

# Enige rechtspraak over merklicenties

Stijn Debaene & Hakim Haouideg

(published in *BMM Bulletin*, 2/2016, p. 95)

## Inleiding

Weinig lezers van het BMM zullen nog nooit een presentatie hebben gezien of een tekst gelezen met daarin een aantal praktische aanwijzingen voor het opstellen van merklicenties.

Het is daarom dat wij - geconfronteerd met de vraag van de redactie om een artikel met als onderwerp 'Tips voor het opstellen van een merklicentie' te schrijven - op zoek zijn gegaan naar een originele invalshoek.

In die optiek hebben we er niet voor gekozen om exhaustief alle mogelijke aandachtspunten over alle mogelijke clausules in een merklicentie te overlopen maar om ons te beperken tot het wijzen op rechtspraak over merklicenties die nuttige lessen inhoudt voor de praktijk en dit, nu eens, voor de licentiegever en, dan eens, eerder voor de licentiehouder.

We hebben daarvoor uiteraard in eerste instantie gekeken naar de Belgische en Nederlandse rechtspraak maar niet uitsluitend. Uiteraard komt ook de supranationale rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan bod.

## Pie Optiek

Het is trouwens aan dat Hof van Justitie te danken en zijn arrest in de *Pie Optiek* zaak<sup>1</sup> dat het in de Benelux en EU-wetgeving gehanteerde maar niet gedefinieerde begrip merklicentie voor het eerst een afgelijnde juridische invulling heeft gekregen.

In *Pie Optiek* stelde het Hof van Justitie dat "*de merkhouders door de verlening van een licentie, de licentiehouder binnen de in de licentieovereenkomst vastgestelde grenzen het recht toekent om het betrokken merk te gebruiken voor doelen die vallen binnen de werkingssfeer van het aan dat merk verbonden uitsluitende recht, te weten het commerciële gebruik ervan in overeenstemming met de eigen functies ervan, met name de essentiële functie welke erin bestaat consumenten de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen.*"<sup>2</sup>

Gelet op deze definitie kwam het Hof van Justitie in *Pie Optiek* dan ook makkelijk tot de conclusie dat een overeenkomst die weliswaar als titel 'License Agreement' droeg dat in wezen niet was omdat de merkhouders zijn contractpartij enkel het recht had verleend om in eigen naam maar voor rekening van de merkhouders een domeinnaam in het '.eu' topniveaudomein te registreren.

Op die manier hoopte de merkhouders de strenge regels inzake de registratie van '.eu' domeinnamen te kunnen omzeilen.

---

<sup>1</sup> HvJ 19 juli 2012, nr. C-376/11, ECLI:EU:C:2012:502, *Pie Optiek/Bureau Gevers*, *BIE* 2012, 356, nr. 96.

<sup>2</sup> HvJ 19 juli 2012, nr. C-376/11, ECLI:EU:C:2012:502, *Pie Optiek/Bureau Gevers*, *BIE* 2012, 356, nr. 47.

Die regels geven immers enkel aan in de Europese Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersonen de mogelijkheid om een '.eu' domeinnaam te registreren<sup>3</sup> met dien verstande dat gedurende de eerste maanden van de registratieprocedure voorrang werd verleend aan (in de Europese Unie gevestigde) houders van onder meer geregistreerde nationale of Gemeenschapsmerken en hun licentiehouders.<sup>4</sup>

Om de Amerikaanse merkhouders Walsh Optical een '.eu' domeinnaam te bezorgen die hij niet op eigen houtje kon verkrijgen sloot Bureau Gevers een 'licentieovereenkomst' af met Walsh waaronder het Bureau Gevers dus toegelaten was om in eigen naam maar voor rekening van de merkhouders een domeinnaam in het '.eu' topniveaudomein te registreren.

Zoals gezegd tevergeefs.

Het Hof van Justitie besliste terecht dat het niet om een licentieovereenkomst (maar om een gewone dienstenovereenkomst) ging zodat Bureau Gevers geen licentiehouder was en dus niet het voordeel kon genieten van artikel 12, lid 2, derde alinea van Verordening 874/2004 in verbinding met artikel 4, lid 2, sub b van Verordening 733/2002.

### **Copad**

Zoals het Hof van Justitie aangaf in *Pie Optiek* is de afbakening van de grenzen binnen dewelke de licentiehouder mag ageren uiteraard een essentieel bestanddeel van de licentieovereenkomst.

Het precies aflijnen van die grenzen is cruciaal ook al omdat in geval van schending van sommige van deze grenzen de merkhouders (naast een contractuele vordering ook) een merkinbreukvordering kan instellen tegen de wanpresterende licentiehouder<sup>5</sup> én de door de licentiehouder in strijd met de vastgestelde grenzen verhandelde gemerkte waren niet onderhevig zijn aan de uitputtingsregel.

Het eerste aspect (merkinbreukvordering door merkhouders tegen licentiehouder is mogelijk) volgt uit de relevante wettelijke bepalingen terzake. Zo voorziet artikel 25, lid 2 van de Merkenrichtlijn<sup>6</sup> dat "*[d]e aan het merk verbonden rechten door de merkhouders kunnen worden ingeroepen tegen de licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten.*"

---

<sup>3</sup> Artikel 4, lid 2, sub b Verord. Eur. Parl. en Raad (EG) nr. 733/2002, 22 april 2002 betreffende de invoering van het .eu-topniveaudomein, *Pb. L.* 30 april 2002, afl. 113, 1.

<sup>4</sup> Artikel 12, lid 2, derde alinea Verord. Comm. (EG) nr. 874/2004, 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, *Pb. L.* 30 april 2004, afl. 162, 40.

<sup>5</sup> Met het voordeel dat de uitgebreidere middelen tot handhaving van het merkrecht die voortvloeien uit onder meer de Handhavingsrichtlijn (2004/28/EG) en de Merkenrichtlijn (2015/2436/EC) aangewend kunnen worden. Denk aan de (ruimere) mogelijkheden voor het leggen van bewijsbeslag, de mogelijkheid een ex parte bevel te vragen en, naar Nederlands recht, de volledige proceskostenveroordeling.

<sup>6</sup> Richtlijn Eur. Parl. en Raad (EU) nr. 2015/2436, 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *Pb. L.* 23 december 2015, afl. 336, 1. Zie tevens artikel 2.32, lid 2 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom en artikel 22 lid 2 van Verord. Raad (EG) nr. 207/2009, 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, *Pb. L.* 24 maart 2009, afl. 78, 1 zoals gewijzigd bij Verord. Eur. Parl. en Raad (EU) nr. 2015/2424, 16 december 2015, *Pb. L.* 24 december 2015, afl. 341, 21.

In zijn *Copad* arrest<sup>7</sup> heeft het Hof van Justitie beslist dat voornoemde opsomming exhaustief is, t.t.z. dat de merkhouders dus enkel een contractuele vordering en dus geen merkinbreukvordering kan brengen tegen de licentiehouder die een andere bepaling uit de licentieovereenkomst schendt dan de in artikel 25, lid 2 van de Merkenrichtlijn opgesomde bepalingen.

Een andere vraag die zich stelde in *Copad* was of elke niet naleving van de licentieovereenkomst door de licentiehouder ertoe leidt dat de rechten van de merkhouders niet zijn uitgeput of dat dat enkel het geval is indien de licentiehouder handelt in strijd met één van de in artikel 25, lid 2 van de Merkenrichtlijn opgesomde bepalingen.

Het Hof van Justitie besliste dat enkel een schending van één van de in artikel 25, lid 2 van de Merkenrichtlijn opgesomde bepalingen in de weg staat aan de uitputting van de rechten van de merkhouders.

Daar de mogelijkheid om een merkinbreukvordering tegen een licentiehouder te brengen maar, nog belangrijker, een merkinbreukvordering vordering tegen een derde<sup>8</sup> enkel mogelijk is in geval de licentiehouder "*handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarop het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten*", is het voor de merkhouders/licentiegever dus cruciaal om bij dit soort van bepalingen de grootst mogelijke precisie aan de dag te leggen.

## **Precisie**

En daar mangelt het soms toch aan.

Kijken we, bijvoorbeeld, naar een vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen van 29 januari 2013<sup>9</sup>.

In deze zaak ging het over een door de Provincie Antwerpen verleende licentie aan de organisator van een kindermuziekfestival waarbij deze laatste werd toegelaten om het door de Provincie ingeschreven Benelux woordmerk 'Pennenzakkenrock' te gebruiken.

Deze overeenkomst werd aangegaan voor een duurtijd van 3 jaar.

Van in het begin gebruikte de organisator ter onderscheiding van het muziekfestival (tevens) de 'PZR' afkorting die hij ook als Benelux merk liet inschrijven.

Na de organisatie van twee edities en de daarmee gepaard gaande evaluaties besliste de Provincie om de samenwerking (voortijdig) stop te zetten.

De organisator was evenwel van mening dat hij het in licentie gegeven merk nog mocht gebruiken na (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst omdat er na de beëindiging nog een soort van

---

<sup>7</sup> HvJ 23 april 2009, nr. C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, *Copad/Dior*, IER 2009, 207, nr. 47, noot Ch. Gielen.

<sup>8</sup> Die aldus waren van de licentiehouder heeft verkregen ten aanzien waarvan de rechten van de merkhouders niet zijn uitgeput.

<sup>9</sup> Vz. Kh. Antwerpen 29 januari 2013, A.R. A/12/10102, Provincie Antwerpen/VOF Relax e.a., onuitg.

'doorwerking' zou bestaan naar analogie van een licentiehouder die na beëindiging van een licentieovereenkomst de waren die hij op stock heeft nog zou uitverkopen.

De Voorzitter was categoriek op dit punt. Hij stelde dat "*[i]ndien dergelijke doorwerking niet wordt opgenomen in de overeenkomst, er geen recht bestaat op verder gebruik van het merk (...)*".

Auteur Halleman is (voor sommige gevallen) de tegenovergestelde mening toegedaan:

*"Bij stilzwijgen van de licentieovereenkomst noopt de regel dat overeenkomsten te goeder trouw dienen te worden uitgevoerd (artikel 1134 lid 3 B.W.) er ons inziens toe dat de licentienemer gerechtigd is zijn voorraad te verkopen, voor zover deze tot stand kwam op basis van een normale uitbating en bijvoorbeeld niet werd opgebouwd in functie van het nakende einde van de overeenkomst."*<sup>10</sup>

Wat er ook van zij (of het stilzwijgen in de overeenkomst nu de licentiegever of eerder de licentiehouder tot voordeel strekt), het bovenstaande maakt duidelijk dat het aangewezen is om dit contractueel op precieze wijze te regelen.

Uit voornoemd vonnis van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen kan dezelfde les worden getrokken wat betreft het voorwerp van de licentie. Zoals gezegd dekte de licentie enkel het 'Pennenzakkenrock' merk maar is de licentiehouder (zonder protest van de licentiegever) van in het begin tevens de afkorting 'PZR' gaan gebruiken.

Gelukkig was de Voorzitter redelijk genereus in zijn beoordeling van de overeenstemming tussen 'Pennenzakkenrock' en 'PZR' of de licentiegever had het moeilijk gehad om de licentiehouder het verbod tot gebruik van 'PZR' te horen opleggen.

Er was contractueel immers niets voorzien.

Het is dus aangewezen om in een licentieovereenkomst niet alleen aan te geven welk merk in licentie wordt gegeven maar de licentiehouder ook te verplichten om enkel en alleen dat merk in - voor 'normaal gebruik' doeleinden - de ingeschreven vorm te gebruiken en in ieder geval nooit een ander (al dan niet gelijkend) merk te gebruiken (of te deponeren) zonder toestemming van de merkhouders.

Het is trouwens aangewezen om niet alleen het gebruiken tijdens de overeenkomst maar ook voor de periode daarna contractueel te regelen zodat een eventueel lastige merkinbreukprocedure kan worden vermeden als men na beëindiging van de overeenkomst de gewezen licentiehouder een halt wil toeroepen.

In de Pennenzakrock-zaak had men een en ander kunnen vergemakkelijken door te voorzien dat andere tekens dan het in licentie gegeven merk enkel mogen gebruikt worden mits toestemming van de merkhouders en dat in geval dergelijke toestemming wordt verleend het gebruik van dat teken waarvoor bijkomende toestemming werd verleend dient te worden stopgezet na het einde van de licentie.

---

<sup>10</sup> A. Halleman, "De invloed van de licentieovereenkomst op de uitputting van het merkenrecht", *IRDI* 2009, 286 e.v.

Wat ook best kan worden voorzien (indien mogelijk) is het opnemen in de overeenkomst van een verbod tot gebruik (en depot) na het einde van de overeenkomst van tekens die overeenstemmen met het in licentie gegeven merk, ook weer om een lastige merkinbreukdiscussie te vermijden.

In dit verband kan, bijvoorbeeld, gewezen worden op het vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent van 29 september 2011<sup>11</sup> en van de rechtbank van koophandel te Brussel van 23 april 2010<sup>12</sup>.

In beide zaken ging het om een ex-licentiehoudster die na het einde van de licentieovereenkomst overeenstemmende tekens ging gebruiken.

In de zaak te Gent ging het om het merk 'BK' voor kookgerei in licentie gegeven. Na het einde van de licentie ging de ex-licentiehoudster over tot het depot en gebruik van de 'BEKA' en 'BEKALINE' merken. De rechtbank verklaarde de depots nietig en legde de ex-licentiehoudster het verbod om de merken nog te gebruiken.

In de zaak te Brussel ging het om een ex-franchisehouder van 'Sleepy' die na het einde van de overeenkomst verder ging onder het 'Sleeping' merk. Ook hier legde de rechtbank een verbod op overeenkomstig de relevante merkenrechtelijke wetsbepalingen.

In beide zaken zou een en ander wellicht eenvoudiger geweest zijn (en misschien vermijdbaar) indien de overeenkomst duidelijk had gemaakt waar de licentiehoudster zich moest aan houden na het einde van de overeenkomst.

### **Uitleg licentieovereenkomst**

Hoewel niet echte voorstanders van de (omslachtige) Angelsaksische manier om overeenkomsten te schrijven waar niet alleen positief wordt aangegeven welke rechten men verleent, maar tegelijkertijd ook negatief wordt aangegeven welke rechten niet worden verleend, denken we wel dat dergelijke aanpak voor een licentieovereenkomst te overwegen valt.<sup>13</sup>

Er is immers - hoewel dit soms wordt beweerd - niet zoiets als een 'restrictieve' uitlegging van een licentieovereenkomst. Het Belgisch Wetboek Economisch Recht en de Nederlandse Auteurswet voorzien wel in een restrictieve benadering voor auteursrechtelijke overeenkomsten<sup>14</sup> maar dat is niet het geval voor andere licentieovereenkomsten waarop het gemeenrecht van toepassing is.

Dat gemeenrecht stelt in zijn artikel 1156 B.W. dat men "*in de overeenkomsten moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de*

---

<sup>11</sup> Kh. Gent 29 september 2011, A.R. A/09/0281, BV Koninklijke Van Kempen en Begeer/NV Allinox en BK Cookware BV, onuitg.

<sup>12</sup> Kh. Brussel 23 april 2010, *IRDI* 2010, afl. 4, 435.

<sup>13</sup> Zie in dit verband, bijvoorbeeld, het vonnis van de High Court in het epische gevecht betreffende het 'Merck' merk: "[I]t does not necessarily follow from the fact that the 1970 Agreement grants permission to do certain things that what is not permitted is therefore forbidden: one would need to look at the whole agreement correctly interpreted to see what restrictions are expressed, and to see what restrictions upon one party are implicit in the permissions granted to the other party (...)." (High Court of Justice, Chancery Division (GB) 15 januari 2016, nr. [2016] EWHC 49 (Pat), *Merck*, par. 65)

<sup>14</sup> Welke voor wat betreft het Nederlandse auteursrecht bovendien is beperkt tot exclusieve licenties (art. 2 lid 3 Auteurswet).

*letterlijke zin van de woorden te houden.*" Naar Nederlands recht geldt hetzelfde op grond van het welbekende Haviltex-criterium<sup>15</sup>.

In een beslissing van 4 december 2013<sup>16</sup> gaf de rechtbank te Den Haag aan dat de genoemde Belgische regel wat betreft de uitlegging van overeenkomsten "*niet relevant anders is dan naar Nederlands recht.*"

De rechtbank vervolgde door onder verwijzing naar het Haviltex-criterium te stellen dat "*[n]aar Nederlands recht geldt dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuivere taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. (...)*"

De rechtbank stipte ook nog correct aan dat naar Belgisch recht rekening dient te worden gehouden met artikel 1162 B.W dat wil dat "*[i]n geval van twijfel de overeenkomst wordt uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft.*" Het Nederlandse recht bevat evenwel niet een dergelijke algemene regel die bij twijfel tot restrictieve interpretatie ten faveure van de licentiegever noopt.

In de zaak die ter beoordeling van de rechtbank te Den Haag voorlag (betreffende een octrooilicentie onderworpen aan Belgisch recht), was de rechtbank van oordeel dat er geen twijfel was.

De rechtbank vond dat er geen twijfel over bestond dat een bepaald toepassingsgebied van de geoctrooieerde technologie wel degelijk in licentie was gegeven omdat "*[i]ndien deze primaire toepassing van de Hamers-octrooien nu juist niet onder de licentie moest vallen, het bepaald voor de hand had gelegen om dit dan ook nadrukkelijk te stipuleren.*"

Wederom dus een aanbeveling om in licentie niet alleen positief af te lijnen wat mag, maar ook negatief wat niet mag.

## **Kornspitz**

Naast de voormelde aandachtsgebieden betreffende de duur van het gebruik, de vorm waarin het merk wordt gebruikt, de waren en diensten waarvoor het merk mag worden gebruikt, etc. mag uiteraard niet worden vergeten dat de licentieovereenkomst ook een rol te spelen heeft wat betreft het gebruik zelf van het teken.

Immers, indien het in licentie gegeven merk niet als merk wordt gebruikt, kan er geen normaal gebruik zijn en loert de vervallenverklaring om de hoek.

Vervallenverklaring is ook de sanctie voor een nog erger scenario, met name dat het merk zou verworden tot een soortnaam. Iedereen kent de typische voorbeelden: vaseline, claxon<sup>17</sup>, linoleum,

---

<sup>15</sup> HR (NL) 13 maart 1981, NJ 1981, 635, noot C.J.H. Brunner.

<sup>16</sup> Rb. Den Haag 4 december 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:19147, nr. C/09/425072, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

cellofaan, frisbee, asfalt, waxine, föhn, buggy, thermoskan, Turbo, Tae Bo, winecooler en megastore.<sup>18</sup>

Dat scenario speelde in de Kornspitz zaak van het Hof van Justitie<sup>19</sup>.

Kornspitz was een Oostenrijks merk van de vennootschap Backaldrin voor bakkerijproducten. Onder dat merk vervaardigde Backaldrin een bakmengsel dat zij aan bakkers leverde. Met dat mengsel maakten de bakkers dan brood dat zij - overeenkomstig een licentieovereenkomst met Backaldrin - onder de naam Kornspitz mochten verkopen.

Daar waar de bakkers (en de concurrenten van Backaldrin) wisten dat Kornspitz een merk was, vatten de eindgebruikers de naam op als een soort van brood en dus niet als een verwijzing naar de herkomst uit een bepaalde onderneming ook al omdat de bakkers hun klanten daar niet op wezen.

Het Hof diende twee vragen te beoordelen.

De eerste vraag betrof de kwestie welk publiek het relevante publiek is ter beoordeling van de rechtsvraag of een merk verworden is tot een soortnaam waarbij de vraag centraal stond of het al dan niet voldoende was dat de eindgebruikers het teken niet langer als merk opvatten of dat het tevens vereist was dat ook de handelaren de naam niet langer als een herkomstaanduiding opvatten.

Het Hof besliste (logischerwijze) dat de perceptie van de eindverbruikers over het algemeen een beslissende rol speelt en dat dit slechts anders zou zijn wanneer de tussenpersoon een doorslaggevende rol speelt bij de aankoopbeslissing of zelfs de aankoopbeslissing voor de eindgebruiker neemt, zoals dat met apothekers en artsen het geval is voor voorschriftplichtige geneesmiddelen.

De tweede vraag is van meer belang voor ons thema.

Vooreerst er even aan herinneren dat een verwording tot soortnaam van een merk enkel kan worden tegengeworpen aan een merkhouders als een en ander het gevolg is van een handelen of nalaten van de merkhouders<sup>20</sup>.

In de *Kornspitz* zaak was het daarom de vraag of het feit dat de merkhouders niets ondernam tegen de bakkers die bij de verkoop van het brood er niet op wezen dat Kornspitz een ingeschreven merk was, een dergelijk 'nalaten' was.

De advocaat-generaal had hier geen twijfel over en stelde dat "*[v]oor zover een licentie voor het gebruik van het merk is verleend, de merkhouders ook in dat verband redelijke maatregelen ter*

---

<sup>17</sup> Voorbeelden ontleend aan Ch. Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer, Kluwer, 2014, p. 223. Vaseline is overigens nog altijd een geregistreerd merk van Unilever.

<sup>18</sup> Vzgr Rb. Den Haag 9 september 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:11184, nr. C/09/470456, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (*Turbo*); Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25 september 2000, ECLI:NL:GHSHE:2000:AA7627, KG C0000656/BR, [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (*Tae Bo*); Rb. Zwolle 20 mei 1987, *IER* 1987, 74 (*Winecooler*); Pres. Rb. Rotterdam 19 december 1990, *BIE* 1993, 17, *IER* 1991, 42 (*Megastore*).

<sup>19</sup> HvJ 6 maart 2014, nr. C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, Backaldrin/Pfahnl, *BIE* 2014, 90, nr. 18, noot T. Cohen Jehoram; *IER* 2014, 337, nr. 50, noot P.G.F.A. Geerts; *NJ* 2015/80, noot Ch. Gielen.

<sup>20</sup> Art. 20 sub a Merkenrichtlijn.

*bescherming van het merk moet treffen, en hij dus passende voorwaarden in de licentieovereenkomst moet opnemen en de naleving daarvan in een redelijke mate controleren.*"<sup>21</sup>

Het Hof volgde de advocaat-generaal:

*"In een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkele stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95."*<sup>22</sup>

### **Conclusie**

Hoewel de in dit artikel beschreven aandachtspunten verre van uitputtend zijn, is de algemene les die daaruit getrokken kan worden dat zowel licentiegever als licentienemer erbij gebaat zijn om in de licentieovereenkomst (onder meer) zo duidelijk mogelijk te omschrijven op welke waren of diensten de licentie betrekking heeft, in welke vorm en onder welke voorwaarden het merk gebruikt dient te worden, voor welke duur de licentie wordt verleend en wat de gevolgen zijn van het eindigen van de licentie. Dat lijkt een open deur, maar de in dit artikel beschreven rechtspraak laat zien dat merklicenties desondanks vaak aan duidelijkheid te wensen overlaten en aanleiding geven tot geschillen die gemakkelijk te voorkomen waren geweest.

---

<sup>21</sup> Concl. A-G Cruz Villalón bij HvJ 6 maart 2014, nr. C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, Backaldrin/Pfahnl, 12 september 2013, ECLI:EU:C:2013:563, IEPT 20140306, par. 84.

<sup>22</sup> HvJ 6 maart 2014, nr. C-409/12, ECLI:EU:C:2014:130, Backaldrin/Pfahnl, punt 34.