

I Casus

1. Het bedrijf Jansen B.V., handelend onder de naam "The Sparkplug Plant" en onder de afkorting daarvan "TSP", produceert en verhandelt bougies voor toepassing in auto's, brommers en industriële apparatuur. TSP brengt haar producten in Europa op de markt onder het merk SPARXX. TSP beschikt over een Benelux inschrijving voor haar merk en over een Gemeenschapsmerk. TSP verkoopt haar producten aan fabrikanten van diverse soorten motoren, servicebedrijven en aan consumenten via autospecialzaken als Halfords.

Het bedrijf "Uitlaten&zo" drijft een keten van garages waar de consument snel en zonder afspraak accu's, uitlaten, banden en andere auto-onderdelen kan laten monteren. Uitlaten&zo afficheert zich in radioreclame en door middel van grote aanplakbiljetten op de gevels van haar werkplaatsen als "SPARXX dealer". TSP maakt daar bezwaar tegen, stellende dat Uitlaten&zo inbreuk maakt op het merk van TSP.

- a. Hoe schat u de kansen van TSP in de merkinbreuk procedure tegen Uitlaten&zo in? Geef kort aan welke factoren naar uw mening daarbij een rol spelen.

Uitlaten&zo besluit naar aanleiding van het aanspannen van de procedure door TSP de verkoop van nieuwe TSP-bougies helemaal te staken. Wel gaat Uitlaten&zo er toe over oude TSP-bougies die zijn verwijderd uit auto's van klanten te reviseren, waarna zij weer door Uitlaten&zo worden verkocht. De gereviseerde bougies worden verkocht in doosjes met daarop het merk UITLATEN&ZO. Op de bougies zelf is, zowel ingeslagen in het metalen deel van de bougie als gedrukt op het keramieken deel van de bougie, het merk SPARXX zichtbaar. TSP vindt dat ook die praktijk inbreuk oplevert op het merk SPARXX en spant wederom een procedure aan.

- b. Hoe schat u de kans van TSP in deze merkinbreukprocedure tegen Uitlaten&zo in? Geef kort aan welke factoren naar uw mening daarbij een rol spelen.

Boos en gefrustreerd door het litigieuze gedrag van TSP besluit Uitlaten&zo een eigen bougie op de markt te brengen en brengt die aan de man in haar werkplaatsen. Op de bougie en de verpakking daarvan brengt Uitlaten&zo het merk "SPARKS" aan. TSP reageert onmiddellijk en vordert in kort geding een verbod op het gebruik van de aanduiding SPARKS omdat door het gebruik van de aanduiding SPARKS Uitlaten&zo inbreuk zou maken op het exclusieve merkrecht van TSP ten aanzien van het merk SPARXX.

- c. Hoe schat u de kansen van TSP in deze procedure tegen Uitlaten&zo in? Geef kort aan welke factoren naar uw mening daarbij een rol spelen.

2. U hebt voor uw cliënt Windowclean B.V. een Benelux depot verricht van het merk **GLASHELDER** voor de navolgende waren en diensten:

Klasse 3 : reinigingsmiddelen
Klasse 21: sponzen voor huishoudelijk gebruik
Klasse 37: reinigingsdiensten

Het Benelux merkenbureau heeft de inschrijving van het depot voorlopig geweigerd op grond van de navolgende stelling:

Het teken GLASHELDER bestaat uitsluitend uit een aanduiding die kan dienen om de hoedanigheid van de produkten in klassen 3, 21 en de diensten in klassen 37 te beschrijven. Het teken mist derhalve ieder onderscheidend vermogen (zie artikel 6bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken).

Opdracht:

Geef beargumenteerd advies over de haalbaarheid van een verweer tegen deze weigering.

3. A is producent van volumineuze bouwmaterialen die van oudsher bijna uitsluitend in de Nederlandse bouw worden gebruikt. A overweegt lid te worden van Branchevereniging B. 80 % van de concurrenten van A is al lid van deze branchevereniging. De branchevereniging heeft algemene voorwaarden opgesteld voor de verkoop en levering van bouwmaterialen. Alle leden zijn op grond van de statuten verplicht artikel 15 van de algemene voorwaarden (of een tekst met dezelfde strekking) met hun afnemers overeen te komen. Artikel 15 van de voorwaarden luidt: "Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de levensduur van zijn producten. Mogelijke gebreken in de producten dienen onmiddellijk schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld. Klachtmeldingen die meer dan twee weken na aflevering van het desbetreffende product worden ontvangen, zullen niet in behandeling worden genomen." De branchevereniging publiceert jaarlijks, na schriftelijke consultatie van haar leden, een lijst met adviesprijzen (in Nederlandse guldens) voor de door haar leden geproduceerde bouwmaterialen.

A komt bij u en vraagt u om mededingingsrechtelijk advies over het lidmaatschap van de branchevereniging, het gebruik van de door de branchevereniging opgestelde en voorgeschreven algemene voorwaarden, het deelnemen aan de schriftelijke consultatie over de adviesprijzen, het hanteren van de adviesprijzen en over de mogelijke sancties die bij een en ander mogelijk boven het hoofd hangen.

II Korte vragen

