



Jurisprudentie

Zaak T-83/24

**Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 3 september 2025

„Uniemodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven Uniemodel dat een decoratie voor verpakkingzakken weergeeft – Oudere nationale woord- en beeldmerken – Nietigheidsgrond – Gebruik in het latere model van een onderscheidend teken waarvan de houder het gebruik kan verbieden – Artikel 25, lid 1, onder e), van verordening (EG) nr. 6/2002 – Toepasselijk materieel recht – Rechten van de verdediging – Omvang van het onderzoek door de kamer van beroep”

1. *Uniemodellen – Nietigheidsgronden – Gebruik van een onderscheidend teken in een later ingeschreven model – Bepaling van het toepasselijke materiële recht (Verordening nr. 6/2002 van de Raad)*

(zie punt 29)

2. *Uniemodellen – Nietigheidsgronden – Gebruik van een onderscheidend teken in een later ingeschreven model – Vergelijking van het bestreden model en het onderscheidend teken – Relevant publiek [Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 25, lid 1, e)]*

(zie punten 39, 56)

3. *Uniemodellen – Nietigheidsgronden – Gebruik van een onderscheidend teken in een later ingeschreven model – Gebruik van een teken dat overeenstemt met het onderscheidend teken – Daaronder begrepen [Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 25, lid 1, e)]*

(zie punten 40-42)

4. *Uniemodellen – Nietigheidsgronden – Gebruik van een onderscheidend teken in een later ingeschreven model – Vergelijking van het bestreden model en het onderscheidend teken – Verwarringsgevaar*

[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 25, lid 1, e); richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10, lid 2, b)]

(zie punten 44, 45, 47, 102)

5. *Uniemodellen – Nietigheidsgronden – Gebruik van een onderscheidend teken in een later ingeschreven model – Vergelijking van het bestreden model en het onderscheidend teken – Soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten – Beoordelingscriteria – Complementariteit van de waren of diensten*
[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 25, lid 1, e)]

(zie punten 50-53)

6. *Uniemodellen – Nietigheidsgronden – Gebruik van een onderscheidend teken in een later ingeschreven model – Vergelijking van het bestreden model en het onderscheidend teken – Model dat een decoratie voor verpakkingszakken weergeeft – Woordmerk KRAX en beeldmerken die het wordelement krax bevatten*
[Verordening nr. 6/2002 van de Raad, art. 25, lid 1, e)]

(zie punten 55, 57, 58, 77, 82, 86, 92, 96, 101)

Samenvatting

Het Gerecht wijst de door Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ ingestelde beroepen tot nietigverklaring af, waarbij het zich voor de eerste keer uitspreekt over het materiële recht dat *ratione temporis* van toepassing is op Uniemodellen, met name in het kader van geschillen op basis van artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002¹, en verduidelijkt het de rechtspraak inzake deze bepaling alsmede de wijze van tenuitvoerlegging daarvan.

Verzoekster, Eti Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, heeft bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) drie aanvragen tot inschrijving van een gemeenschapsmodel ingediend: een op 13 juli 2007 [zaak Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Verpakking) (T-92/24)] en twee op 28 oktober 2016 [zaken Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Decoratie voor verpakkingszakken) (T-83/24) en Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Decoratie voor verpakkingszakken) (T-91/24)]. De twee later ingeschreven modellen geven een decoratie voor verpakkingszakken weer en het eerste model geeft een verpakking weer. De waren waarop deze modellen bestemd zijn om te worden toegepast, vallen onder, respectievelijk, „Zakken [verpakking] (Versieringen voor -)” en „verpakkingen”².

Op 21 januari 2019 heeft Star Foods E. M. SRL bij het EUIPO twee vorderingen tot nietigverklaring van twee van deze modellen ingediend, op grond dat het gebruik van oudere nationale tekens het mogelijk maakte om het gebruik van de onderscheidende tekens van de litigieuze modellen te verbieden³. Deze vorderingen waren gebaseerd op het oudere Roemeense

¹ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Uniemodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).

² Deze waren behoren tot klassen 32.00 en 9.03 in de zin van de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, zoals gewijzigd.

³ De grond bedoeld in artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002, in de oudere versie daarvan, gelezen in samenhang met artikel 36, lid 2, onder b) en c), van lege nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice (wet nr. 84 inzake merken en geografische aanduidingen) van 15 april 1998 (Monitorul Oficial al României, nr. 337 van 8 mei 2014; hierna: „Roemeense merkenwet”).

woordmerk KRAX en drie oudere Roemeense beeldmerken met het wordelement „krax”, die allen zijn ingeschreven voor „graanpreparaten”. Op 21 februari 2020 diende zij een derde vordering tot nietigverklaring in op basis van het Roemeense beeldmerk KRAX, dat is ingeschreven voor waren zoals „snacks, in het bijzonder snacks vervaardigd via expansie en extrusie van granen, met verschillende smaken”.

De nietigheidsafdeling heeft de drie vorderingen tot nietigverklaring toegewezen. Vervolgens heeft verzoekster tegen deze beslissingen drie beroepen ingesteld bij de kamer van beroep van het EUIPO, die deze heeft afgewezen en daarbij tot de slotsom is gekomen dat de nietigheidsafdeling het litigieuze model terecht nietig had verklaard op grond van artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002, gelezen in samenhang met artikel 36, lid 2, onder b), van de Roemeense merkenwet, aangezien er sprake was van verwarringsgevaar.

Tegen deze achtergrond heeft verzoekster bij het Gerecht drie beroepen ingesteld tot vernietiging van deze beslissingen.

Beoordeling door het Gerecht

Om te beginnen stelt het Gerecht vast dat, gelet op de datum waarop de merkaanvragen voor de twee modellen die een decoratie voor verpakkingszakken weergeven zijn ingediend, namelijk 28 oktober 2016, die beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, op de feiten van de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 6/2002, in de eerdere versie ervan, van toepassing zijn, alsmede de Roemeense merkenwet in de op die datum geldende versie.

Wat vervolgens de drie betrokken modellen betreft, herinnert het Gerecht aan de rechtspraak op het gebied van de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002 in de eerdere versie ervan. Deze bepaling bepaalt namelijk dat een model nietig kan worden verklaard indien in een later ingeschreven model gebruik wordt gemaakt van een onderscheidend teken en het Unierecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, de houder van het recht op het teken toestaat dat gebruik te verbieden. Volgens de rechtspraak kan een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel op grond van deze bepaling enkel slagen indien wordt vastgesteld dat het onderscheidende teken dat ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring wordt aangevoerd, in de ogen van het relevante publiek wordt gebruikt in het gemeenschapsmodel waartegen die vordering is ingesteld. Het onderzoek van deze nietigheidsgrond moet worden gebaseerd op de wijze waarop het relevante publiek het ter ondersteuning van die nietigheidsgrond aangevoerde onderscheidende teken opvat, alsmede op de totaalindruk die dit teken bij dat publiek oproept.

Voornoemde nietigheidsgrond vereist niet noodzakelijkerwijs dat een ouder onderscheidend teken op volledige en gedetailleerde wijze is gereproduceerd in een later gemeenschapsmodel. Zelfs wanneer bepaalde elementen van het betrokken teken ontbreken in het litigieuze gemeenschapsmodel of daar andere elementen aan zijn toegevoegd, kan het immers gaan om „gebruik” van dit teken, in het bijzonder wanneer de weggelaten of toegevoegde elementen van ondergeschikt belang zijn. Dit geldt des te meer omdat het publiek slechts een onvolkomen beeld van in de lidstaten ingeschreven merken of Uniemerken bijblijft. Deze overweging geldt voor elk type onderscheidend teken. Bij weglating van bepaalde bijkomstige elementen van een onderscheidend teken dat wordt gebruikt in een later gemeenschapsmodel, of bij toevoeging van dergelijke elementen aan dit teken, zal het relevante publiek dus niet noodzakelijkerwijs beseffen

dat het betrokken teken aldus is gewijzigd. Integendeel, dit publiek kan denken dat in het latere gemeenschapsmodel gebruik is gemaakt van het teken zoals dat hem is bijgebleven. Hieruit volgt dat artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002, in de eerdere versie ervan, niet alleen van toepassing is wanneer gebruik is gemaakt van hetzelfde teken als dat waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, maar ook wanneer gebruik is gemaakt van een overeenstemmend teken.

Voorts stelt het Gerecht met betrekking tot de Roemeense merkenwet vast dat, overeenkomstig artikel 36, lid 2, onder b), van die wet, een merkhouder in wezen de bevoegde rechterlijke instelling kan verzoeken om derden te verbieden om zonder zijn toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken ten aanzien waarvan, omdat het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk dan wel wordt toegepast op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk. Deze bepaling vormt de omzetting in Roemeens recht van artikel 10, lid 2, onder b), van richtlijn 2015/2436⁴, waarvan de bewoordingen identiek zijn aan die van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95⁵. Dientengevolge moet het begrip „verwarringsgevaar” in de zin van artikel 36, lid 2, onder b), van die wet worden uitgelegd in het licht van de rechtspraak over artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 en artikel 10, lid 2, onder b), van richtlijn 2015/2436. Meer in het bijzonder is er sprake van „verwarringsgevaar” in de zin van laatstgenoemde bepaling, wanneer bij het publiek de indruk kan worden gewekt dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen. Of bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Ten slotte merkt het Gerecht in het licht van voorgaande overwegingen op dat de onderhavige procedure betrekking heeft op de omvang van de bescherming van een merk en meer in het bijzonder op de vraag of de houder van het betrokken oudere merk het gebruik van zijn onderscheidend teken in het litigieuze model kan laten verbieden. Derhalve houdt hij geen rekening met de indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker of met het eigen en nieuwe karakter van het litigieuze model in de zin van de artikelen 4 tot en met 6 van verordening nr. 6/2002.

Dientengevolge oordeelt het Gerecht, na zijn onderzoek over het bestaan van verwarringsgevaar over de commerciële herkomst van de waren in de zin van artikel 25, lid 1, onder e), van verordening nr. 6/2002 in de eerdere versie ervan, gelezen in samenhang met artikel 36, lid 2, onder b), van de Roemeense merkenwet, dat de kamer van beroep geen fout heeft begaan door tot de slotsom te komen dat er sprake is van een dergelijk verwarringsgevaar.

⁴ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

⁵ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).