

Een certificeringsmerk, of toch niet?

Dit artikel is geschreven door Sezen Sümer (1996), alumnus van de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden, in samenwerking met merkenbureau Abcor B.V. en het Intellectueel Eigendom LAB van het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van Hogeschool Leiden.

Het artikel is het resultaat van praktijkgericht juridisch onderzoek naar het nieuw ingevoerde certificeringsmerk en de consequenties die dit nieuwe merk heeft voor huidige merkinschrijvingen.¹ In het juridisch kader is uitgezocht wat individuele, collectieve en certificeringsmerken zijn op Benelux en Europees niveau. Sezen heeft daarnaast op basis van dossieronderzoek en interviews onderzocht op welke wijze individuele merken omgezet worden in certificeringsmerken en wat de consequenties al dan niet zijn indien het individuele merk opnieuw wordt gedeponereerd. Uit het onderzoek naar 63 dossiers van BOIP en EUIPO is naar voren gekomen welke geregistreerde individuele merken in de praktijk gebruikt worden als certificeringsmerken.



Hoe het begon....

Het collectieve merk was, op grond van artikel 2.34 (oud) BVIE, onder andere bedoeld voor merken die een bepaalde kwaliteitsgarantie weergaven op waren of diensten. Je kunt denken aan merken die aangaven dat het product op diervriendelijke wijze of middels eerlijke handel is geproduceerd. Deze merken worden ook wel keurmerken genoemd.² Voorbeelden zijn het MSC-keurmerk, het Beter Leven keurmerk of PlanetProof. Het MSC-keurmerk garandeert bijvoorbeeld dat bepaalde visproducten op duurzame wijze zijn gevangen. Zodra een product aan de eisen van het MSC-keurmerk voldoet, mag het desbetreffende product, bijvoorbeeld de tonijn van het merk Princes of de zalm van John West, het logo van MSC-keurmerk gebruiken.³



Een merkhouders mocht zijn keurmerk niet zelf gebruiken op grond van lid 2 van artikel 2.34 (oud) BVIE. Merkhouders besloten daarom hun keurmerk niet als collectief merk in te schrijven, maar als individueel merk. In de Europese Unie werd dit ook gedaan omdat er geen bescherming was voor keurmerken. In 2017 heeft het Hof van Justitie EU in Gözze Frottierweberei/Verein Bremer Baumwollbörse bepaald dat van normaal gebruik van een merk geen sprake is wanneer een keurmerk als individueel merk is ingeschreven.⁴ Om ervoor te zorgen dat de geregistreerde individuele merken, die als keurmerken werden gebruikt, niet vervallen worden verklaard, moeten deze merken nu wel correct worden geregistreerd.

¹ S. Sümer, *Het certificeringsmerk 'Van een geregistreerd individueel merk naar een certificeringsmerk'* (HBO- Rechten scriptie, Hogeschool Leiden), 2019.

² 'Hoe weet ik of een keurmerk betrouwbaar is', *Rijksoverheid*, geraadpleegd op 13 april 2019 via rijksoverheid.nl, (zoek op Home -> Onderwerpen -> Certificaten, normen en meetinstrumenten -> Vraag en antwoord -> Hoe weet ik of een keurmerk betrouwbaar is).

³ 'Waar staat het MSC-keurmerk voor', *MSC*, geraadpleegd op 19 maart 2020 via msc.org, (zoek op Home-> MSC biedt oplossing – Waar staat het MSC-keurmerk voor).

⁴ HvJ EU 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze Frottierweberei/Verein Bremer Baumwollbörse).

Wat is het certificeringsmerk?

Sinds 1 oktober 2017 bestaan er binnen de Europese Unie drie soorten merken, het individuele merk, het collectieve merk en het nieuwe certificeringsmerk.⁵ Voor de Benelux is deze wijziging per 1 maart 2019 inwerking getreden. Keurmerken zijn bedoeld om de kwaliteit van een product of dienst te garanderen en deze merken zijn door de wijzigingen in het BVIE en het nieuwe UMVo certificeringsmerken wanneer ze voldoen aan de drie wettelijke vereisten.⁶ De drie vereisten worden hierna verder toegelicht.

Een certificeringsmerk wordt, sinds de wijziging, in artikel 83 lid 1 UMVo en artikel 2.35bis lid 1 (nieuw) BVIE omschreven als een merk *'op grond waarvan de waren of diensten die door de houder van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van waren of verrichting van diensten, kwaliteit, nauwkeurigheid of andere kenmerken, met uitzondering van de geografische herkomst, kunnen worden onderscheiden van waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.* Dit betekent ten eerste dat het certificeringsmerk specifieke kenmerken van bepaalde waren of diensten moet garanderen, ten tweede dat het merk geen geografische aanduiding mag bevatten. Ten derde moet de merkhouder aan een neutraliteitsverplichting voldoen op grond van artikel 83 lid 2 UMVo en artikel 2.35bis lid 2 (nieuw) BVIE. Dit laatste houdt in dat de merkhouder geen zakelijke activiteiten mag verrichten waarbij waren worden verkocht of diensten worden geleverd van het soort waarop het merk betrekking heeft.

Geregistreerde individuele merken die certificeringsmerken zijn op grond van artikel 2.35bis (nieuw) BVIE en 83 UMVo kunnen niet worden omgezet naar een certificeringsmerk. Deze merken moeten opnieuw worden geregistreerd als ze aan de voorwaarden voldoen.⁷ In de Benelux bestaat wel de mogelijkheid tot omzetting van bestaande collectieve merkregistraties in certificeringsmerken op grond van artikel III van het protocol van het BVIE.

Van theorie naar de praktijk

De vereisten zoals hierboven zijn beschreven, zijn in het praktijkonderzoek getoetst in 63 dossiers van EUIPO en BOIP. Het overgrote deel van de dossiers betreft individuele merken die kenmerken van de waren of diensten garanderen, waarbij de merkhouder voldoet aan de neutraliteitsverplichting en waarbij geen sprake is van een geografische herkomst. Een aantal is inmiddels opnieuw gedeponereerd. Opvallend is dat bij veel depots geheel of gedeeltelijk andere klassen zijn opgegeven en/of anders zijn geformuleerd en dat de hoeveelheid klassen waarvoor bescherming is aangevraagd, is gewijzigd. Het valt ook op dat de merken qua vorm of kleur anders worden ingediend.

Hierna volgen als voorbeeld twee merken waarbij de vraag is of deze merken naar aanleiding van de drie vereisten van het certificeringsmerk volgens de huidige wet- en regelgeving 'mogelijk' certificeringsmerken zouden kunnen zijn.

⁵ A. Alkema, 'Trademark package, certificerings- en collectieve merken', *BMM Bulletin* 2016, afl. 1, p. 48-56.

⁶ Ch. Gielen, 'Noot Charles Gielen onder HvJEU Gözze v VBB', *IER* 2018/5, afl. 5, p. 5.

⁷ 'Seminar Trademark Package', *boip*, *boip.int*, (zoek op Home -> IE professionals -> klik onder download presentatie 'Collectief en certificeringsmerk' – Ellen Gevers (PDF, 750 Kb); Artikel III van het protocol van het BVIE.

Voorbeeld 1: PlanetProof

PlanetProof garandeert dat bepaalde waren of diensten duurzaam zijn geproduceerd en daardoor beter zijn voor natuur, milieu, klimaat en dier.⁸ Dit merk wordt onder andere op een pak yoghurt van Campina getoond. Campina voldoet hiermee aan de kenmerken die de merkhouder van het merk PlanetProof stelt. De consument weet zeker dat de yoghurt van Campina duurzaam is geproduceerd.⁹ De merkhouder van PlanetProof voldoet ook aan de neutraliteitsverplichting omdat hij geen producten verkoopt van het soort waarop het merk betrekking. Dit wordt gebaseerd op informatie van de website van PlanetProof.¹⁰ Tot slot bevat het merk geen geografische aanduiding, omdat er geen plaatsnamen of streeknamen in voorkomen.



Voorbeeld 2: France Limousin

France Limousin is een merk dat garandeert dat de producten op een duurzame en diervriendelijke wijze zijn gemaakt.¹¹ De werkwijze en de tradities zijn vastgelegd in het 'Cahier des Charges'. De merkhouder van dit merk voldoet niet aan zijn neutraliteitsverplichting, omdat het merk France Limousin bedoeld is om hun eigen rundvlees te verkopen bij diverse slaggers.¹² Daarnaast bevat het merk een geografische herkomst, omdat de runderen in de Franse Limousin streek worden gehouden.



Planet Proof & France Limousin

Geconcludeerd zou kunnen worden dat PlanetProof 'mogelijk' een certificeringsmerk is en France Limousin niet. De reden dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld of PlanetProof en France Limousin certificeringsmerken behoren te zijn of juist niet, is omdat dit afhankelijk is van de intentie van de houder met zijn merk. Deze intentie kan in beginsel niet zomaar worden aangenomen op basis van een website van het merk. Het advies is dan ook om in een gesprek met de merkhouder de intentie te achterhalen.¹³ Stel dat 'een merk' voorheen is ingediend als individueel merk, het desbetreffende merk voldoet aan de drie wettelijke vereisten en uit de intentie van de merkhouder komt naar voren dat hij het merk gebruikt als certificeringsmerk, dan wordt geadviseerd het merk opnieuw te deponeren.

Afsluiting

Wanneer een individueel merk opnieuw moet worden ingediend als certificeringsmerk zijn hierop de gebruikelijke taksen van toepassing en bovendien staat oppositie open. De consequentie van het niet inschrijven van het merk als certificeringsmerk is ongewenst omdat het individuele merk mogelijk vervallen wordt verklaard. Het merk verliest in dat geval merkbescherming.¹⁴

Ook voor nieuwe merken wordt geadviseerd goed na te denken of het merk een individueel merk, collectief merk of certificeringsmerk is. Voor deze laatste merksoort zal moeten worden vastgesteld of aan de eisen van de huidige wet- en regelgeving wordt voldaan en wat de intentie is van de merkhouder met zijn merk. Kortom, veel om over na te denken!

⁸ 'Wat is On the way to PlanetProof?', Planetproof, Geraadpleegd op 7 juni 2019 via Planetproof.nl, (zoek op Home -> wat is On the way to PlanetProof).

⁹ 'Campina & Duurzaam', Campina, Geraadpleegd op 7 juni 2019 via Campina.nl, (zoek op Home -> Over Campina -> Campina en Duurzaamheid).

¹⁰ 'Wat is On the way to PlanetProof?', Planetproof, Geraadpleegd op 7 juni 2019 via Planetproof.nl, (zoek op Home -> wat is On the way to PlanetProof).

¹¹ 'Duurzaam', Francelimousin, geraadpleegd op 8 juni 2019 via francelimousin.eu, (zoek op Home -> Duurzaam).

¹² 'Unieke Smaak', Francelimousin, geraadpleegd op 8 juni 2019 via francelimousin.eu, (zoek op Home -> Unieke Smaak).

¹³ S. Sümer, *Het certificeringsmerk 'Van een geregistreerd individueel merk naar een certificeringsmerk'* (HBO- Rechten scriptie, Hogeschool Leiden), 2019.

¹⁴ HvJ EU 8 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:434 (Gözze Frottierweberei/Verein Bremer Baumwollbörse).