingsomvang. Als verwarringsgevaar zou uitsluiten dat er sprake is van eerlijk gebruik, dan heeft de beperking voor dat type inbreuken geen bestaansreden.

⁵⁹. HvJ 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette / LA-Laboratories*, § 42.

⁶⁰. HvJ 16 november 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch / Budvar*, § 83.

⁶¹. Gent 5 maart 2018, 2015/AR/2083, www.ie-forum.be, *IEFbe* 2575.

⁶². Voorz. Orb. Gent (afd. Gent) 23 januari 2019, A/18/02112, www.ie-forum.be, *IEFbe* 2811, p. 6.

dus niet overeenstemt met de eerlijke handelsgebruiken. Het hof van beroep bevestigde dat mevrouw De Vleminck met het gebruik van haar naam een meer dan persoonlijk belang nastreeft. Zij beoogt volgens het hof een commercieel gebruik dat de indruk van een commercieel verband met De Vleminck Jan BVBA kan wekken⁶³.

31. Een gelijkaardige oefening moet overigens worden gemaakt wanneer het gebruik van een persoonsnaam moet worden afgewogen ten aanzien van een eerdere handelsnaam, in plaats van een merk⁶⁴. Zo vond dakwerker Quincy Brems uit Zemst dat hij niet kon worden gehinderd in het

gebruik van zijn eigen naam door de in Vilvoorde gevestigde en bekende onderneming Dakwerken Brems NV. De Brusselse stakingsrechter oordeelde in haar vonnis⁶⁵ dat, hoewel een handelaar niet kan worden verboden om zijn familienaam “als familienaam” te voeren, wel kan worden geëist dat hij zijn naam niet gebruikt wanneer daar verwarring met een eerder gevestigde handelaar kan ontstaan. Ook het hof van beroep van Antwerpen volgde kort daarop deze redenering: het enkele feit dat de handelsnaam “Anthonis” ook de familienaam van de latere gebruiker is, ontslaat hem niet van de verplichting om verwarring met de eerder in gebruik genomen handelsnaam te voorkomen⁶⁶.

PERSOONSNAMEN EN HET MERKENRECHT

32. Persoonsnamen zijn geschikt als merk. Zij zijn echter niet immuun voor conflicten met oudere rechten, waaronder eerdere merkinschrijvingen. Het geannoteerde arrest illustreert dat er geen absoluut recht bestaat om de eigen naam in te schrijven als merk. Anderzijds zal de houder van een eerder merk zich er niet tegen kunnen verzetten dat een natuurlijke persoon zijn naam voert in het economisch verkeer, ten-

zij dat gebruik niet conform de eerlijke handelsgebruiken plaatsvindt. Of dat het geval is, is een feitenkwestie waarbij de rechter een ruime beoordelingsmarge geniet. Daarbij moet een evenwicht worden gezocht tussen het recht van personen om hun naam te gebruiken in het handelsverkeer en de goodwill en investeringen van de houder van een ouder merk.

⁶³. Gent 26 juni 2019, 2019/5121, *onuitg.*, § 66.

⁶⁴. Voor een uitgebreid overzicht van (oudere) rechtspraak, zie P. MAEYAERT, *De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam in België*, Larcier, 2006, p. 54-57.

⁶⁵. Voorz. Orb. Brussel 17 maart 2016, A/15/06331, *NV BREMS DAKWERKEN / Q. Brems*, § 31.

⁶⁶. Antwerpen 30 maart 2017, 2016/AR/55, *IRDI* 2017, afl. 2, 134, § 8.