



## UvA-DARE (Digital Academic Repository)

### Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren

Senftleben, M.; van Kan, B.

**Publication date**

2024

**Document Version**

Final published version

**Published in**

Berichten Industriële Eigendom

**License**

Unspecified

[Link to publication](#)

**Citation for published version (APA):**

Senftleben, M., & van Kan, B. (2024). Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren. *Berichten Industriële Eigendom*, 2024(2), 85-95. [https://www.berichtenie.nl/art/90-6170\\_Merk-en-fashion-upcycling-inbreuk-en-mogelijke-verweren](https://www.berichtenie.nl/art/90-6170_Merk-en-fashion-upcycling-inbreuk-en-mogelijke-verweren)

**General rights**

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

**Disclaimer/Complaints regulations**

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

# Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren

Martin Senftleben en Bente van Kan\*

Gemerkte modeartikelen kunnen hergebruikprojecten in de circulaire economie belemmeren. Met de toekenning van ruime exclusieve rechten stelt het merkenrecht duurzame hergebruikpraktijken, zoals ‘upcycling’, bloot aan allerlei inbreukargumenten. Om bij te kunnen dragen aan de vermindering van modeafval, is het noodzakelijk om de rechtszekerheid voor duurzaam hergebruik te vergroten. Tegen deze achtergrond worden in de volgende analyse verschillende strategieën onderzocht om meer ruimte te bieden voor hergebruik dat niet specifiek gericht is op het misleiden van consumenten of het beschadigen of exploiteren van beschermde merken. Meer specifiek zullen twee strategieën centraal staan. Ten eerste het voorstel om een strengere toets voor ‘gebruik als merk’ te hanteren: een toets die merkinbreuk in het geval van duurzaam hergebruik van mode van meet af aan zou kunnen uitsluiten, op grond van het feit dat consumenten de specifieke hergebruikcontext zullen begrijpen en beschermde merken op circulaire modeproducten slechts als decoratieve elementen zullen beschouwen. Ten tweede het voorstel om upcyclingpraktijken binnen het toepassingsgebied van merkenrechtelijke beperkingen, zoals de vrijstelling van refererend merkgebruik, te brengen. In dat verband dienen wel etiketteringsrichtlijnen te worden ontwikkeld om de voorwaarden voor eerlijk gebruik in nijverheid en handel te verduidelijken.

## 1. Inleiding

Met een nieuwe collectie in elk seizoen is de mode-industrie verantwoordelijk voor een jaarlijks groeiende modeafvalberg.<sup>1</sup> Tegen deze achtergrond hebben projecten, die ter bevordering van de circulaire

economie ‘nieuwe’ kledingstukken produceren door tweedehands en onverkochte modeartikelen te bewerken, een bijzondere maatschappelijke waarde. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (‘Handvest’)<sup>2</sup> wordt expliciet het belang van klimaatbeschermingsprojecten erkend:

Een hoog niveau van klimaatbescherming en de verbetering van de kwaliteit van het klimaat moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.<sup>3</sup>

Extra steun voor duurzaam hergebruik van mode volgt uit het actieplan voor de circulaire economie<sup>4</sup> dat de Europese Commissie in 2020 heeft aangenomen als pijler van de Europese Green Deal: de Europese agenda voor duurzame ontwikkeling.<sup>5</sup> Het actieplan is erop gericht de economie van de Europese Unie voor te bereiden op een groene toekomst, het concurrentievermogen te versterken en tegelijkertijd het klimaat te beschermen en consumenten nieuwe rechten te geven. Een belangrijk element van het actieplan is de doelstelling om een wettelijk kader te creëren dat productbeleid duurzamer maakt, in het bijzonder door de duurzaamheid en repareerbaarheid van goederen op de Europese markt te verbeteren.<sup>6</sup> Wettelijke oplossingen die hergebruik van mode ondersteunen zijn in het licht van deze doelstellingen bijzonder belangrijk.

Initiatieven zoals fashion upcycling<sup>7</sup> voegen nieuwe waarde toe aan gebruikte kledingstukken en dragen bij aan de vermindering van

\* Prof. dr. M.R.F. Senftleben is hoogleraar *Intellectueel eigendomsrecht en directeur van het Instituut voor Informatierecht (IViR) aan de Universiteit van Amsterdam, Of Counsel bij Bird & Bird in Den Haag en redacteur van dit blad. Mr. B.K. van Kan is advocaat te Amsterdam.*

1 A. Riches (2022), ‘The Fashion Industry Is Not as “Green” as It Would like You to Believe’, *Duke Environmental Law and Policy Forum* 33, 83 (84-86); A. Elia (2020), ‘Fashion’s destruction of unsold goods: responsible solutions for an environmentally conscious future’, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal* 30, 539 (541-551); E. Teibel (2019), ‘Waste Size: The Skinny on the Environmental Costs of the Fashion Industry’, *William and Mary Environmental Law and Policy Review* 43, 595 (597-598).

2 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen* 2000 C 364, 1.

3 Artikel 37 Handvest.

4 Europese Commissie, Mededeling ‘Een nieuw actieplan voor een circulaire economie voor een schoner en concurrerender Europa’, 11 maart 2020, COM(2020) 98 final.

5 Europese Commissie, Mededeling ‘De Europese Green Deal’, 11 december 2019, COM/2019/640 final.

6 Europese Commissie, Mededeling ‘Een nieuw actieplan voor een circulaire economie – Voor een schoner en concurrerender Europa’, 11 maart 2020, COM(2020) 98 final, 7-9. Vgl. A. Tischner & K. Stasiuk (2023), ‘Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 54, 26 (28); C. Vrendenburg (2023), ‘IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel?’, *NJB* 2023/971 (971-972).

7 Voor een gedetailleerde beschrijving van verschillende upcyclingpraktijken, zie J.B. Schenerman (2020), ‘One Consumer’s Trash Is Another’s Treasure: Upcycling’s Place in Trademark Law’, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* 38, 745 (755-762). Vgl. N.Q. Dorenbosch (2022), ‘Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom’, *Intellectuele eigendom en reclamerecht* 2022, 147 (147); T. Pihlajarinne, ‘Repairing and Re-Using From an Exclusive Rights Perspective – Towards Sustainable Lifespan as Part of a New Normal?’, in: O.-A. Rognstad/I. Berg Ørstavik (eds.): *Intellectual Property and Sustainable Markets*, Cheltenham: Edward Elgar 2021, Helsinki Legal Studies Research Paper No. 61, beschikbaar op: <https://ssrn.com/abstract=3648912> (laatst bezocht op 18 maart 2024), 1 (9); A. Bain (2020), ‘Dank’ Customs, Bootlegs, and Reworked Pieces’, *Journal of World Intellectual Property* 23, 375 (383-384).

modeafval.<sup>8</sup> Echter kunnen hierbij obstakels worden opgeworpen wanneer gebruik wordt gemaakt van modeartikelen die merkenrechtelijk beschermd zijn. Hoe meer mode-elementen merkenrechtelijke bescherming genieten, hoe meer juridische obstakels er kunnen ontstaan. Duurzaam hergebruik kan leiden tot verwarringsgevaar en tot de beschuldiging dat oneerlijk voordeel wordt getrokken uit, of afbreuk wordt gedaan aan, de reputatie of het onderscheidend vermogen van een merk, indien merken van derden zichtbaar blijven op 'nieuwe' upcyclingproducten die worden gemaakt van gebruikte of onverkochte modeartikelen (ook wel: modeafval).<sup>9</sup> Om het duurzame hergebruik van modeartikelen mogelijk te maken lijkt het dus belangrijk om upcyclers te verzekeren dat zij, zolang ze er niet specifiek op uit zijn om consumenten te misleiden of schade toe te brengen aan beschermde merken,<sup>10</sup> gemerkte modeartikelen kunnen herwerken zonder het risico te lopen dat zij hierdoor merkinbreuk plegen. Door op dit punt rechtszekerheid te bieden kan het merkenrecht het duurzame hergebruik van modeartikelen ondersteunen en bijdragen aan de vermindering van modeafval.<sup>11</sup>

Daarom rijst de vraag op welke manier het merkenrecht circulaire initiatieven kan ondersteunen die leiden tot productief hergebruik van tweedehands en onverkochte modeartikelen, waaronder mede begrepen merkenrechtelijk beschermde modeartikelen. Zoals uit de analyse in het volgende hoofdstuk 2 zal blijken, bevat het huidige merkenstelsel verschillende struikelblokken die projecten in het belang van de circulaire economie juist kunnen dwarsbomen in plaats van dat zij duurzaam hergebruik stimuleren.<sup>12</sup> Tegen deze achtergrond worden in hoofdstuk 3 verschillende strategieën onderzocht die de rechtszekerheid voor upcyclers aanzienlijk zouden kunnen vergroten en de speciale afvalstatus van merkenrechtelijk beschermde modeartikelen zouden kunnen wegnemen.<sup>13</sup> In hoofdstuk 4 worden de resultaten samengevat.

## 2. Struikelblokken in het huidige merkenstelsel

In beginsel kan het merkenrecht op twee verschillende manieren ruimte bieden voor hergebruik van mode in de circulaire economie. Enerzijds is het mogelijk om de exclusieve rechten van merkhouders restrictief te interpreteren. Door inherente grenzen te stellen aan merkrechten zou het bijzonder moeilijk kunnen worden om exclusieve rechten in te roepen tegen duurzaam hergebruik van gemerkte modeartikelen (2.1). Aan de andere kant is het denkbaar om robuuste verweermiddelen te ontwikkelen die upcyclers goed kunnen beschermen tegen het oordeel van merkinbreuk, zelfs in gevallen waarin de merkhouder erin slaagt om *prima facie* inbreuk aan te tonen (2.2). Zoals uit de volgende discussie zal blijken is het echter onwaarschijnlijk dat deze strategieën veel rechtszekerheid kunnen bieden in het huidige

merkenstelsel. De voortdurende uitbreiding van de reikwijdte van merkrechten heeft geleid tot een erosie van inherente beperkingen, zoals de vereisten van 'gebruik in het economisch verkeer' en 'gebruik met betrekking tot waren of diensten'.<sup>14</sup> Het huidige merkenstelsel biedt merkhouders verschillende aanknopingspunten voor het instellen van inbreukvorderingen tegen upcycling. Verweren, zoals refererend merkgebruik, bieden niet veel soelaas. Het succes van verweerargumenten<sup>15</sup> hangt namelijk af van de naleving van de aanvullende toets die is neergelegd in de slotzin van artikel 2.23, lid 1, BVIE: de vraag of het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Aangezien het Hof van Justitie van de Europese Unie ('HvJ EU') bij de beoordeling van eerlijk gebruik doorgaans dezelfde criteria gebruikt als bij de analyse van *prima facie* merkinbreuk, ontstaat een cirkelredenering die beperkingen van de merkrechten uitholt en een sterke 'bias' ten gunste van merkhouders met zich brengt.

### 2.1 Poortwachterscriterium 'gebruik als merk'

In beginsel kunnen de poortwachterscriteria van 'gebruik in het economisch verkeer' en 'gebruik met betrekking tot waren of diensten'<sup>16</sup> zo worden opgevat dat ze 'gebruik als merk' vereisen. Deze vereisten kunnen zo worden toegepast dat ze de reikwijdte van merkrechten beperken tot de gevallen waarin het merk van een ander wordt gebruikt als een aanduiding van commerciële herkomst van de eigen goederen of diensten.<sup>17</sup> Zou deze benadering gevolgd worden, dan zou de merkbescherming in gevallen van hergebruik van mode van meet af aan kunnen worden ingeperkt.<sup>18</sup> Inbreukvorderingen op basis van artikel 2.20, lid 2, sub a, b of c, BVIE zouden dan immers gedoemd zijn te mislukken, zolang hergebruikers van mode slechts decoratief gebruik maken van modeartikelen met merken van derden en niet deze merken van derden opnemen als aanduiding van de commerciële herkomst van hun eigen producten. In het kader van een sub d-inbreuk zou vervolgens de vraag centraal staan of sprake is van gebruik met een geldige reden – een vraag die in het licht van de klimaatcrisis en artikel 37 Handvest in veel gevallen ten faveure van upcyclers bevestigend zou kunnen worden beantwoord.

Het HvJ EU heeft echter gekozen voor een veel minder efficiënt gebruik van de beschikbare poortwachterscriteria.<sup>19</sup> In de zaak *BMW/Deenik* concludeerde het HvJ EU dat gebruik met het doel om het publiek te informeren over reparatie- en onderhoudsdiensten, die worden aangeboden onder verwijzing naar merkproducten, voldeed aan het criterium van gebruik met betrekking tot waren of diensten, ook al had Deenik het merk BMW niet gebruikt om zijn tweedehands auto's en reparatiediensten voor te stellen als aanbod afkomstig van BMW. In reclame had Deenik slechts verwezen naar BMW als eigenaar van het automerk dat centraal stond in zijn eigen

8 Elia, supra noot 1, 576-577. Zie ook de voorbeelden van Schenerman, supra noot 7, 755-762.

9 M.R.F. Senftleben, 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement – A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach', in: D. Tan, *Fashion and Intellectual Property Law*, Cambridge: Cambridge University Press 2023, forthcoming, beschikbaar op: <https://ssrn.com/abstract=4470873> (laatst bezocht op 25 maart 2024), 1 (1).

10 Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze benadering, zie M.R.F. Senftleben (2020), *The Copyright/Trademark Interface – How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity*, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 432-450.

11 Pihljarinne, supra noot 7, 12-13.

12 Zie vooral de ruime beschermingsomvang die in artikel 2.20, lid 2, Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom ('BVIE') wordt geboden en die onder meer – in sub d – bescherming tegen gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren of diensten' omvat.

13 Zie ten opzichte van deze oplossingsrichtingen ook de analyse in M.R.F. Senftleben, 'Developing Defences for Fashion Upcycling in EU Trademark Law', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 73 (2024), 99 (99-110), die als basis voor de volgende bespreking dient.

14 Artikel 2.20, lid 2, BVIE.

15 Artikel 2.23, lid 1, BVIE.

16 Artikel 10, lid 2, Merkenrichtlijn 2015/2436; artikel 2.20, lid 2, sub a, b en c, BVIE.

17 HvJ EU 25 januari 2007, C-48/05, *Opel/Autec*, para. 24, wees in deze richting. De weg die in dit arrest werd ingeslagen werd echter niet gevolgd in andere arresten.

18 G.B. Dinwoodie & M.D. Janis (2007), 'Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law', *Iowa Law Review* 92, 1597 (1599-1600); S.L. Dogan/M.A. Lemley (2004), 'Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet', *Houston Law Review* 41, 777 (809-811).

19 Vgl. A. Kur (2008), 'Confusion over Use? – Die Benutzung 'als Marke' im Lichte der EuGH-Rechtsprechung', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2008, 1 (1-11).

activiteiten.<sup>20</sup> Ook kwalificeerde het HvJ EU gebruik in vergelijkende reclame als gebruik met betrekking tot waren of diensten, op grond van het feit dat de adverteerder gebruik maakte van het merk van een concurrent om haar eigen producten te onderscheiden van die van de concurrent.<sup>21</sup>

Het HvJ EU heeft in verdere arresten het huidige, ruime begrip van gebruik met betrekking tot waren of diensten gecreëerd en samenvattend vastgesteld dat het voldoende was dat er een verband werd gelegd met waren of diensten. Deze formule is bijvoorbeeld terug te vinden in de modegerelateerde *Céline*-uitspraak, waar het HvJ EU met betrekking tot het raakvlak tussen merk- en handelsnaamrechten oordeelde dat, zodra er een verband ontstond tussen de bedrijfs-, handels- of winkelnaam en de door de vermeende inbreukmaker aangeboden waren of diensten, merkenrechtelijk relevant gebruik met betrekking tot waren of diensten niet langer kon worden ontkend, zelfs wanneer de naam als zodanig niet werd aangebracht op in de handel gebrachte waren.<sup>22</sup> Deze formule – een verband met waren of diensten – werd vaste rechtspraak in latere beslissingen over trefwoordreclame. In *Google France en Google* bevestigde het HvJ EU dat er ‘in ieder geval’ sprake was van relevant gebruik met betrekking tot waren of diensten, wanneer een derde een conflicterend teken zodanig gebruikte dat er een verband werd gelegd tussen dat teken en de door de derde aangeboden waren of diensten.<sup>23</sup> In de zaak *L’Oréal/eBay* oordeelde het HvJ EU dat aan het criterium van een verband was voldaan omdat de advertenties van eBay ‘een duidelijk verband creëerden tussen de merkproducten die in de advertenties worden genoemd en de mogelijkheid om deze producten via eBay te kopen’.<sup>24</sup> Het HvJ EU hanteert dus een lage drempel in de context van het vereiste van gebruik met betrekking tot waren of diensten: een loutere ‘link’ of ‘associatie’ is voldoende.<sup>25</sup>

Dit heeft tot gevolg dat met het poortwachterscriterium van gebruik met betrekking tot waren of diensten niet wordt voorkomen dat een inbreukvordering kan worden ingediend tegen verwijzingen naar het merk die alleen worden gemaakt om waren of diensten te identificeren als die van de merkhouder. Het HvJ EU heeft verschillende vormen van refererend gebruik – verwijzingen naar het merk als zijnde het onderscheidende teken van de merkhouder – binnen de reikwijdte van het Europese merkenrecht gebracht.<sup>26</sup> Hiermee verliest het drempelcriterium van gebruik met betrekking tot waren of diensten zijn poortwachtersfunctie.<sup>27</sup> Op het moment dat een loutere link met het merk voldoende is om gebruik zonder toestemming van de merk-

houder binnen de reikwijdte van merkrechten te brengen, ontbreekt een duidelijke scheidslijn tussen niet voor merkinbreuk vatbaar, decoratief gebruik en voor merkinbreuk vatbaar gebruik als merk. Het loutere gebruik van een merk in verband met een circulair product kan reeds als uitgangspunt dienen voor een inbreukvordering.<sup>28</sup>

Upcyclers worden dus blootgesteld aan verwarrings- en verwateringsvorderingen die niet bij voorbaat als evident ongegrond kunnen worden afgedaan. De merkhouder kan *prima facie* inbreuk aantonen door te beargumenteren dat het tonen van merken op circulaire producten verwarrend is omdat het een commerciële band met de merkhouder zou kunnen suggereren.<sup>29</sup> Een inbreukvordering ten opzichte van verwarring kan daarbij ook gebaseerd zijn op ‘post-sale’ verwarring. Zelfs als de echte commerciële oorsprong duidelijk wordt aangegeven bij het verkooppunt, kan de merkhouder aanvoeren dat er verwarring kan ontstaan zodra de koper de winkel verlaat. Het publiek dat de producten buiten de verkoopomgeving ziet, zou merken van derden wellicht verkeerd kunnen interpreteren als aanduidingen van commerciële herkomst.<sup>30</sup> De merkhouder kan ook aanvoeren dat met upcycling ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van een merk, omdat hiermee wordt geprofiteerd van het positieve imago dat wordt opgeroepen door het merk.<sup>31</sup> In het geval van bekende merken lijkt deze argumentatie veelbelovend.<sup>32</sup> In *L’Oréal/Bellure* bevestigde het HvJ EU dat er bij inbreukvorderingen op basis van ongerechtvaardigd voordeel trekken geen bewijs van schade nodig is.<sup>33</sup> Het is dus niet vereist om een verandering in het economische gedrag van de gemiddelde consument aan te tonen.<sup>34</sup> Samenvattend kunnen de inherente beperkingen van exclusieve merkrechten dus nauwelijks als een veelbelovend instrument worden beschouwd om upcyclers te beschermen tegen beschuldigingen van merkinbreuk. Integendeel, de deuren voor merkenrechtelijke inbreukvorderingen staan wagenwijd open.<sup>35</sup>

## 2.2 Verweermiddelen

Ook de huidige wettelijke verweermiddelen tegen inbreukvorderingen bieden weinig houvast om duurzaam hergebruik te ondersteunen. Gezien de specifieke context waarin het gebruik plaatsvindt – hergebruik van modeartikelen die eerder met toestemming van de merkhouder zijn verkocht – komt de uitputting van merkrechten na de eerste verkoop onmiddellijk in beeld.<sup>36</sup> In beginsel zou geconcludeerd kunnen worden dat het gebruik van tweedehands kleding in de context van de circulaire economie geen inbreuk oplevert vanwege

20 HvJ EU 23 februari 1999, C-63/97, *BMW/Deenik*, para. 42.

21 HvJ EU 12 juni 2008, C-533/06, *O2/Hutchison*, para. 35-36.

22 HvJ EU 11 september 2007, C-17/06, *Céline*, para. 23.

23 HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08-238/08, *Google France en Google*, para. 72;

HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, *L’Oréal/eBay*, para. 92; HvJ EU 19 februari 2009, C-62/08, *UDV North America*, para. 47-48.

24 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, *L’Oréal/eBay*, para. 93.

25 Zie voor het debat over deze ontwikkeling de samenvatting in R. Knaak/A. Kur/A. von Mühlendahl (2011), *The Study on the Functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 12-13, München: Max Planck Institute, para. 2.178, beschikbaar op: [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2172217](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2172217) (laatst bezocht op 26 maart 2024).

26 Vgl. A. Kur/M.R.F. Senffleben, *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017, para. 5.50-5.54.

27 Kur/Senffleben, supra noot 26, para. 5.14-5.15 en 5.49-5.56.

28 Vgl. I. Simon Flhima (2006), ‘Embellishment: Trademark Use ‘Triumph or Decorative Disaster?’, *European Intellectual Property Review* 28, 321 (321); A. Kur, ‘Confusion over Use? – Die Benutzung ‘als Marke’ im Lichte der EUGH-Rechtsprechung’, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 2008, 1 (8-10).

29 HvJ EU 10 april 2008, C-102/07, *Adidas/Marca*, para. 30-34. Wat het ruime verwarringsbegrip in het moderne merkenrecht betreft, zie Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 35-36; Dorenbosch, supra noot 7, 148-149; A.M. Keats (2020), ‘Trendy Product Upcycling: Permissible Recycling or Impermissible Commercial Hitchhiking?’, *The Trademark Reporter* 110, 712 (713-714 en 718-719); M.A. Lemley/M.P. McKenna (2010), ‘Irrelevant Confusion’, *Stanford Law Review* 62, 413 (414-422).

30 HvJ EU 12 november 2002, C-206/01, *Arsenal/Reed*, para. 57. Vgl. Dorenbosch, supra noot 7, 148-149; Scheneman, supra noot 7, 766-767 en 778-779; Kur/Senffleben, supra noot 26, para. 5.131-5.146.

31 HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, *L’Oréal/Bellure*, para. 49. Vgl. Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 38-39. Wat betreft het risico dat in specifieke situaties ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk, zie Keats, supra noot 29, 719-720.

32 Voor een vergelijking van dit Europese concept met de aanpak in de VS, zie M.R.F. Senffleben, ‘The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law’, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 40 (2009), 45 (50-55).

33 HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, *L’Oréal/Bellure*, para. 30 en 47-49.

34 HvJ EU 27 november 2008, C-252/07, *Intel/CPM*, para. 77; HvJ EU 14 november 2013, C-383/12 P, *Environmental Manufacturing/Elmar Wolf*, para. 37 en 43.

35 Senffleben, supra noot 10, 156-170.

36 Artikel 2.23, lid 3, BVIE.

de uitputtingsleer. De crux zit echter in het feit dat wijzigingen van de waar de toepassing van de uitputtingsleer kunnen uitsluiten.<sup>37</sup> Meer in het bijzonder bepaalt artikel 2.23, lid 3, BVIE, dat uitputting plaatsvindt:

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 de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.<sup>38</sup>

Deze voorwaarde zorgt ervoor dat uitputting niet van toepassing zal zijn in veel scenario's van modehergebruik. Zo zijn wijzigingen aan modeartikelen bijvoorbeeld inherent aan het concept van 'upcycling'. Het Merriam-Webster woordenboek definieert upcycling als: 'to recycle (something) in such a way that the resulting product is of a higher value than the original item: to create an object of greater value from (a discarded object of lesser value)'.<sup>39</sup> Wikipedia beschrijft upcycling als 'bijvoorbeeld het hergebruik van versleten kleding, kapotte huishoudtoestellen en wegwerpmateriaal bedoeld voor toepassing in een nieuw functioneel product'.<sup>40</sup> Het spreekt voor zich dat de transformatie van reeds bestaande waren, zoals tweedehands kleding in het geval van upcycling in de modebranche, de kern vormt van nieuwe productiepatronen in de circulaire industrie. Als gevolg hiervan zullen merkhouders uitputtingsargumenten vaak kunnen weerleggen door erop te wijzen dat de toestand van de waren is veranderd of dat elementen van de oorspronkelijke waren deel zijn gaan uitmaken van nieuwe en andere, geüpcyclede producten.<sup>41</sup>

Deze argumenten hoeven niet altijd succesvol te zijn. Zoals hierboven aangegeven vereist de uitputtingsregel dat de merkhouder een 'gegronde reden' heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de waren na de eerste verkoop. Gelet op het maatschappelijk belang bij het bevorderen van de circulaire economie, is het wenselijk om inbreukargumenten die zijn gebaseerd op de verandering/transformatie van waren bij voorbaat ongegrond te verklaren, tenzij de merkhouder erin slaagt om te onderbouwen dat er een bijzondere noodzaak is om zich te verzetten tegen de verhandeling van herwerkte producten die het merk bevatten. De merkhouder zou bijvoorbeeld verplicht kunnen worden om bewijs te leveren dat het gebruik opzettelijk gericht is op het misleiden van consumenten, het beschadigen van het merk, het doen van negatieve uitspraken over het bedrijf van de merkhouder, enzovoorts.<sup>42</sup> Deze aanpak zou kunnen worden gebaseerd op het eerdergenoemde artikel 37 Handvest en het actieplan voor een circulaire economie van de Europese Commissie.<sup>43</sup>

Toch blijven er twijfels bestaan over de robuustheid van deze oplossing. Zelfs als er bijzonder belang wordt gehecht aan de doelstelling om het klimaat te beschermen en om duurzame ontwikkeling te ondersteunen, mag niet over het hoofd worden gezien dat de bescherming van de intellectuele eigendom ook bescherming geniet op grond van het Handvest. Artikel 17, lid 2, van het Handvest biedt expliciet bescherming voor intellectuele eigendomsrechten, onder de paraplu van het recht op eigendom.<sup>44</sup> De klimaatbeschermingsclausule in artikel 37 Handvest vormt dus geen *carte blanche* om de regels voor merken terzijde te schuiven. Daarentegen volgt uit artikel 52, lid 1, Handvest dat beperkingen van het eigendomsrecht van de merkhouder onderworpen zijn aan het evenredigheidsbeginsel. Hoewel uit artikel 37 Handvest duidelijk blijkt dat klimaatbescherming een doelstelling van algemeen belang is in de Europese Unie, moet dit belang worden afgewogen tegen het belang van de merkhouder bij merkbescherming en het bredere maatschappelijke belang bij een goed functionerend merkenstelsel.<sup>45</sup> Volgens de hierboven beschreven regels biedt een verandering van de toestand van merkproducten een standaardscenario waarin de merkhouder de mogelijkheid heeft om zich te verzetten tegen de wederverkoop van deze producten, op basis van de uitputtingsleer. Hoewel het maatschappelijke doel van klimaatbescherming en duurzaamheid de positie van upcyclers in inbreukprocedures ondersteunt, is het onduidelijk of deze overkoepelende doelstelling, zoals in artikel 37 Handvest neergelegd, upcyclers daadwerkelijk in staat zal stellen om regelmatig te winnen in inbreukzaken.<sup>46</sup>

Daarom is het belangrijk om verder te kijken dan de uitputtingsregel, en de potentie van andere verweermiddelen te beoordelen die mogelijk meer rechtszekerheid kunnen bieden. Zo bevat het merkenrecht verschillende beperkingen van de exclusieve rechten die projecten ter bevordering van de circulaire economie zouden kunnen ondersteunen. Artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE staat het gebruik (zonder toestemming van de merkhouder) toe van:

tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.

Het is denkbaar dat de opname van gemerkte mode-elementen in herwerkte producten een toelaatbaar beschrijvend gebruik in de zin van deze bepaling vormt. Zolang consumenten het merk van de derde niet opvatten als een indicatie van de commerciële herkomst, is het

37 Dorenbosch, supra noot 7, 148.

38 Artikel 2.23, lid 3, BVIE.

39 Zie <https://Merkenrichtlijn.merriam-webster.com/dictionary/upcycle> (laatst bezocht op 19 maart 2024). Vgl. Dorenbosch, supra noot 7, 147; M.R.F. Senfleben (2022), 'Robustness Check: Evaluating and Strengthening Artistic Use Defences in EU Trademark Law', *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 53, 567 (572); Bain, supra noot 7, 383; Keats, supra noot 29, 712; Teibel, supra noot 1, 624-625.

40 Zie <https://nl.wikipedia.org/wiki/Upcycling> (laatst bezocht op 25 maart 2024).

41 Dorenbosch, supra noot 7, 148-149; Pihlajarinne, supra noot 7, 10-11; A. Kur (2021), 'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 70, 228 (232-233); Keats, supra noot 29, 715-716. Vgl. Bundesgerichtshof 14 december 1995, I ZR 210/93, 'Gefärbte Jeans', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 1996, 726, waarin wordt gesteld dat de uitputtingsregel niet van toepassing is op de wederverkoop van 'stonewashed' tweedehands jeans.

42 Vgl. HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette*, para. 42-45.

43 Europese Commissie, Mededeling 'Een nieuw actieplan voor een circulaire economie voor een schoner en concurrerender Europa', 11 maart 2020, COM(2020) 98 final, 7-9. Vgl. Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 28; Vrendenburg, supra noot 6, 971-972; Europese Commissie, Mededeling 'De Europese Green Deal', 11 december 2019, COM/2019/640 final.

44 Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze bepaling, zie D.J.W. Jongmsa (2019), *Creating EU Copyright Law – Striking a Fair Balance*, Helsinki: Hanken School of Economics, 163-168; J. Griffiths/L. McDonagh (2013), 'Fundamental Rights and European IP Law – the Case of Art 17(2) of the EU Charter', in: C. Geiger (red.), *Constructing European Intellectual Property Achievements and New Perspectives*, Cheltenham: Edward Elgar, 75; C. Geiger (2009), 'Intellectual Property Shall be Protected!? Artikel 17(2) van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie: A Mysterious Provision With an Unclear Scope', *European Intellectual Property Review* 31, 113.

45 Zie Kur/Senfleben, supra noot 26, para. 1.06-1.15.

46 Bain, supra noot 7, 402-403.

denkbaar dat het gebruik wordt gekwalificeerd als niet-onderscheidend of beschrijvend. Zo kunnen merken van derden op upcycling-producten louter worden opgevat als versieringen. Ze kunnen ook worden gekwalificeerd als een aanduiding van een specifiek product-kenmerk: het feit dat het product bewerkte modeartikelen bevat die afkomstig zijn van tweedehands of onverkochte kledingstukken.<sup>47</sup>

De slagingskansen van deze argumenten zijn echter onduidelijk. De jurisprudentie van het HvJ EU geeft aan dat het verweer van beschrijvend gebruik niet beschikbaar is wanneer een merk van een derde een centraal element wordt van de inhoud van een product. Decoratief gebruik valt volgens deze benadering waarschijnlijk buiten de reikwijdte van het concept van beschrijvend gebruik.<sup>48</sup> Zoals het HvJ EU concludeerde in *Adidas/Marca* – de beroemde zaak over vermeend inbreukmakend gebruik van decoratieve elementen die lijken op het drie strepen-motief van Adidas – is het gebruik van een motief met twee strepen op sportkleding niet bedoeld om ‘een aanduiding inzake een van de kenmerken van deze waren te geven’.<sup>49</sup> De strepen, die ontwerpkenmerken zijn, waren niet bedoeld om de kenmerken van de sport- en vrijetijdskleding aan te duiden.<sup>50</sup> Evenzo weigerde het HvJ EU beschrijvend gebruik in de zaak *Opel/Autec* op grond van het feit dat de getrouwe weergave van het Opel-logo op een schaalmodel van een auto niet kon worden beschouwd als een aanduiding van een productkenmerk. In plaats daarvan werd het logo onderdeel van het product zelf.<sup>51</sup>

Op basis van deze jurisprudentie is het dus niet aannemelijk dat het verweer van beschrijvend gebruik toepassing zal vinden in gevallen van hergebruik van mode. Het is een open vraag of de rechter bereid zal zijn om de tweede tak van artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE – het verweer inzake niet-onderscheidend gebruik – een zelfstandige betekenis te geven in de context van hergebruik van modeartikelen. De verwijzing naar tekens of aanduidingen ‘die geen onderscheidend vermogen hebben’ van artikel 2.23, lid 1, sub b, BVIE is het resultaat van de hervorming van het merkenrecht in 2015. Hiermee is de reikwijdte van het concept van traditioneel beschrijvend gebruik uitgebreid naar niet-onderscheidende tekens en aanduidingen. Theoretisch is het mogelijk om de opname van merken van derden op circulaire producten te kwalificeren als een vorm van niet-onderscheidend gebruik.<sup>52</sup> Het is verdedigbaar dat merken van derden in een upcyclingscenario alleen niet-onderscheidende, decoratieve doeleinden dienen. Ze zijn immers niet bedoeld om de commerciële herkomst van het upcyclingproduct aan te duiden. Het HvJ EU heeft het begrip ‘die geen onderscheidend vermogen hebben’ echter nog niet verduidelijkt.<sup>53</sup> Het blijft met name onduidelijk of een teken dat daadwerkelijk merkbescherming geniet ooit als niet-onderscheidend kan worden beschouwd in bepaalde contexten, zoals de specifieke context die door het hergebruik van mode ontstaat.

In het licht van deze juridische onzekerheden rond beschrijvend en niet-onderscheidend gebruik, is het belangrijk om het verweer van refererend gebruik te onderzoeken. Artikel 2.23, lid 1, sub c, BVIE definieert refererend gebruik als gebruik ‘met het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’. Zo kan bijvoorbeeld een parodie waarbij een merk wordt gebruikt om de merkhouder te symboliseren en te bekritisieren, binnen het toepassingsgebied van refererend merkgebruik vallen.<sup>54</sup> Het is goed verdedigbaar dat ook het tonen van gemerkte mode-elementen op circulaire producten binnen de reikwijdte van refererend merkgebruik valt. Door herwerkte mode-producten met merken van derden aan te bieden, maken upcyclers een kritisch statement over het overmatige gebruik van producten en grondstoffen in de mode-industrie.<sup>55</sup> Bewerkte mode-elementen met merken van derden maken het gebruik van tweedehands of onverkocht materiaal zichtbaar voor consumenten. Dit zorgt ervoor dat de consument een circulair modeartikel kan begrijpen als een voorbeeld voor een alternatieve aanpak: als voorbode voor een noodzakelijke koerswijziging in de mode-industrie. Het spreekt voor zich dat de boodschap die wordt uitgedragen met duurzaam hergebruik van mode bijzonder zwaar weegt in de huidige klimaatcrisis. Het weerspiegelt de noodzaak om modeafval te verminderen en nieuwe productie- en consumptiepatronen te ontwikkelen.<sup>56</sup> Daarom biedt de overkoepelende maatschappelijke duurzaamheidsdoelstelling een sterk argument voor een interpretatie van refererend merkgebruik die upcyclers in staat stelt zich op deze beperking van merkrechten te beroepen. Duurzaam hergebruik van mode kan als een legitieme vorm van refererend merkgebruik worden beschouwd. Het gebruik vindt plaats om de oorspronkelijke fabrikant van herwerkte modeproducten te identificeren. Het merk wordt bovendien juist gebruikt om te verwijzen naar modeartikelen als producten van de merkhouder. Duurzaam hergebruik in het kader van upcycling valt dus binnen de reikwijdte van refererend merkgebruik in de zin van artikel 2.23, lid 1, sub c, BVIE.

Het recente arrest van het HvJ EU in *Audi/GQ* heeft de toepassing van artikel 2.23, lid 1, sub c, BVIE weliswaar niet makkelijker gemaakt. De zaak betrof de vraag of het mogelijk was om niet-originele reserveonderdelen voor auto's op de markt te brengen, in het bijzonder grilles die een uitsparing in de vorm van het Audi-merk bevatten voor de bevestiging van het Audi-logo.<sup>57</sup> Bij de beoordeling of deze marketingpraktijk als een legitieme vorm van refererend merkgebruik zou kunnen worden beschouwd, maakte het HvJ EU onderscheid tussen enerzijds de situatie waarin een door de derde geproduceerd reserveonderdeel geen teken bevat dat identiek is aan het beschermde merk – waarbij het merk enkel wordt gebruikt om aan te geven dat het reserveonderdeel compatibel is met de waren van de merkhouder – en anderzijds de situatie waarin het beschermde merk daarentegen op het reserveonderdeel is aangebracht.<sup>58</sup> Volgens het HvJ EU is alleen in de eerstgenoemde situatie sprake van refererend merkgebruik.<sup>59</sup>

47 Pihlajarinne, supra noot 7, 11-12; Senfleben, supra noot 10, 158-161.

48 Kur/Senfleben, supra noot 26, para. 6.23-6.27.

49 HvJ EU 10 april 2008, C-102/07, *Adidas/Marca*, para. 48.

50 HvJ EU id., para. 48.

51 HvJ EU 25 januari 2007, C-48/05, *Adam Opel/Autec*, para. 44.

52 Vgl. Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 39-40.

53 Voor een meer gedetailleerde bespreking van het toepassingsgebied van dit verweer, zie Senfleben, supra noot 10, 510-512; A. Kur (2018), ‘Yellow Dictionaries, Red Banking Services, Some Candies, and a Sitting Bunny: Bescherming van kleur- en vormmerken vanuit Duits en Europees perspectief’, in: I. Calboli/

M.R.F. Senfleben (eds.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks – Critical Perspectives*, Oxford: Oxford University Press, 89 (101).

54 Senfleben, supra noot 39, 581-582. Voor verweergargumenten op basis van een parallel tussen parodiezaken en upcycling, zie Schenerman, supra noot 7, 772-775.

55 Senfleben, supra noot 9, 9-14. Vgl. Bain, supra noot 7, 389.

56 Senfleben, supra noot 9, 13-17.

57 HvJ EU 25 januari 2024, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, *Audi (Support d’emblème sur une calandre)*, para. 7-8. Zie ook de noten van Lotte Anemaet en Tobias Cohen Jehoram in dit nummer.

58 HvJ EU, id. para. 57.

59 HvJ EU, id. para. 57.

'Het aanbrengen van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk op de door de derde verhandelde waar, gaat [...] verder dan het in artikel 14, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001 bedoelde gebruik en valt derhalve onder geen van de in deze bepaling bedoelde gevallen.'<sup>60</sup> Deze interpretatie kan een succesvol beroep op refererend merkgebruik niet alleen ingewikkelder maken voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie en verkoop van reserveonderdelen (zoals in de zaak *Audi*) maar ook voor upcyclers.

Uiteindelijk hoeft de *Audi*-uitspraak echter niet het laatste woord te zijn. Door upcycling wordt namelijk juist een contrast met het oorspronkelijke modeproduct gecreëerd. Anders dan in het geval van reserveonderdelen wil de upcycler niet de oorspronkelijke toestand herstellen en ook niet het uiterlijk van het originele product nabootsen. Bij upcycling dienen elementen met het merk van derden als basis-materiaal voor de vervaardiging van een nieuw product. Het gaat dus inderdaad om refererend merkgebruik: de upcycler verwijst naar het product van de merkhouder om duidelijk te maken dat dit product verwerkt is in een nieuwe creatie die een andere commerciële herkomst heeft. Het is aannemelijk dat dit belangrijke verschil tot een andere uitkomst – namelijk de toepassing van het refererend merkgebruik verweer – leidt zodra het HvJ EU de kans krijgt om upcycling in het licht van duurzaamheidsdoelstellingen te beoordelen.

Deze conclusie biedt echter nog steeds niet voldoende houvast om hergebruik van mode gemakkelijk te kunnen laten ontsnappen aan inbreukvorderingen. Het merkenrecht werpt namelijk verdere hindernissen op. Het invoeren van merkenrechtelijke beperkingen, zoals refererend merkgebruik, is immers nog afhankelijk van de vraag of het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Deze aanvullende voorwaarde volgt uit artikel 2.23, lid 1, slotzin, BVIE. Voordat geconcludeerd kan worden dat het huidige merkenrecht voldoende sterke verweerargumenten biedt, is het dus noodzakelijk om deze laatste voorwaarde nog te onderzoeken.<sup>61</sup>

De voorwaarde van eerlijk gebruik in nijverheid en handel levert een bijzondere uitdaging op. Zo heeft het HvJ EU de neiging om de toets van eerlijk gebruik in te vullen aan de hand van dezelfde criteria die worden gebruikt bij de analyse van *prima facie* inbreuk.<sup>62</sup> Deze jurisprudentie heeft tot kritiek geleid: door de herhaling van de inbreukcriteria wordt bij de analyse van eerlijk gebruik in nijverheid en handel voorbijgegaan aan de maatschappelijke waarden die ten grondslag liggen aan de merkenrechtelijke beperkingen.<sup>63</sup> Waar het HvJ EU de toets van eerlijk gebruik zodanig had vorm kunnen geven dat er ruimte ontstaat voor de ratio's die ten grondslag liggen aan de beperkingen van de merkrechten, neemt het simpelweg de standaardcriteria van de inbreukanalyse over.<sup>64</sup> Het HvJ EU oordeelde bijvoor-

beeld in de *Gillette*-uitspraak dat gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel als:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat onge-rechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan,
- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.<sup>65</sup>

Hoewel sommigen van deze beoordelingsfactoren terug te voeren zijn op de Europese wetgeving op het gebied van vergelijkende reclame,<sup>66</sup> komen het verbod op gebruik dat de indruk wekt van een commerciële band met de merkhouder en het verbod op gebruik dat afbreuk doet aan, of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk overeen met de algemene inbreukcriteria.<sup>67</sup> De risico's voor upcyclers liggen voor de hand: door de criteria voor het vaststellen van *prima facie* inbreuk bijna letterlijk over te nemen, onderwerpt het HvJ EU eventuele verweren, zoals refererend merkgebruik, aan dezelfde criteria die de merkhouder in staat stelden om inbreuk aan te tonen. Deze cirkelredenering kan verweren uithollen.<sup>68</sup> In de keyword advertising-zaak *Portakabin* vond het HvJ EU het bijvoorbeeld niet tegenstrijdig om als volgt te concluderen:

De omstandigheden waarin de houder van een merk ingevolge artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 [thans artikel 10, lid 2, sub a, Merkenrichtlijn] het gebruik door een adverteerder van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk als zoekwoord kan verbieden, kunnen dan ook (...) gemakkelijk overeenkomen met een situatie waarin de adverteerder niet kan beweren dat hij volgens de eerlijke gebruiken in handel en nijverheid handelt en zich dus niet met succes kan beroepen op de in artikel 6, lid 1, van deze richtlijn vermelde uitzondering.<sup>69</sup> (opmerking tussen blokken toegevoegd)

Deze cirkelredenering ondermijnt de verweerargumenten die duurzaam hergebruik van gemerkte modeartikelen zouden kunnen ondersteunen. Volgens de huidige benadering van het HvJ EU ondersteunen dezelfde bevindingen die hebben geleid tot het oordeel van *prima facie* inbreuk, de afwijzing van eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bijgevolg verwordt de voorwaarde van eerlijk gebruik tot een troef die de merkhouder kan inzetten om argumenten van refererend merk-

60 HvJ EU, id. para. 57.

61 Vgl. Pihljarinne, supra noot 7, 12.

62 HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin*, para. 69; HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette/LA-Laboratories*, para. 49. Vgl. Kur/Senftleben, supra noot 26, para. 6.73; M.R.F. Senftleben/L. Bently/G.B. Dinwoodie et al. (2015), 'The Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition: Guiding Principles for the Further Development of EU Trade Mark Law', *European Intellectual Property Review* 37, 337 (339); M.R.F. Senftleben (2013), 'Adapting EU Trademark Law to New Technologies – Back to Basics?', in: C. Geiger (red.), *Constructing European Intellectual Property*, Cheltenham: Edward Elgar, 137 (168-169); I. Simon Fhima/R. Jacob (2014), 'Unfair Advantage Law in the European Union', in: D. Bereskin (red.), *International Trademark Dilution*, New York/Toronto: Thomson Reuters Westlaw,

251 (274); I. Simon Fhima (2012), 'The Role of Legitimacy in Trade Mark Law', *Current Legal Problems* 65, 489 (501-502).

63 Senftleben, supra noot 10, 588-590.

64 Vgl. Kur/Senftleben, supra noot 26, para. 1.06-1.15.

65 HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, *Gillette/LA-Laboratories*, para. 49.

66 Artikel 4, onder d), f), g) en h), van Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie), *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen* 2006 L 376, 21. Vgl. Kur/Senftleben, supra noot 26, para. 6.72.

67 Artikel 2.20, lid 2, sub b en c, BVIE.

68 Vgl. Kur/Senftleben, supra noot 26, para. 6.73; Senftleben/Bently/Dinwoodie e.a., supra noot 62, 339; Senftleben, supra noot 62, 168-169; Simon Fhima/Jacob, supra noot 62, 274; Simon Fhima, supra noot 62, 501-502.

69 HvJ EU 8 juli 2010, C-558/08, *Portakabin*, para. 69.

gebruik buiten spel te zetten. De samenloop van de criteria voor het beoordelen van *prima facie* inbreuk en het beoordelen van eerlijk gebruik leidt tot een situatie waarin een kans op verwarring of op oneerlijk meeliften direct een voorbode is van de conclusie dat geen sprake kan zijn van eerlijk gebruik in nijverheid en handel.

### 3. Strategieën om de rechtszekerheid voor upcyclers te vergroten

Uit de voorgaande analyse komt duidelijk naar voren dat de huidige beperkingen van het merkenrecht (zowel de inherente als de wettelijke beperkingen) nauwelijks voldoende robuust kunnen worden geacht. De uitspraak van het HvJ EU in *Adidas/Fitnessworld* illustreert de status quo die is bereikt in het Europese merkenrecht. Het HvJ EU oordeelde in deze zaak dat decoratief gebruik van een teken dat overeenkomt met een beschermd merk (zoals in *Adidas/Marca* ging het om het driestrepenteken van Adidas) al voldoende kan zijn om bescherming in te roepen.<sup>70</sup> Een louter verband met het merk – in de zin van gebruik dat het beschermde teken in gedachten oproept – kan volgens deze beoordelingsmaatstaf dus al voldoende zijn om een inbreukvordering te onderbouwen.<sup>71</sup> Ook in de context van bescherming tegen verwarringsgevaar heeft het HvJ EU een flexibel toetsingskader gecreëerd. In de zaak *Adidas/Marca* oordeelde het HvJ EU dat de publieke perceptie dat een teken als versiering wordt gebruikt niet in de weg kan staan aan de vaststelling van merkinbreuk, indien dat teken, ongeacht het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.<sup>72</sup>

De beslissing inzake merkinbreuk hangt dus in belangrijke mate af van de marketinginspanningen van de merkhouder en de mate van merkherkenning die daaruit voortvloeit.<sup>73</sup> Zelfs als merken van derden decoratieve doeleinden dienen en niet als een aanduiding van commerciële herkomst zijn bedoeld, zouden merkhouders succesvol kunnen betogen dat er door de consument een verband wordt gelegd met hun beschermde merk, en dus sprake is van merkinbreuk. Door veel te investeren in reclamecampagnes die consumenten leren een verband te leggen wanneer ze een gelijksoortig teken zien, kan de merkhouder de perceptie van de consument zo vormen dat de kansen om *prima facie* inbreuk te bewijzen worden vergroot.

Vanuit dit perspectief is de merkhouder in het voordeel ten opzichte van de upcycler. De merkhouder kan immers de slagingskansen van inbreukvorderingen vergroten door te investeren in reclamecampagnes en merkherkenning. Om deze configuratie van het merkenrecht te wijzigen zou de inbreukanalyse zodanig vormgegeven moeten worden dat hergebruikers, die ten gunste van de circulaire economie gemerkte modeartikelen bewerken, in het voordeel zijn. Om dit resultaat te bereiken zou het poortwachterscriterium van gebruik als merk kunnen worden bijgesteld. In plaats van de vraag of circulaire modeproducten een teken in gedachten oproepen dat het publiek herkent

als een merk van een derde partij, zou het doorslaggevend moeten zijn dat het publiek begrijpt dat het merk onderdeel is geworden van een ‘nieuw’ product dat bestaat uit herbewerkte modeartikelen, die dienen als grondstof voor het ‘nieuwe’ product. Deze bevinding zou de balans moeten doen omslaan ten gunste van de upcycler en zou de bewijslast moeten omkeren (3.1).<sup>74</sup> Een andere mogelijkheid<sup>75</sup> is de ontwikkeling van een robuuster verweer voor refererend merkgebruik. Dit zou bereikt kunnen worden met de introductie van een wettelijk vermoeden dat hergebruik van mode in beginsel toelaatbaar decoratief gebruik is – tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die upcycling in een specifiek geval ontoelaatbaar maken. Aangezien deze tweede benadering op een beperking van het merkenrecht is gebaseerd biedt deze tweede mogelijkheid minder rechtszekerheid voor upcyclers dan de eerste benadering die gebaseerd is op de ontkenning van relevant gebruik als merk. Volgens de eerste benadering wordt merkinbreuk dus van meet af aan uitgesloten (3.2).<sup>76</sup>

#### 3.1 Geen gebruik als merk

Ten opzichte van de eerste benadering – een voorafgaande test van gebruik als merk die voorkomt dat de merkhouder *prima facie* inbreuk kan aantonen – kan het werk van Stacey Dogan en Mark Lemley als inspiratiebron dienen. Zij stellen voor om inbreukvorderingen vanaf het begin te beperken tot situaties waarin de vermeende inbreukmaker opzettelijk het merk van een ander gebruikt om zijn/haar eigen goederen of diensten op de markt te brengen:

[...]imiting trademark rights to a right to prevent confusing uses of the mark as a brand helps to ensure that trademark rights remain tied to their search costs rationale – only those individuals or companies who are using the mark to advertise their own products or services have the motive and opportunity to interfere with the clarity of the mark’s meaning in conveying product information to consumers, and so only those uses ought to be of concern to trademark law.<sup>77</sup>

Deze benadering biedt de mogelijkheid om de rechtszekerheid voor het hergebruik van mode aanzienlijk te vergroten. De voorwaarde van gebruik als merk richt zich volgens deze benadering op gevallen van ‘misleading branding’.<sup>78</sup> Dogan en Lemley verstaan onder gebruik als merk alleen gevallen waarin concurrenten andermans merk in de eigen commerciële communicatie gebruiken om te suggereren dat zij de merkhouder zijn.<sup>79</sup> Het gedrag van de hergebruiker staat dus centraal. Zolang een upcycler niet opzettelijk het merk van een derde gebruikt om consumenten te misleiden, zou het gebruik moeten worden gekwalificeerd als puur decoratief: een vorm van gebruik die geen inbreuk oplevert.

Deze benadering leidt tot een herijking van de *Adidas/Marca*-benadering. Zoals besproken zag het HvJ EU, ondanks de decoratieve context, het risico dat het publiek een economisch verband met de merkhouder zou kunnen veronderstellen indien de mate van overeenstemming

70 HvJ EU 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, para. 39.

71 Bundesgerichtshof 3 februari 2005, zaak I ZR 159/02, ‘Lila Postkarte’, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 2005, 583 (584).

72 HvJ EU 10 april 2008, C-102/07, *Adidas/Marca*, para. 34.

73 Bundesgerichtshof 24 november 2011, zaak I ZR 175/09, ‘Medusa’, para. 23.

74 Zie voor een soortgelijke benadering in het Europese merkenrecht artikel 9, lid 3, onder f), Merkenverordening en artikel 10, lid 3, onder f), Merkenrichtlijn.

Vgl. Senftleben, supra noot 39, 568-570; Pihlajarinne, supra noot 7, 13.

75 Zie Dinwoodie/Janis, supra noot 18, 1599-1600, voor kritiek op de benadering van gebruik als merk die vooraf rechtszekerheid creëert. Zie echter ook de tegen-

argumenten met de focus op de voordelen van deze benadering besproken door Senftleben, supra noot 10, 469-474.

76 Senftleben, supra noot 10, 474-476.

77 Dogan/Lemley, supra noot 18, 798.

78 S.L. Dogan/M.A. Lemley, ‘The Trademark Use Requirement in Dilution Cases’, *Santa Clara Computer & High Technology Law Journal* 24 (2008), 541 (542 en 555). Vgl. Senftleben, supra noot 10, 429-431.

79 Dogan/Lemley, supra noot 18, 799.



tussen het decoratieve teken en het ingeschreven merk hoog is.<sup>80</sup> Het HvJ EU concludeerde dat bij de beoordeling van verwarringsgevaar in het geval van decoratief gebruik:

niet uitsluitend de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken een rol [speelt], maar ook het gemak waarmee het teken kan worden geassocieerd met het merk, met name gelet op de bekendheid daarvan op de markt.<sup>81</sup> (woord tussen blokken toegevoegd)

Deze maatstaf – waarmee de focus komt te liggen op de mate van bekendheid en inbreuk meer of minder automatisch voortvloeit uit een hoge mate van onderscheidend vermogen – biedt geen mogelijkheid om rekening te houden met de individuele context waarin het gebruik plaatsvindt. De test zou dus juist niet afgestemd moeten worden op de mate van onderscheidend vermogen. In plaats daarvan zou de specifieke decoratieve context – het duurzame hergebruik van modeproducten – de doorslag moeten geven. Wanneer de upcycler ervoor zorgt dat consumenten zich bewust worden van de specifieke circulaire context – hergebruik van tweedehands of onverkochte modeartikelen als grondstoffen voor ‘nieuwe’ duurzame producten – zou relevant gebruik als merk, en dus een situatie waarin merkinbreuk zich zou kunnen voordoen, van meet af aan moeten worden uitgesloten. Het concept van gebruik als merk dat zich in Australië heeft ontwikkeld kan hierbij als referentiekader dienen. Zoals Michael Handler uitlegt, heeft zich in Australië een toetsingskader ontwikkeld dat rekening houdt met de specifieke gebruikscontext:

by reference to likely consumer reaction, taking into account the particular manner and context of the defendant’s use. The converse of the trademark use requirement is that other types of use, such as nominative, descriptive, or decorative use, will not infringe.<sup>82</sup>

De individuele omstandigheden van het gebruik – ‘the particular manner and context’ – spelen dus een centrale rol. Als een vermeend inbreukmakend gebruik plaatsvindt in verband met het herwerken van gemerkte modeartikelen, zou deze specifieke hergebruikcontext de upcycler in staat moeten stellen om te kunnen ontsnappen aan het oordeel dat sprake is van merkinbreuk, zelfs als het hergebruik een teken omvat dat consumenten gemakkelijk als merk kunnen herkennen. Het decoratieve gebruik kan weliswaar nog steeds het merk in gedachten oproepen. Desalniettemin zou de specifieke context die door hergebruik in de circulaire economie ontstaat – een gemerkt modeartikel krijgt een tweede leven en de consument is hiervan op de hoogte – ervoor moeten zorgen dat merkenrechtelijk relevant gebruik *a priori* niet aannemelijk wordt geacht.

Met het voorstel om de aandacht te richten op de ‘non-branding way’<sup>83</sup> van gebruik, banen Dogan en Lemley de weg voor deze benadering. Weliswaar kan de merkhouder nog steeds benadrukken dat consumenten niet alleen een decoratief element zien, maar ook

een merk. Dit argument zou echter niet langer doorslaggevend moeten zijn. Zodra de nadruk wordt gelegd op de decoratieve aard van het gebruik en de specifieke duurzame hergebruikcontext, wordt het mogelijk om een wettelijk vermoeden ten faveure van upcyclers te introduceren: het vermoeden dat hergebruik van een gemerkt modeartikel in de circulaire economie geen merkenrechtelijk relevant gebruik oplevert.

In de Benelux is de implementatie van deze benadering uiteraard bijzonder moeilijk en misschien zelfs onmogelijk. Artikel 2.20, lid 2, sub d, BVIE bepaalt immers dat de merkhouder zelfs dan een inbreukprocedure kan starten wanneer sprake is van gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.’ Terwijl de geschetste benadering in andere EU-landen dus in beginsel door de rechters zou kunnen worden geïntroduceerd,<sup>84</sup> is de vaststelling van gebruik in a ‘non-branding way’<sup>85</sup> in het Benelux-merkenstelsel nog niet voldoende om tot de beoogde *ipso facto* immuniteit<sup>86</sup> voor upcyclers te komen. Artikel 2.20, lid 2, sub d, BVIE biedt merkhouders de mogelijkheid om te betogen dat ondanks gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ nog steeds moet worden onderzocht of de upcycler het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk schaadt en oneerlijk meelift. Mochten rechters in de Benelux ervoor willen zorgen dat upcyclers ondanks artikel 2.20, lid 2, sub d, BVIE niet hoeven te vrezen voor inbreukvorderingen, dan zouden ze ervan uit moeten gaan dat in het geval van decoratief gebruik in een upcyclingcontext helemaal geen sprake is van gebruik in merkenrechtelijke zin. In de Benelux zou dus gesteld moeten worden dat zich geen merkenrechtelijk relevant gebruik voordoet – niet eens gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ in de zin van artikel 2.20, lid 2, sub d, BVIE.

Zoals aangeduid is het op grond van de ruime beschermingsomvang die in het Benelux-merkenrecht wordt geboden niet eenvoudig om dit resultaat te bereiken. Op beleidsniveau zijn wel zwaarwegende argumenten aan te voeren voor de geschetste, vergaande benadering die gebruik met merkenrechtelijke relevantie in het geheel uitsluit. In het licht van de klimaatcrisis kan worden gezegd dat de vermindering van modeafval in de regel moet prevaleren boven de individuele beschermingsbelangen van de merkhouder indien een gemerkt modeartikel wordt herwerkt in de circulaire economie. Dit is alleen anders wanneer de upcycler het merk van een derde opzettelijk gebruikt om consumenten te misleiden of specifiek beoogt het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk aan te tasten of uit te buiten. Zoals gezegd is het geschetste wettelijke vermoeden erop gericht een voordeel te introduceren ten gunste van upcyclers in de modewereld. Met dit rechtsvermoeden – dat het decoratieve hergebruik van gemerkte modeartikelen in beginsel geen merkenrechtelijk relevant gebruik oplevert – wordt beoogd een drempel op te werpen die de merkhouder eerst moet nemen voordat een inbreukvordering ingesteld kan worden. Deze drempel houdt in dat de merkhouder het vermoeden dat sprake is van geoorloofd hergebruik over-

80 HvJ EU 10 april 2008, C-102/07, *Adidas/Marca*, para. 34.

81 HvJ EU 10 april 2008, C-102/07, *Adidas/Marca*, para. 36.

82 M. Handler, ‘What Should Constitute Infringement of a Non-Traditional Mark? The Role of “Trademark Use”’, in: I. Calboli/M.R.F. Senfileben (eds.), *The Protection of Non-Traditional Trademarks – Critical Perspectives*, Oxford: Oxford University Press 2018, 165 (170), referring to High Court of Australia, 23 November 1961,

*The Shell Co. of Australia Ltd./Esso Standard Oil (Australia) Ltd.*, [1963] 109 CLR 407, 422 (Kitto J.).

83 Dogan/Lemley, supra noot 78, 542.

84 Cf. Senfileben, supra noot 13, 105-107.

85 Dogan/Lemley, supra noot 78, 542.

86 Dinwoodie/Janis, supra noot 18, 1600.

tuigend moet weerleggen. Alleen als de merkhouder kan aantonen dat upcycling specifiek gericht is op het veroorzaken van verwarring bij de consument, het schaden van de reputatie van het merk of het opzettelijk meeliften op het onderscheidend vermogen van het merk, kan de merkhouder het rechtsvermoeden van gebruik op een decoratieve, merkenrechtelijk niet relevante manier ondanks de specifieke circulaire context weerleggen. Alleen dan kan de merkhouder voorkomen dat de inbreukvordering bij voorbaat ongegrond wordt verklaard.

Praktisch gezien betekent de toepassing van deze toets van gebruik als merk dat de merkhouder eerst moet aantonen dat hergebruik van mode in de circulaire economie überhaupt merkenrechtelijk relevant is. Zelfs als een modeartikel een merk met een sterk onderscheidend vermogen draagt, blijft het rechtsvermoeden – van merkenrechtelijk irrelevant, decoratief gebruik – een belemmering voor het uitoefenen van merkrechten en functioneert het als een barrière voor inbreukvorderingen. Als gevolg van het wettelijke vermoeden van niet-gebruik wordt het duurzame hergebruik van gemerkte modeartikelen een robuuste vorm van vrij gebruik: een ‘gemakkelijk geval’ dat gewoonlijk als niet voor inbreuk vatbaar wordt beschouwd.<sup>87</sup> Meer concreet moet de merkhouder aantonen dat duurzaam hergebruik van modeartikelen een voorwendsel is voor overduidelijk misleidend gebruik, opzettelijk meeliften, of gebruik dat specifiek erop gericht is om het merk te schaden. Zolang het teken niet expliciet wordt gebruikt als een aanduiding van de herkomst van het circulaire product zelf, kan de merkhouder het rechtsvermoeden (van niet voor inbreuk vatbaar gebruik) niet weerleggen. Ten opzichte van verwatering leidt deze benadering tot een situatie waarin het enkele feit dat het teken het beschermde merk in gedachten oproept,<sup>88</sup> niet voldoende is om een inbreukvordering in te stellen. De merkhouder moet aantonen dat de upcycler het merk opzettelijk om een andere reden heeft gekozen, namelijk met het specifieke doel het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk aan te tasten of hieruit ongerechtvaardigd voordeel te trekken.<sup>89</sup>

### 3.2 Refererend merkgebruik

Daarnaast is het mogelijk om een robuust verweer voor upcycling te ontwikkelen. Gezien de hiervoor beschreven context van decoratief gebruik, kan met name de beperking van het merkenrecht ten gunste van refererend merkgebruik een veelbelovende basis bieden.<sup>90</sup> Hierbij is het ten eerste van belang om met het oog op de bewijslastverdeling onderscheid te maken tussen het poortwachterscriterium van gebruik als merk dat in de vorige paragraaf is besproken, en de traditionele verweren tegen inbreukvorderingen. In een beschermingssysteem met het geschetste, strikte drempelvereiste van gebruik met merkenrechtelijke relevantie moet de merkhouder aantonen dat zich bijzondere omstandigheden voordoen (onder het mom van upcycling opzettelijk verwarring zaaien, meeliften, het merk schaden, enzovoorts), voordat rechters bescherming tegen verwarring of verwatering in overweging nemen. De bewijslast ten opzichte van hergebruik met merkenrechtelijke relevantie ligt dus bij de merkhouder. Mocht

het afwijzen van inbreukvorderingen vanwege ontbrekende merkrelevantie vaste jurisprudentie worden, dan zullen pogingen om merkrechten uit te oefenen tegen upcyclers meestal kansloos zijn. Dit is slechts anders in gevallen waar sprake is van bijzondere omstandigheden, namelijk van gebruik dat overduidelijk misleidend is, opzettelijk het merk schaadt of specifiek op meeliften is gericht, zoals besproken in de vorige paragraaf.

In vergelijking met deze *ipso facto* immuniteit<sup>91</sup> is een loutere verdediging tegen inbreukvorderingen op basis van refererend merkgebruik minder effectief.<sup>92</sup> In dit geval heeft de merkhouder namelijk de mogelijkheid om *prima facie* inbreuk aan te tonen. De inbreukvordering is in beginsel legitiem, ondanks de specifieke hergebruikcontext waarin het vermeende inbreukmakende gebruik plaatsvindt. Als gevolg hiervan moet de upcycler bewijzen dat het gebruik binnen de reikwijdte van geoorloofd refererend merkgebruik valt. Op de hergebruiker rust dus de last om omstandigheden aan te tonen die de inbreukvordering neutraliseren. Dit maakt dat de upcycler een minder sterke juridische positie heeft.<sup>93</sup>

In het licht van de doelstelling om hergebruik van mode in de circulaire economie te bevorderen, heeft de introductie van gebruik als merk als een strikt poortwachterscriterium dus de voorkeur. De ontwikkeling van robuuste verweerargumenten, zoals refererend merkgebruik, vormt de tweede beste optie.<sup>94</sup> De voorgaande bespreking heeft echter ook laten zien dat de introductie van een strikt poortwachterscriterium van gebruik met merkenrechtelijke relevantie in het Benelux-merkenrecht bijzonder moeilijk kan zijn. Artikel 2.20, lid 2, sub d, BVIE biedt immers zelfs dan bescherming wanneer sprake is van gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’. Om de beoogde immuniteit voor upcyclers te bereiken, zou de Benelux rechter dus, zoals hierboven uiteengezet, merkrechtelijk relevant gebruik volledig moeten uitsluiten. Zoals ook al aangegeven lijkt dit een vrij grote, ingrijpende stap. Tegen deze achtergrond is het bijzonder belangrijk om ook de tweede – ‘second best’ – optie nader te onderzoeken: de ontwikkeling van een robuust verweer op basis van refererend merkgebruik. Uit de voorgaande analyse van de huidige rechtspraktijk bleek dat er op dit terrein één centraal element is dat opnieuw zou moeten worden gekalibreerd: de aanvullende voorwaarde van eerlijk gebruik in nijverheid en handel die is neergelegd in de slotzin van artikel 2.23, lid 1, BVIE.

Een eerste aanwijzing hoe dit doel – een ‘eerlijke gebruiken’ toets die niet alleen een herhaling is van standaard inbreukcriteria – bereikt zou kunnen worden kwam aan het licht tijdens het debat over de wijziging van het Europese merkenrecht die einde 2015 tot de nu geldende wetteksten heeft geleid. In een poging om een leidraad te bieden voor de hervorming van het merkenrecht, werd in de ‘Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in EU Trade Mark Law’<sup>95</sup> voorgesteld om het probleem van een herhaling van inbreukcriteria als volgt op te lossen:

87 Vgl. Y. Benkler, ‘Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain’, *New York University Law Review* 74 (1999), 354 (362-363).

88 HvJ EU 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas/Fitnessworld*, para. 39.

89 Voor een vergelijkbare benadering in de bestaande rechtspraak, zie Benelux Gerechtshof 14 oktober 2019, zaak A2018/1/8, *Moët Hennessy/Cedric Art*, para. 9.

90 Senftleben, supra noot 9, 7-17.

91 Dinwoodie/Janis, supra noot 18, 1600.

92 Senftleben, supra noot 10, 474-476; Pihlajarinne, supra noot 7, 12-13.

93 Vgl. Dinwoodie/Janis, supra noot 18, 1663. Wat betreft het onderliggende pleidooi voor de ontwikkeling van ‘defenses and limitations on trademark rights’ als alternatieve oplossing, zie Dinwoodie/Janis, *ibid.*, 1662.

94 Voor een bespreking van de wisselwerking, tussen het poortwachterscriterium van gebruik als merk en verweermiddelen die specifieke soorten gebruik vrijstellen (zoals beschrijvend of decoratief gebruik), in merksystemen die in beide elementen voorzien, zie M. Barrett, ‘Reconciling Fair Use and Trademark Use’, *Cardozo Arts and Entertainment Law Journal* 28 (2010), 1 (61-63).

95 Senftleben/Bentley/Dinwoodie e.a., supra noot 62, 341-343. Vgl. Kur, supra noot 53, 105; Kur/Senftleben, supra noot 26, para. 6.74.

The only way to make sense of the wording would be to clarify that although the basic concepts (likelihood of confusion, abuse of reputation) informing the evaluation of honest business practices are the same as those governing infringement, their application is different in that the leeway for using a basically conflicting mark is much broader where applications or limitations apply, thereby confining the proprietor's right to oppose such use to cases of disproportionate harm.<sup>96</sup>

Het argument luidt dus als volgt: zelfs als de beoordeling van eerlijk gebruik in nijverheid en handel berust op dezelfde criteria die voorheen werden gebruikt om *prima facie* inbreuk vast te stellen, kan de uitkomst toch anders zijn als de criteria op een flexibelere manier worden toegepast.<sup>97</sup> De vereiste flexibiliteit kan worden afgeleid uit de waarden die ten grondslag liggen aan de beperkingen van exclusieve rechten in het huidige merkenrecht, zoals de vrijheid om ten behoeve van klimaatbescherming in het kader van refererend gebruik te verwijzen naar modeartikelen die het merk van de originele fabrikant dragen. Om deze benadering in de praktijk te brengen kan een benadering worden gevolgd die Annette Kur heeft voorgesteld in de discussie over de marketing van gerepareerde en gereviseerde producten. Zij pleit voor een 'context-sensitive evaluation of infringement'<sup>98</sup> die voldoende aandacht besteedt aan het gedrag van de vermeende inbreukmaker<sup>99</sup> en in het bijzonder aan de verstrekte informatie rondom het vermeende inbreukmakende product: etikettering die duidelijk de veranderde status van het product en de persoon die de reparatie of revisie heeft uitgevoerd aangeeft.<sup>100</sup>

Voor de ontwikkeling van passende etiketteringsregels kan de *Viking Gas*-uitspraak van het HvJ EU als referentiekader dienen.<sup>101</sup> In deze zaak ging het om composiet gasflessen die bedoeld waren om vaker te worden hergebruikt. Tegen deze achtergrond was het HvJ EU ervan overtuigd dat de flessen niet louter een verpakking vormden, maar een zelfstandige economische waarde hadden. Kopers zouden de producten niet volledig kunnen benutten als de merkhouder de rechten van de koper zou kunnen beperken zelfs na de verkoop door of met toestemming van de merkhouder.<sup>102</sup> Daarom oordeelde het HvJ EU dat de verkoop van een composietfles de merkrechten uitputte en op de koper het recht overdroeg om deze fles vrij te gebruiken, met inbegrip van het recht om deze te ruilen of te laten hervullen door een onderneming naar eigen keuze, waaronder concurrenten van de merkhouder. Als uitvloeisel van dit recht van de kopers, verkregen concurrenten dus het recht om lege flessen bij te vullen en om te wisselen, zolang zij hun activiteiten binnen de grenzen houden van eerlijk gebruik in nijverheid en handel – zoals voortvloeiend uit artikel 2.23, lid 1, slotzin, BVIE.<sup>103</sup>

Het HvJ EU heeft in deze context ook aangegeven hoe kan worden voldaan aan de voorwaarde van eerlijk gebruik. Als algemene regel benadrukte het HvJ EU de verplichting om eerlijk te handelen in het licht van de legitieme belangen van de merkhouder. Meer concreet moesten concurrenten die navuldiens aanboden voorkomen dat de onjuiste indruk werd gewekt van een commerciële band met de merkhouder. Om te beoordelen of aan deze voorwaarde was voldaan moest rekening worden gehouden met de etikettering van de flessen, de omstandigheden waarin ze werden omgeruild, de praktijken in de betrokken sector en in het bijzonder de vraag of consumenten eraan gewend waren dat lege flessen door andere handelaren werden gevuld.<sup>104</sup> In de zaak *Viking Gas* stond vast dat de betrokken composietgasflessen woord- en beeldmerken droegen die bestonden uit de naam en het logo van de oorspronkelijke producent en merkhouder Kosan Gas, en dat deze merken zichtbaar bleven toen concurrent Viking Gas extra etiketten aanbracht waarop stond dat zij de flessen hadden bijgevuld.<sup>105</sup> Volgens het HvJ EU vormde deze extra productetikettering een geschikt middel om de indruk van een commerciële band te voorkomen en merkinbreuk uit te sluiten.<sup>106</sup>

In de meer recente *Soda-Club*-uitspraak bevestigde het HvJ EU deze richtlijnen.<sup>107</sup> In het bijzonder constateerde het HvJ EU opnieuw dat merkinbreuk kan worden uitgesloten, zelfs als het merk van de oorspronkelijke verkoper zichtbaar blijft op het hervulde product. Zolang aanvullende productetikettering duidelijkheid verschaft over de commerciële herkomst van het hervulde product, rekening houdende met de praktijken in de betrokken sector en de mate waarin deze praktijken bekend zijn bij de consument, kan het gebruik worden toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de merkhouder.<sup>108</sup>

Als we deze richtlijnen toepassen op het duurzame hergebruik van gemerkte modeartikelen, kan worden gesteld dat het gedrag van de hergebruiker van doorslaggevend belang is. Het is met name van belang om te beoordelen welke inspanningen moeten worden geleverd om de indruk van een commerciële band met de merkhouder te voorkomen.<sup>109</sup> Passende etikettering van circulaire producten, met duidelijke vermelding van (het logo van) de hergebruiker, speelt een centrale rol. Om hergebruik van mode een kans te geven en de maatschappelijk wenselijke bevordering van de circulaire economie<sup>110</sup> te realiseren, moet ervan worden uitgegaan dat hergebruik van gemerkte modeartikelen een geaccepteerde en steeds wijder verbreide praktijk is in de mode-industrie.<sup>111</sup> Bovendien moet worden aangenomen dat consumenten zich ervan bewust zijn dat gemerkte modeartikelen kunnen worden herwerkt en dus een element van circulaire producten kunnen vormen.<sup>112</sup> Merken van derden die in het kader van upcycling zichtbaar blijven, kunnen uiteraard doen denken aan de oorspronkelijke modeartikelen die als grondstof dienden. Consumenten zullen deze verwijzingen naar de oorspronkelijke pro-

96 Senfleben/Bently/Dinwoodie e.a., supra noot 62, 339.

97 Kur, supra noot 53, 105. Vgl. ook Kur/Senfleben, supra noot 26, para. 6.74; V. Di Cataldo (2011), 'The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition 'Without Due Cause'', *International Review of Intellectual Property and Competition Law* 42, 833 (837).

98 Kur, supra noot 41, 235-236.

99 Voor een verder pleidooi voor een sterkere focus op het concrete gedrag van de vermeende inbreukmaker, zie A. Anemaet (2021), 'Which Honesty Test for Trademark Law? Why 'Traders' Efforts to Avoid Trademark Harm matter When Assessing Honest Business Practices', *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – International* 70, 1025 (1037-1038).

100 Kur, supra noot 41, 236.

101 Vgl. Dorenbosch, supra noot 7, 148-149; Kur, supra noot 41, 235-236.

102 HvJ EU 14 juli 2011, C46/10, *Viking Gas*, para. 30-33.

103 HvJ EU id., para. 35.

104 HvJ EU id., para. 39-40.

105 HvJ EU id., para. 11.

106 HvJ EU id., para. 39-41.

107 HvJ EU 27 oktober 2022, C-197/21, *Soda-Club*, para. 54. Voor een bespreking van de onderliggende circulaire economie overwegingen, zie Vrendenburg, supra noot 6, 973-974.

108 HvJ EU id., para. 54.

109 Vgl. Anemaet, supra noot 99, 1037-1038 en 1041.

110 Artikelen 11, 13, 37 Handvest. Wat betreft de noodzaak om een goed evenwicht te vinden waarbij ruimte wordt geboden aan initiatieven op het gebied van de circulaire economie, zie Vrendenburg, supra noot 6, 973-974.

111 Voor een soortgelijke redenering op het gebied van gerepareerde producten, zie Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 35-36.

112 Vgl. Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 41-42.

ducten echter niet opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van het circulaire product zelf.<sup>113</sup> In plaats daarvan zullen consumenten op zoek gaan naar aanvullende etikettering, zoals een logo van de upcycler op de ‘nieuwe’ kleding of aan de binnenkant. Door een logo van de upcycler duidelijk op de producten zelf aan te brengen en passende informatie aan te bieden in verband met de verkoop ervan, kan de upcycler het risico van (post-sale)<sup>114</sup> verwarring wegnemen en tevens aantasting van het merk en oneerlijk meeliften voorkomen.<sup>115</sup> In het licht van de overkoepelende doelstelling om duurzaamheid te bevorderen, moet de merkenrechtelijke beoordeling worden gebaseerd op de perceptie van een gemiddelde consument die op de hoogte is van het duurzame hergebruik van modeartikelen en actief op zoek gaat naar aanduidingen van commerciële herkomst die de upcycler toevoegt om transparantie te garanderen.<sup>116</sup>

In lijn met de benadering van het HvJ EU in *Viking Gas* en *Soda-Club*, stellen deze richtlijnen het gedrag van de upcycler centraal.<sup>117</sup> Om een inbreukvordering te laten slagen, is meer nodig dan enkel het risico van verwarringsgevaar, schade of kielzogvaren. De hergebruiker moet er doelbewust op uit zijn om consumenten te misleiden, om schade toe te brengen aan het merk of om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk.<sup>118</sup> In andere woorden, tenzij de specifieke omstandigheden van het hergebruik er duidelijk op wijzen dat de upcycler er doelbewust op uit was om consumenten te misleiden, omgde merkhouder te schaden of om het merk op oneerlijke wijze te exploiteren, kan er geen oneerlijkheid worden vastgesteld.<sup>119</sup> Passende etikettering is daarbij doorslaggevend. Volgens deze benadering levert het duurzame hergebruik van gemerkte modeartikelen toelaatbaar refererend gebruik op, mits hierbij de werkelijke commerciële herkomst duidelijk wordt aangegeven volgens in de mode-industrie gebruikelijke etiketteringsmethoden. Op basis van deze benadering op het terrein van refererend merkgebruik kunnen rechters een robuuste en betrouwbare basis bieden voor het duurzame hergebruik van gemerkte modeartikelen in de circulaire economie.

#### 4. Conclusie

Het hergebruik van tweedehands en onverkochte modeartikelen in de circulaire economie is van bijzonder maatschappelijk belang. Gezien de klimaatcrisis, die wordt gevoed door het overmatige gebruik van grondstoffen in de mode-industrie, is het wenselijk om juridische oplossingen te ontwikkelen die upcyclers een hoge mate van rechtszekerheid bieden, zelfs wanneer zij modeartikelen bewer-

ken die zijn voorzien van beschermde merken van derden. Om dit doel te bereiken is het raadzaam om ten eerste de mogelijkheid te onderzoeken om een poortwachterscriterium van ‘merkenrechtelijk relevant gebruik’ te introduceren. Volgens deze benadering zou het bij upcyclingproducten die een teken dragen dat het publiek herkent als een merk van een derde, doorslaggevend moeten zijn dat het publiek begrijpt dat het merk een decoratief element is geworden van een ‘nieuw’ product dat bestaat uit herwerkte modeartikelen die als grondstoffen dienden. Op basis van deze constatering zou vervolgens moeten worden aangenomen dat sprake is van een bijzondere vorm van gebruik, namelijk gebruik dat helemaal geen merkenrechtelijke relevantie heeft en niet eens gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van waren of diensten’ in de zin van artikel 2.20, lid 2, sub d, BVIE oplevert. De merkhouder zou dit vermoeden van geoorloofd gebruik alleen moeten kunnen weerleggen door bewijs te leveren dat upcycling slechts een voorwendsel is voor gebruik dat overduidelijk misleidend is, opzettelijk het merk schaadt of specifiek op meeliften is gericht.

Ten tweede kan – als een ‘second best’ optie – worden overwogen om een robuust refererend gebruik-verweer voor upcycling te ontwikkelen. Hierbij kan een vergelijkbare argumentatielijnen worden gebruikt: de merkhouder kan de aanname van toelaatbaar gebruik alleen weerleggen door bewijs te leveren dat er ongebruikelijke, geïndividualiseerde feiten zijn die een conclusie van inbreuk ondersteunen. Het verschil bij deze tweede oplossing is dat de merkhouder niet wordt geconfronteerd met een algemeen poortwachterscriterium dat het bijzonder moeilijk maakt om *prima facie* inbreuk aan te tonen. Inbreukvorderingen kunnen dus niet bij voorbaat – op grond van ontbrekend gebruik in merkenrechtelijke zin – ongegrond worden verklaard. De oplossing op basis van refererend merkgebruik biedt dus minder rechtszekerheid voor de upcycler dan de eerste benadering die is gebaseerd op het vooraf ontkennen van gebruik met merkenrechtelijke relevantie. Wel kan de rechtszekerheid voor upcyclers verder versterkt worden door passende etiketteringsrichtlijnen te ontwikkelen. Het merkenrecht zou upcyclers kunnen geruststellen dat ze in overeenstemming handelen met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel en geen merkinbreuk plegen, indien zij met in de modebranche gebruikelijke etikettering de correcte commerciële herkomst van upcyclingproducten aangeven.

*Amsterdam, maart 2024*

113 Schenerman, supra noot 7, 765-766. Toegegeven, een onderzoek naar de reacties van consumenten op gerepareerde goederen met het logo van de oorspronkelijke fabrikant leverde gemengde resultaten op en toonde aan dat consumenten in dat specifieke geval misleid kunnen worden. Zie Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 53. De situatie op het gebied van getipcyclede producten is echter anders, omdat merken van derden zullen verschijnen op herbewerkte, gewijzigde producten. Het is niet het doel van upcycling om het oorspronkelijke uiterlijk van producten te herstellen. De perceptie van de consument zal dus anders zijn.

114 Schenerman, supra noot 7, 778-780;

115 Tischner/Stasiuk, supra noot 6, 33-34; Kur, supra noot 41, 235; Anemaet, supra noot 99, 1037-1038 en 1041; Schenerman, supra noot 7, 766-769; Keats, supra noot 29, 717-718.

116 Wat betreft het opnemen van normatieve overwegingen bij het consumentenbegrip en het bepalen van het kennisniveau van de consument, zie Senfleben, supra noot 10, 352-355; G.B. Dinwoodie/D.S. Gangjee (2016), ‘The Image of the Consumer in European Trade Mark Law’, in: D. Leczykiewicz/S. Weatherill (eds), *The Images of the Consumer in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law*, Oxford en Portland, Oregon: Hart Publishing, 339 (367).

117 Vgl. Anemaet, supra noot 99, 1037-1038.

118 Vgl. Senfleben, supra noot 10, 468-469.

119 Vgl. Senfleben, supra noot 39, 598-600.