PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/03590
Zitting 10 juli 2020

CONCLUSIE

B.J. Drijber

in de zaak van

1. Infineon Technologies Holding B.V.
2. Infineon Technologies AG,

eiseressen tot cassatie (hierna: **Infineon**),
advocaat: mr. H.J. Pot

tegen

NXP B.V.,

verweerster in cassatie (hierna: **NXP**),
advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. G.J. Harryvan

Inleiding

Deze merkenzaak betreft een geschil tussen twee chipfabrikanten. NXP is eigenaar van de ‘zogeheten Mifare-technologie’, die wordt gebruikt in chipkaarten en kaartlezers voor het openbaar vervoer. De Nederlandse ov-chipkaart is daarvan een voorbeeld. Met deze technologie is NXP wereldwijd marktleider op het gebied van *electronic ticketing*. NXP is tevens houdster van diverse Mifare-merken, waaronder twee woordmerken ‘MIFARE’. Infineon brengt kaartchips op de markt, in concurrentie met NXP. Infineon vermeldt bij de productspecificaties van een deel van haar kaartchips dat deze ‘Mifare compatible’ zijn. Volgens NXP vormt een dergelijke uiting een inbreuk op haar merkrechten en een vorm van ongeoorloofde vergelijkende reclame.

In geschil is met name of een uiting als ‘Mifare compatible’ in overeenstemming is met de voorwaarden die de Europese merkenrechtwetgeving stelt aan verwijzend merkgebruik. De rechtbank oordeelt dat dit het geval is en wijst de vorderingen van NXP af. Het hof oordeelt diametraal anders en spreekt een verbod uit voor het grondgebied van de Europese Unie. Volgens het hof is de uiting ‘Mifare compatible’ onjuist en daarom ongeoorloofd, omdat Infineon niet aannemelijk heeft gemaakt dat voor **elke** Mifare-kaartlezer vaststaat dat de daarin verwerkte lezerchip kan communiceren met **alle** Infineon-kaartchips waarin Mifare-technologie is verwerkt.

Het gevolg van het uitgesproken verbod is dat Infineon niet langer mag vermelden dat de betrokken kaartchips ‘Mifare compatible’ zijn, terwijl enorme aantallen van deze kaartchips in omloop zijn en wel degelijk kunnen ‘praten’ met Mifare-kaartlezers. Het is voor mij daarom ten zeerste de vraag of het bestreden arrest in stand kan blijven. Ik geef uw Raad echter in overweging om zekerheidshalve eerst prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU.

INHOUDSOPGAVE **RANDNUMMERS**

1.	**Feiten**	1.1-1.12
2.	**Procesverloop**	
	Eerste aanleg	2.1-2.7
	Hoger beroep	2.8-2.33
	Cassatie	2.34
3.	**Juridische kader**	
	Inleiding	3.1-3.3
	Wetgeving	
	Merkenrechtrichtlijn en BVIE	3.4-3.10
	Uniemerkverordening	3.11-3.13
	Uitzondering voor verwijzend gebruik	3.14-3.27
	Europese merkenrechtspraak	3.28
	Gebruik van hetzelfde teken voor dezelfde waren	3.29-3.35
	Rechtspraak verwijzend gebruik	3.36-3.37
	Rechtspraak geoorloofde vergelijkende reclame	3.38-3.43
4.	**Bespreking van het cassatiemiddel**	
	Onderdelen 3 t/m 5: uitzondering voor verwijzend gebruik	
	Analyse van het bestreden arrest	4.3-4.10
	De bredere context van deze zaak	4.11-4.24
	Onderdeel 3: gevallen waarin verwijzend gebruik is toegestaan	4.25-4.27
	Onderdeel 4: ‘juistheid’ als maatstaf voor ‘eerlijk gebruik’	4.28-4.32
	Onderdeel 5: motivering oordeel onjuistheid ‘Mifare compatible’	4.33-4.41
	Tussenconclusie: prejudiciële vragen	4.42-4.48
	Onderdelen 1 en 2: toestemming merkhouder voor gebruik Mifare’	
	Onderdeel 1: samenwerkingsovereenkomst uit 1994	4.49-4.56
	Onderdeel 2: afspraak uit 2010 tussen Infineon en NXP	4.5-4.59
	Onderdeel 6: geldigheid van de merken	4.60-4.66
5.	**Conclusie**	

1. Feiten

1.1 In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan, die door de rechtbank zijn vastgesteld en door het hof zijn overgenomen.[1]

1.2 Begin jaren '90 heeft de Oostenrijkse onderneming Mikron een contactloze communicatiemethode ontwikkeld die gebruik maakt van identificatie door radiogolven (*radio-frequency identification*, afgekort **RFID**) en die gebruikt kan worden voor onder andere elektronische vervoerbewijzen en toegangspasjes voor gebouwen.

1.3 Op 16 februari 1994 is Mikron met Siemens een samenwerkingsovereenkomst aangegaan (hierna: **de samenwerkingsovereenkomst**).[2] Daarin is onder meer het volgende bepaald:

> "**1. Definitionen**
> Für die Zwecke dieses Vertrages gelten folgende Definitionen.
> (…)
> 1.7 "Verbundene Gesellschaften" sind Unternehmen, an denen Siemens direkt oder indirekt, anteils- oder stimmrechtsmäßig mit mehr als 50% beteiligt ist oder während der Laufzeit dieses Vertrages beteiligt sein wird, und zwar so lange, wie diese Beteiligung besteht.
>
> (…)
>
> **12. Vertragsdauer**
> Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Partner in Kraft. Er hat eine Laufzeit von 7 (sieben) Jahren. Rechtzeitig, mindestens jedoch 3 Monate vor Ablauf werden die Partner beschließen, ob und gegebenenfalls unter welchen Konditionen dieser Vertrag verlängert werden soll.
>
> (...)
>
> **14. Auslaufregelungen**
> 14.1 Im Falle einer Beendigung dieses Vertrages gemäß Ziffer 11, 12 oder 13 durch Siemens sind Siemens und deren Verbundene Gesellschaften berechtigt, die im Rahmen dieses Vertrages bis zu diesem Zeitpunkt überlassenen Informationen und ggf. nach Ziffer 10.2 noch zu überlassenden Informationen und die eingeräumten Lizenzen an Schutzrechten unentgeltlich und [auf] nicht ausschließlicher Basis zu benutzen. (...)."

1.4 In 1995 is Mikron overgenomen door Philips. In 1999 heeft Siemens haar chipdivisie verzelfstandigd, hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van Infineon. Op 16 februari 2001 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Philips als rechtsopvolgster van Mikron en Infineon als rechtsopvolgster van Siemens geëindigd conform de contractuele termijn van zeven jaar.

---

[1] Hof Den Haag 30 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:897, rov. 3. Daarin wordt verwezen naar rov. 2.1-2.35 van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3987.

[2] Productie 1 bij conclusie van antwoord.

1.5 In 2006 is NXP ontstaan door een afsplitsing van Philips. De chipactiviteiten van Philips zijn ondergebracht in NXP.

1.6 NXP produceert onder meer kaart- en lezerchips, software en bijbehorende producten die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen. Zij verkoopt deze thans onder verschillende merken met het teken 'MIFARE', waarvan zij houdster is. In deze zaak gaat het om de volgende twee woordmerken:

- de internationale merkinschrijving met aanwijzing van de Benelux voor het woordmerk MIFARE, ingeschreven op 14 maart 1994 onder nummer 615458 voor waren in klasse 9; en
- het Uniemerk voor het woordmerk MIFARE, ingeschreven op 25 oktober 2012 onder nummer 010.920.007 voor waren in klasse 9.

De in deze zaak door NXP gestelde inbreuk op haar merkrechten heeft betrekking op deze twee woordmerken, die door NXP als 'paraplumerken' worden gebruikt.[3]

1.7 Daarnaast houdt NXP onder meer de Uniewoordmerken "MIFARE Plus®" en "MIFARE Classic®", de Beneluxwoordmerken "MIFARE Plus®", "MIFARE Ultralight®" en "MIFARE Classic®" en de internationale woordmerken met aanwijzing van de Europese Unie "MIFARE Ultralight®" en "MIFARE FleX®". Deze overige merken duidt NXP in deze procedure wel aan als 'sub-merken'.

1.8 Infineon produceert net als NXP chips die geschikt zijn voor toepassing in RFID-systemen. Infineon produceert ook software voor op de chips.

1.9 Infineon maakt bij de verhandeling van een deel van haar chips gebruik van het Mifare-teken. De chips waarvoor Infineon het Mifare-teken gebruikt, zijn uitsluitend kaartchips (en geen lezerchips).

1.10 Infineon publiceert haar productspecificaties onder meer op haar website maar ook in aparte brochures en *product briefs*. Daarbij worden de volgende uitingen gedaan:

- "Mifare compatible interface"

- "Mifare compatible"

- "Mifare compatible system(s)"

- "Mifare compatibility"

En de zin:

"Mifare is only used as an indicator of product compatibility to the respective technology".

---

[3] Een paraplumerk is een woordmerk dat voor verschillende producten van dezelfde onderneming wordt gebruikt (bijv. Philips, Siemens, etc.).

1.11 Van deze uitingen geef ik hieronder drie voorbeelden weer. Deze voorbeelden zijn overgenomen uit het vonnis van de rechtbank.[4] De gele arcering is aangebracht door NXP in de processtukken:

Benefits

- Migration Product for existing systems towards CIPURSE
- "Ready-To-Go" solution: Integrated application
- Ready for Personalization
- Multi-application card support

Main Features

- ISO/IEC 14443 compliant Interface
- Mifare Compatibility
- CIPURSE T compliant

CIPURSE defines

- a feature set, that allows to set up and operate dedicated applications
- a mutual authentication scheme using AES128
- a secure messaging protocol
- mandatory file types (binary, record, cyclic record, value)
- mandatory command set
- keys and associated structure of file access conditions

Tools

- CIPURSE evaluation kit
- Sample cards and modules
- Smartcard Manager with sample scripts for
  - Personalization
  - PersoVerification
  - Operation

Certification

- CC EAL5+ (high) pending
- CIPURSE Certification (pending)

	Dual-interface & Contactless Security Controller [1]			
Product name	SLE 77CLFX1367P(M) SOLID FLASH™	SLE 77CLFX1567P(M) SOLID FLASH™	SLE 77CLFX1847P(M) SOLID FLASH™	SLE 77CLFX2007P(M) SOLID FLASH™
Product description	Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller	Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller	Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller	Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller
Interfaces	ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface, Optimized for sub-ID1	ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface, Optimized for sub-ID1	ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface, Optimized for sub-ID1	ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface, Optimized for sub-ID1
Memory	136kByte SOLID FLASH™, 6kByte RAM	156kByte SOLID FLASH™, 6kByte RAM	184kByte SOLID FLASH™, 6kByte RAM	200kByte SOLID FLASH™, 6kByte RAM
CPU	16-bit	16-bit	16-bit	16-bit
Crypto coprocessor symmetrical	DES, 3DES, AES up to 256-bit	DES, 3DES, AES up to 256-bit	DES, 3DES, AES up to 256-bit	DES, 3DES, AES up to 256-bit
Crypto coprocessor asymmetrical	RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit	RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit	RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit	RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit
Ambient temperature	-25 to +85°C	-25 to +85°C	-25 to +85°C	-25 to +85°C
Delivery forms	Dual interface module, MCC8, Coil on Module, Wafer sawn	Dual interface module, MCC8, Coil on Module, Wafer sawn	Dual interface module, MCC8, Coil on Module, Wafer sawn	Dual interface module, MCC8, Coil on Module, Wafer sawn
Typical applications	EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse	EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse	EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse	EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse
Certification level	CC EAL5+ high/ EMVCo	CC EAL5+ high/ EMVCo	CC EAL5+ high/ EMVCo	CC EAL5+ high/ EMVCo

4 Rechtbank Den Haag 19 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3987, rov. 2.13, 2.16 en 2.17.

			Contact-based Security Controller	
SLE 77CLFX2407P(M) SOLID FLASH™	SLE 78CLX360P(M) INTEGRITY GUARD	SLE 78CLFX3006P(M) NEW INTEGRITY GUARD SOLID FLASH™	SLE 77CF800S SOLID FLASH™	SLE 77CF1000S SOLID FLASH™
Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller	Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller	Dual-interface and Contactless Security Cryptocontroller	Security Controller	Security Controller
ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface, Optimized for sub-ID1	ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface	ISO 7816, ISO 14443 A/B, ISO 18092 passive mode, Mifare compatible interface, Optimized for sub-ID1	ISO 7816	ISO 7816
240kByte SOLID FLASH™, 6kByte RAM	36kByte EEPROM, 280kByte ROM, 8kByte RAM	300kByte SOLID FLASH™, 6kByte RAM	80kByte SOLID FLASH™, 4kByte RAM	100kByte SOLID FLASH™, 4kByte RAM
16-bit	Dual 16-bit	Dual 16-bit	16-bit	16-bit
DES, 3DES, AES up to 256-bit	DES, 3DES, AES up to 256-bit	DES, 3DES, AES up to 256-bit	DES, AES	DES, AES
RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit	RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit	RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit	–	–
-25 to +85°C	-25 to +85°C	-25 to +85°C	-25 to +85°C	-25 to +85°C
Dual interface module, MCC8, Coil on Module, Wafer sawn	Dual interface module, Wafer sawn	Dual interface module, Coil on Module, Wafer sawn	Contact-based module, Wafer sawn	Contact-based module, Wafer sawn
EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse	EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse, eSignature	EMV DDA, EMV CDA, Global Platform/ Java, Loyalty, ePurse, eSignature	EMV SDA, Loyalty	EMV SDA, Loyalty
CC EAL5+ high/ EMVCo	CC EAL5+ high/ EMVCo	CC EAL6+ high/ EMVCo	EMVCo	EMVCo

En:

Main features

- Security controller supporting Boosted NFC frontends with active boost transmission
- Crypto@2304T engine for public key cryptography
  - RSA up to 4096 bit
  - ECC up to 521 bit
- Symmetric Crypto Processor (SCP) for triple-key triple-DES and AES acceleration
- ISO/IEC 14443 type A and type B, ISO/IEC 18092 card via ACLB interface
- ISO/IEC 7816 interface
- Optional GPIOs
- Optional SPI interface
- Optional Mifare compatible functionality

1.12 Een aantal *product briefs* van Infineon bevat daarnaast de volgende (of een nagenoeg gelijkluidende) vermelding:[5]

> "*The CIPURSE™ Security Controller is the ideal product to support migration from existing non secure or systems using Mifare compatible technology towards a more advanced, state-of-the-art and future proven security architecture such as the Open Standard CIPURSE™.*"

2. Procesverloop

Eerste aanleg

2.1 Op 3 mei 2016 heeft NXP Infineon gedagvaard voor de rechtbank Den Haag en, samengevat, gevorderd dat die rechtbank:

---

5 Vgl. rov. 2.18-2.20 van het vonnis. "CIPURSE" is een merknaam van Infineon.

- voor recht verklaart dat Infineon door gebruik te maken van het MIFARE-teken inbreuk maakt op de merkenrechten van NXP; en
- Infineon verbiedt om inbreuk te maken op de MIFARE-merken, in het bijzonder deze merken te gebruiken als soortnaam voor bepaalde technologie en door aan deze merken te refereren bij de aanprijzing van eigen chips en bijbehorende producten.

2.2 Bij vonnis van 19 april 2017 heeft de rechtbank de vorderingen van NXP afgewezen. De rechtbank heeft de grondslag van de vorderingen van NXP als volgt samengevat:[6]

> "3.3 NXP beroept zich op artikel 9 lid 1 sub a, b en c UMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE. Zij voert daartoe aan dat Infineon een identiek dan wel overeenstemmend teken gebruikt waarvoor verwarringsgevaar te duchten is omdat de consument het teken zal associëren met de Merken [van NXP]. Voorts stelt NXP dat Infineon uit commerciële overwegingen tracht om doelbewust ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de bekendheid en reputatie van de Merken van NXP. Door de bekende Merken nadrukkelijk en zonder noodzaak generiek te gebruiken voor haar contactloze chips doet Infineon – eveneens doelbewust – afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de Merken. Infineon doet voorts afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende Merken door die merken te gebruiken voor chips met andere technische functionaliteiten dan de verschillende MIFARE-chips van NXP. Infineon suggereert bovendien ten onrechte dat zij commercieel verbonden zou zijn aan NXP en de Merken en dat haar chips over dezelfde specificaties beschikken en aan dezelfde kwaliteiten zouden voldoen als de verschillende MIFARE-chips, hetgeen niet zo is. Tenslotte wekt Infineon ten minste de suggestie dat de onder het merk "MIFARE" verkochte producten onveiliger en minder geavanceerd zouden zijn dan Infineon's CIPURSE-producten. Infineon maakt zich derhalve ook schuldig aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame als bedoeld in de artikelen 6:194 en 194a BW."

2.3 Bij de door haar gegeven beoordeling is de rechtbank veronderstellenderwijs uitgegaan van de geldigheid van de MIFARE-woordmerken (rov. 4.4). Zij heeft terzijde gelaten of Infineon toestemming heeft van de merkhouder (rov. 4.6), omdat – wat daar ook van zij – Infineon eerlijk gebruik maakt van de MIFARE-merken, zoals bedoeld in art. 2.23 lid 1 sub c BVIE en art. 12 lid 1 sub c GMVo (oud).

2.4 De rechtbank heeft hiertoe overwogen dat Infineon het Mifare-teken gebruikt ter aanduiding van de bestemming van haar kaartchips (arcering toegevoegd):

> "4.7. De rechtbank stelt voorop dat het uitsluitend recht van de merkhouder niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde van het merk wanneer dit nodig is om de bestemming van de waar aan te duiden, voor zover sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel (artikel 2.23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 lid 1 sub c [GMVo]). Met betrekking tot de vraag of sprake is van een aanduiding van de bestemming van de waar, wordt in de genoemde bepalingen specifiek genoemd het gebruik als accessoire of als onderdeel. De toepassing ervan is echter niet beperkt tot die situaties.[7]

---

[6] Twee voetnoten in deze overweging verwijzen naar de vindplaats van de GMVo en van het BVIE; die voetnoten heb ik in het citaat weggelaten.

[7] HvJ EG 17 maart 2005, ECLI:EU:C:2005:177 (Gillette/LA), rov. 32 [in het vonnis voetnoot 7].

4.8. (…) De MIFARE-merken zijn dan ook ingeschreven voor een brede groep van waren en diensten rond bepaalde toepassingen van RFID-technologie, waaronder software en verschillende vormen van hardware die dankzij die software met elkaar kunnen communiceren. **Daarmee zijn de MIFARE-merken de facto geregistreerd voor – samengevat – een bepaalde technologie die werkt in RFID-systemen (hierna: de MIFARE-technologie)**. Dat NXP dan wel haar licentienemers de MIFARE-merken voornamelijk gebruiken voor een beperkt deel van de ingeschreven waren en diensten, namelijk voor electronic ticketing-producten die werken met deze technologie en meer in het bijzonder voor kaart- en readerchips, doet daar niet aan af.

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat het Infineon is toegestaan om gebruik te maken van de technologie die ten grondslag ligt aan het hiervoor (…) genoemde RFID-systeem.[8] Als onvoldoende gemotiveerd betwist, neemt de rechtbank voor vaststaand aan dat **Infineon chips maakt die werken met de MIFARE-technologie, in die zin dat deze chips gebruikt kunnen worden in de plaats van de chips die door NXP (of haar licentienemers) onder de MIFARE-merken worden of werden verhandeld**. Zoals door NXP is erkend, zijn dat in ieder geval de eerste generatie chips (…) die NXP thans verhandelt onder het in 2013 geregistreerde merk "MIFARE Classic®"."

2.5 De volgende overwegingen uit het vonnis betreffen het centrale geschilpunt:

"4.10. Dat de chips mogelijk niet werken in de plaats van (een deel van de) chips die door NXP (of haar licentienemers) worden verkocht onder de overige Mifare-merken, zoals NXP heeft aangevoerd (…), doet daar niet aan af. Het overigens ook met andere argumenten bestreden betoog van **NXP gaat er namelijk ten onrechte vanuit dat het gebruik van het Mifare-teken tot uitdrukking brengt dat de betreffende chips werken met alle producten van NXP die worden verkocht onder een merk waarin het Mifare-teken voorkomt, terwijl het erom gaat dat de chips van Infineon werken met producten die zijn gebaseerd op de technologie** waarvoor de MIFARE-merken zijn geregistreerd. Naar het oordeel van de rechtbank gebruikt Infineon het teken Mifare in haar uitingen (…) aldus ter aanduiding van de bestemming van de waar.

(…)

4.12. Vervolgens dient getoetst te worden of gebruik van het Mifare-teken door Infineon nodig is. De rechtbank dient derhalve de vraag te beantwoorden of het gebruik van de aanduiding "Mifare compatible" of "Mifare compatibility" noodzakelijk is, in die zin dat het gebruik van deze aanduiding in de praktijk het enige middel is om de informatie mee te delen. In haar arrest Gilette/LA heeft het Hof van Justitie overwogen dat bij het onderzoek daarnaar onder meer **rekening moet worden gehouden met het eventuele bestaan van technische standaarden of van normen die gewoonlijk worden gebruikt voor het type product dat door de derde in de handel wordt gebracht, en bekend zijn bij het publiek waarvoor dit type van product is bestemd**:
'*Deze normen of andere kenmerken moeten dit publiek begrijpelijke en volledige informatie kunnen verstrekken over de bestemming van het door deze derde in de handel gebrachte product teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren*.'[9]"

2.6 Volgens de rechtbank is voldaan aan genoemde noodzakelijkheidseis. De door NXP aangedragen alternatieve aanduiding voor 'Mifare-compatible '– te weten: '*ISO/IEC 14443 type A compliant memory IC with Crypto 1 encryption*' – vormt volgens de rechtbank geen alternatief voor de termen 'Mifare compatible' of 'Mifare compatibility', omdat daarin relevante informatie over de gebruikte programmeertaal

---

8 Zie bijvoorbeeld pleitnota NXP p. 5, eerste alinea [in het vonnis voetnoot 9]

9 HvJ Gilette/LA, rov. 36 [in het vonnis voetnoot 10].

ontbreekt (rov. 4.14). Ook blijkt uit publicaties dat het Mifare-teken in de markt wordt beschouwd en gebruikt als een aanduiding van de Mifare-technologie van NXP (rov. 4.15). Naar het oordeel van de rechtbank kan het niet anders zijn dan dat met gebruik van het Mifare-teken wordt gedoeld op de Mifare-technologie (rov. 4.17).

2.7 De rechtbank heeft verder geoordeeld dat Infineon de uitingen 'Mifare compatible' of 'Mifare compatibility' niet gebruikt in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (rov. 4.20-4.23). De slotsom van de rechtbank luidt dan ook dat het beroep van Infineon op gebruik als noodzakelijke aanduiding van bestemming van de waar in overeenstemming met eerlijk gebruik in nijverheid en handel, slaagt. Aan de overige verweren van Infineon in conventie hoefde de rechtbank niet toe te komen (rov. 4.24).

Hoger beroep

2.8 NXP is in hoger beroep gekomen en heeft haar eis vermeerderd.

2.9 NXP heeft haar bezwaren weergegeven in een samenvattend overzicht.[10] NXP noemt in dat overzicht acht uitingen van Infineon. Vijf daarvan, hiervoor genoemd in 1.10, komen in wezen op hetzelfde neer. Ik duid ze hierna verder gezamenlijk aan als '**Mifare compatible**'. De door NXP tegen deze vijf uitingen aangevoerde bezwaren zijn identiek. Zij luiden als volgt:

- Infineon gebruikt het MIFARE® paraplumerk ten onrechte op generieke wijze.
- Infineon suggereert ten onrechte dat
    - haar Chips zouden werken met dan wel (functioneel) uitwisselbaar zouden zijn met <u>alle</u> producten die NXP verhandelt onder het MIFARE® paraplumerk;
    - haar Chips zouden voldoen aan de hoge (functionele) eisen die NXP stelt aan haar eigen producten(en aan de producten van haar licentienemers); en
    - een commerciële band / licentieverhouding zou bestaan tussen NXP en Infineon.

De zesde uiting van Infineon waartegen NXP bezwaar maakt, is kortweg "Mifare". NXP's (enige) bezwaar daartegen is dat Infineon het MIFARE® paraplumerk ten onrechte op generieke wijze gebruikt.

De zevende uiting van Infineon waartegen NXP bezwaar maakt, komt inhoudelijk overeen met de uiting geciteerd hiervoor in 1.12. NXP's bezwaren luiden als volgt:

- Infineon gebruikt het MIFARE® paraplumerk ten onrechte op generieke wijze.
- Infineon suggereert ten onrechte dat de producten die NXP verhandelt onder het MIFARE® paraplumerk onveilig zouden zijn.

[10] Productie EP69 bij memorie van grieven. Het hof verwijst in zijn arrest naar deze productie.

- Infineon suggereert ten onrechte dat haar eigen CIPURSE®-Chips beter dan wel veiliger zouden zijn dan alle producten die NXP verhandelt onder het MIFARE® paraplumerk.

De achtste en laatste uiting van Infineon waartegen NXP bezwaar maakt, is de term "Mifare Technology". NXP's bezwaren luiden als volgt:

- Infineon gebruikt het MIFARE® paraplumerk ten onrechte op generieke wijze.
- Infineon claimt ten onrechte dat er zoiets zou zijn als "Mifare technology".
- Infineon wekt ten onrechte de indruk dat haar Chips zouden werken met dan wel (functioneel) uitwisselbaar zouden zijn met alle producten die NXP verhandelt onder het MIFARE® paraplumerk.

2.10 NXP heeft de zojuist weergegeven bezwaren aangevoerd ter ondersteuning van haar merkenrechtelijke vorderingen, met uitzondering van het zevende bezwaar. Dat bezwaar heeft namelijk betrekking op haar vorderingen op grond van misleidende reclame dan wel ongeoorloofde vergelijkbare reclame.

2.11 Op 7 juni 2018 vond een pleidooizitting plaats, waarvan het proces-verbaal zich bij de stukken bevindt.

2.12 Bij arrest van 30 april 2019 heeft het hof geoordeeld dat Infineon inbreuk maakt op de merkenrechten van NXP en het vonnis van de rechtbank vernietigd. Het arrest is als volgt opgebouwd.

2.13 In grief 1 had NXP bepleit dat haar bezwaren tegen het gebruik van de MIFARE-merken door Ifineon meeromvattend waren dan de samenvatting die de rechtbank in rov. 4.5 van het vonnis had gegeven, te weten: "*mededelingen van Infineon met betrekking tot een aantal producten van Infineon, inhoudende dat deze producten "Mifare compatible" zijn of dat sprake is van "Mifare compatibility".*" Het hof gaat hierin mee:

> "6. (…) Deze vorderingen zijn er op gericht elk gebruik van het teken 'Mifare' te verbieden, dus ook bijvoorbeeld gebruik van dit teken als generieke aanduiding (bijvoorbeeld: 'Mifare-technologie') en in vergelijkende reclame (productie EP69). Grief 1, die klaagt dat de rechtbank dit heeft miskend in rov. 4.5 van het bestreden vonnis, slaagt."

2.14 Vervolgens overweegt het hof:

> "7. Volgens NXP maakt Infineon inbreuk op haar MIFARE merken c.q. MIFARE woordmerken als bedoeld in (thans) art. 2.20 lid 2 BVIE en thans art. 9 lid 2 Uniemerkenverordening ('UMVo')."

2.15 Daarna vat het hof samen wat de (belangrijkste) verweren van Infineon zijn en bespreekt die één voor één (zie hierna). Het gaat om het verweer dat:

1) de (woord)merken van NXP nietig zijn;
2) Infineon toestemming heeft van de merkhouder ze te gebruiken;
3) Infineon het teken 'Mifare' niet als merk gebruikt; en
4) Infineon's gebruik van het Mifare-teken toegestaan verwijzend gebruik vormt (zoals de rechtbank heeft geoordeeld).

2.16 Verweer 3) is in cassatie niet langer aan de orde. Omdat het hier een belangrijke schakel in het arrest van het hof betreft, geef ik de belangrijkste overweging van het hof op dat punt hierna toch weer.

Ad 1): geldigheid MIFARE-woordmerken

2.17 Infineon heeft betoogd dat de MIFARE-woordmerken nietig zijn, omdat zij:

- elk onderscheidend vermogen missen (b-grond);[11]
- kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van waren die Mifare-technologie bevatten (c-grond);[12] en
- gebruikelijk zijn geworden in het bona fide handelsverkeer (d-grond).[13]

Het hof oordeelt dat het beroep van Infineon op elk van deze gronden faalt (rov. 24).

2.18 Met betrekking tot de b-grond oordeelt het hof dat Infineon onvoldoende (onderbouwd) heeft gesteld dat 'Mifare' een generieke aanduiding is die elk onderscheidend vermogen mist:

> "13. Infineon wil hiermee blijkbaar betogen dat 'Mifare' een generieke aanduiding (een soortnaam) is en daarom elk onderscheidend vermogen mist. Zij heeft daarvoor echter te weinig gesteld. Infineon stelt immers alleen dat *electronic ticketing* vervoers- en toegangssystemen *die op Mifare-technologie zijn gebaseerd*, Mifare-systemen worden genoemd. Dat betekent echter niet dat 'Mifare' een generieke aanduiding is. Daarvoor had Infineon moeten stellen dat de term 'Mifare' voor het relevante publiek een ander woord is voor een vervoers- of toegangssysteem dat met *electronic ticketing* werkt, ongeacht de herkomst (ongeacht of het systeem door NXP of met toestemming van NXP op de markt is gebracht). Dat heeft zij niet echter niet gesteld. Reeds daarom faalt dit betoog. Dat de door NXP of met toestemming van NXP op de markt gebrachte Mifare-systemen en -technologieën in dit verband wereldwijd het meest worden gebruikt, doet daar niet aan af.
>
> 14. Maar ook als Infineon dit wel had gesteld, zou haar betoog niet slagen. Het is aan Infineon om voldoende onderbouwd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat MIFARE reeds ten tijde van de merkdepots een generieke aanduiding is voor een vervoers- of toegangssysteem dat met *electronic ticketing* werkt of voor de daarin gebruikte technologie.
>
> Uit de door haar aangedragen voorbeelden blijkt dat echter niet. Daaruit blijkt veeleer het tegendeel: in de door haar overgelegde documenten, overigens veelal van later datum, wordt Mifare juist als merknaam gebezigd door het gebruik van hoofdletters (MIFARE), van het ®-teken en/of van een begeleidende, merkbevestigende tekst als '*offered by NXP semiconductors*'. De enige duidelijke voorbeelden van gebruik als generieke aanduiding zijn de in deze procedure gewraakte uitingen van Infineon zelf (met name: 'Mifare compatible'). Daar komt bij dat (NXP onbetwist heeft gesteld dat) voor de betrokken producten ook andere merken op de markt in omloop zijn zoals FELICA, CALYPSO en Infineon's eigen CIPURSE (…).
>
> Gelet op dit een en ander, alsmede op de door NXP in dit verband betrokken stellingen en overgelegde documenten, heeft Infineon – voor zover zij heeft gesteld dat 'Mifare' een

---

[11] Art. 2.2bis, sub b, BVIE en art. 7 lid 1, sub b, UMVo.
[12] Art. 2.2bis, sub c, BVIE en art. 7 lid 1, sub c, UMVo.
[13] Art. 2.2bis, sub d, BVIE en art. 7 lid 1, sub d, UMVo.

generieke aanduiding is – naar het oordeel van het hof deze stelling onvoldoende onderbouwd. Overigens heeft zij in dit verband ook geen bewijsaanbod gedaan.

(…).”

2.19 Het beroep van Infineon op de c- en d-grond gaat evenmin op:

“19. In de tweede plaats betoogt Infineon dat de twee MIFARE woordmerken nietig zijn omdat zij kunnen dienen ter aanduiding van kenmerken van waren die Mifare-technologie bevatten of bedoeld zijn om deel uit te maken van een Mifare-systeem (de ‘c-grond’).[14] Als kenmerken noemt Infineon de hoedanigheid van de chips (bevat Mifare technologie), de bestemming ervan (bestemd voor gebruik in een Mifare-systeem) en de waarde van de chips (zij ontlenen hun waarde aan hun geschiktheid voor een Mifare-systeem).

20. Dit betoog zou kunnen slagen als ‘Mifare’ een generieke aanduiding zou zijn voor een vervoers- of toegangssysteem dat met *electronic ticketing* werkt of voor (kenmerken van) de daarin gebruikte technologie. Zoals hiervoor overwogen is dat echter niet komen vast te staan. Gelet op het (onbestreden) consequente gebruik van het teken MIFARE als merk door NXP en haar licentienemers (…) is redelijkerwijs ook niet te verwachten dat Mifare in de toekomst als aanduiding van (een kenmerk van) dergelijke systemen of technologie kan dienen. Voor het overige stuit het betoog af op het hiervoor overwogene.

21. In de derde plaats betoogt Infineon dat de twee MIFARE-woordmerken nietig zijn omdat zij gebruikelijk zijn geworden in het bona fide handelsverkeer (de ‘d-grond’).[15] Ook dit betoog strandt op het hiervoor overwogene.”

Ad 2): toestemming van de merkhouder

2.20 Infineon heeft betoogd dat zij toestemming van de merkhouder heeft voor haar gebruik van het teken MIFARE op grond van (i) de samenwerkingsovereenkomst uit 1994 (zie hiervoor, 1.3) en (ii) afspraken die zij zegt in 2010 met NXP te hebben gemaakt.

2.21 Het hof oordeelt dat Infineon onvoldoende heeft onderbouwd dat zij op grond van de samenwerkingsovereenkomst gerechtigd is om het merk MIFARE te gebruiken (rov. 27 en 28).

2.22 Het beroep van Infineon op in 2010 met NXP gemaakte afspraken wordt eveneens als onvoldoende onderbouwd gepasseerd.

Ad 3): gebruik teken ‘Mifare’ als merk

2.23 Het betoog van Infineon hield in dat zij het teken ‘Mifare’ niet gebruikt ter onderscheiding van Mifare compatible chips, maar uitsluitend als beschrijvende verwijzing naar de desbetreffende technologie en de daarop gebaseerde Mifare-systemen waarmee haar chips compatibel zijn.

2.24 Het hof overweegt daaromtrent als volgt:

---

[14] Art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis, sub c, BVIE en art. 59 lid 1, sub a, jo. art. 7 lid 1, sub c, UMVo.

[15] Art. 2.28 lid 1 jo. art. 2.2bis, sub d, BVIE en art. 59 lid 1, sub a, jo. art. 7 lid 1, sub d, UMVo.

> "34. Het hof verwerpt dit betoog. Vast staat dat Infineon een teken ('Mifare') gebruikt dat gelijk is aan de MIFARE woordmerken. Zij gebruikt dat teken in het economisch verkeer (zoals in reclamebrochures en *product briefs*) voor dezelfde waren als die waardoor deze merken zijn ingeschreven (chips). Daarbij wordt het teken 'Mifare' op zodanige wijze gebruikt dat er een verband wordt gelegd tussen dat teken en de waren van Infineon. Dergelijk gebruik kan de functies van het merk MIFARE, waaronder de herkomstfunctie, aantasten. Daartegen kan NXP zich krachtens art. 9 lid 2 sub a UMVo in beginsel verzetten.
>
> 35. Het verweer dat Infineon het teken uitsluitend als beschrijvende verwijzing gebruikt, kan niet slagen. Zoals hiervoor overwogen heeft NXP, ook met documentatie uitvoerig onderbouwd dat het relevante publiek MIFARE als merk herkent; Infineon heeft dat onvoldoende gemotiveerd bestreden. Aangenomen moet dus worden dat Infineon het teken als merk gebruikt."

<u>Ad 4): beperking rechten merkhouder in geval van verwijzend gebruik</u>

2.25 Infineon heeft betoogd dat haar gebruik van het teken 'Mifare' is gerechtvaardigd op grond van art. 2.23 lid 1 BVIE en art. 14 lid 1 UMVo, welke bepalingen beperkingen stellen aan het uitsluitend recht van de merkhouder. Infineon heeft zich onder meer beroepen op de bepaling sub c van deze beide artikelen.

2.26 Het hof verwerpt ook dit verweer van Infineon omdat, kort gezegd, de uitingen van Infineon waartegen NXP bezwaar maakt, alleen noodzakelijk zijn als zij feitelijk juist zijn en dat zijn ze niet. Hiertoe overweegt het hof het volgende (arcering toegevoegd):

> "39. Wat betreft de c-grond stelt het hof voorop dat de uitleg die het Hof van Justitie van de EU in het arrest *Gillette/LA Laboratories* heeft gegeven aan art. 6 lid 1 sub c van Richtlijn 89/104, hier maatgevend is.[16] Deze uitleg betreft de vraag wanneer gebruik van het merk om de bestemming van een product aan te geven 'nodig' is. Dat is het geval *'wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.*' Het is aan de nationale rechter na te gaan of een dergelijk gebruik nodig is, rekening houdend met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd.
>
> 40. Infineon trekt in twijfel of dit onderdeel van het arrest *Gillette/LA Laboratories* nog geldend recht is. De woorden '*wanneer dat nodig is*' zijn immers uit art. 14 lid 1 sub c UMVo geschrapt, zo betogen mrs. Stöpetie en Broekstra namens Infineon.
>
> Dit betoog faalt. De woorden '*wanneer dat nodig is*'[17] zijn in art. 14 UMVo niet geschrapt doch (in de Nederlandse tekstversie) vervangen door (vertaald met) de woorden '*indien het (...) noodzakelijk is*'. Daarmee wordt hetzelfde bedoeld.[18] Dat hier het woord 'noodzakelijk' wordt gebruikt in plaats van het woord 'nodig' duidt ook niet op een

---

[16] HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (Gillette/LA Laboratories) [voetnoot 17 in het arrest].

[17] Deze woorden werden gebezigd in de voorganger van deze bepaling (art. 12 sub c van Verordening (EG) nr. 207/2009) en in art. 6 Richtlijn 89/104. [voetnoot 18 in het arrest].

[18] In de Nederlandse tekstversie van art. 14 lid 1 UMVo staat: '*(…) c. het Uniemerk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden, met name als accessoire of reserveonderdeel*.' [voetnoot 19 in het arrest].

koerswijziging van de Europese wetgever en brengt dus ook niet mee dat het arrest *Gillette/LA Laboratories* geen geldend recht meer is. In de Franse en Engelse tekstversie is de bepaling in dit opzicht niet veranderd ('nécessaire' respectievelijk 'necessary').

41. De aanduiding 'Mifare compatible', die Infineon naar NXP onbetwist heeft gesteld voor in elk geval 45 productsoorten gebruikt, is dus alleen toelaatbaar indien zij het enige middel is om het relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van de desbetreffende Infineon-chips. Die informatie dient ook juist te zijn. Ook Infineon onderschrijft dat haar claim 'Mifare compatible' juist moet zijn, en dat zij die anders niet mag gebruiken.

42. Infineon stelt dat haar aanduiding 'Mifare compatible' in technisch opzicht juist is. NXP betwist dat. Het is aan Infineon om voldoende gemotiveerd te stellen, en zo nodig te bewijzen, dat deze aanduiding in technisch opzicht juist is.

43 Het hof overweegt als volgt. Zoals hiervoor (…) vastgesteld, moet de chip in een chipkaart kunnen functioneren in een bepaalde 'omgeving', die bestaat uit een kaartlezer(chip), een daaraan gekoppelde microprocessor, software en databases. Daartoe moet deze kaartchip, zo is in confesso, kunnen communiceren met de kaartlezer.

Voor de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name: 'Mifare compatible') is minst genomen vereist dat haar desbetreffende kaartchips in de praktijk altijd kunnen communiceren met *elke* MIFARE kaartlezer (van NXP of haar licentienemers). Infineon spreekt immers over 'Mifare' in het algemeen; zij brengt daarbij geen beperking of nadere specificatie aan."

2.27 Vervolgens beoordeelt het hof of vast is komen te staan dat de kaartchips van Infineon **altijd** met **elk** type MIFARE-kaartlezer kunnen communiceren. Volgens het hof is dat niet gebleken en staat over de chips van Infineon het volgende vast:

"45. Vast staat dat
- de litigieuze chips van Infineon van het type 'MIFARE Classic' zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van het versleutelingsalgoritme CRYPTO1. Dit is de zogenoemde eerste generatie MIFARE Classic. In termen van technische standaarden kunnen deze chips worden beschreven als 'ISO/IEC 14443-3 type A met CRYPTO1' (…).
- Infineon mag deze chips produceren en verhandelen omdat zij op grond van een oude *octrooi*-kruislicentie en afspraken tussen Siemens (voorganger van Infineon) en Philips (voorganger van NXP) bepaalde rechten op deze technologie heeft.
- Deze technologie is verouderd. NXP heeft ondertussen nieuwe typen chips ontwikkeld met nieuwe technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van andere versleuteling, welke chips worden verhandeld onder de merken MIFARE Classic EV1, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus en MIFARE DESfire, waarbij MIFARE als paraplumerk wordt gebruikt."

2.28 Het hof geeft daarna (in rov. 46) diverse stellingen van Infineon weer, die erop neerkomen dat MIFARE Classic chips – en daarom ook de Infineon-chips omdat die zijn gebaseerd op dezelfde versie van de Mifare-technologie – met elke MIFARE-kaartlezer kunnen communiceren. De stellingen waarmee NXP dit heeft betwist, worden in rov. 47 weergegeven. In rov. 48 staan in zeven gedachtestreepjes gronden die het hof ertoe hebben gebracht te oordelen dat Infineon de stellingen van NXP niet dan wel onvoldoende heeft weersproken, zodat Infineon's gebruik van het teken 'Mifare' niet is gerechtvaardigd. Het hof concludeert vervolgens:

"49. Tezamen genomen heeft Infineon, gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP, haar stelling dat als 'Mifare compatible' aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen communiceren, onvoldoende onderbouwd. Aan het bewijsaanbod van Infineon komt het hof dus niet toe. Overigens leent deze kwestie zich niet voor getuigenbewijs en is het bewijsaanbod niet voldoende specifiek.

> 50. Uit het voorgaande volgt dat de juistheid van de door Infineon gebruikte aanduidingen omtrent compatibiliteit (met name 'Mifare compatible') niet is komen vast te staan. Dat betekent dat Infineon zich reeds daarom niet kan beroepen op art. 2.23 lid 1 sub c BVIE en art. 14 lid 1 sub c UMVo. Dit betekent ook dat geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als bedoeld in deze bepalingen."

2.29 In rov. 54 concludeert het hof dat de verweren van Infineon niet slagen en leidt daar uit af:

> "Infineon maakt dus inbreuk op de woordmerken van NXP als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub a BVIE en art. 9 lid 2 sub a UMVo."

2.30 NXP heeft verder gesteld dat het gewraakte gebruik van de MIFARE-woordmerken door Infineon tevens onrechtmatig is omdat volgens haar Infineon zich schuldig maakt aan misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame. Volgens het hof hoeven die claims geen behandeling wat betreft de aanduidingen 'Mifare compatible' omdat die aanduiding al wordt verboden wegens schending van het merkrecht (rov. 57).

2.31 Vervolgens overweegt het hof dat twee (andere) gewraakte mededelingen, waarin Infineon haar eigen producten vergelijkt "*met alle MIFARE (compatible) producten waarbij laatstgenoemde als inferieur en/of onveilig worden afgeschilderd*", alleen geoorloofd zijn indien zij voldoen aan, onder andere, de voorwaarde dat de mededeling juist is. Aan die voorwaarde is om dezelfde redenen als hiervoor genoemd niet voldaan. Volgens het hof heeft NXP echter geen belang bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht omdat de gewraakte uitlatingen van Infineon al onder het merkenrechtelijke verbod vallen (rov. 62).

2.32 Het hof vernietigt in conventie het vonnis van de rechtbank en wijst de merkenrechtelijke vorderingen van NXP toe. Conform de primaire vordering onder (a), [19] verbiedt het hof Infineon op last van een dwangsom om:

> "… binnen twee maanden na het wijzen van het bestreden arrest in de Europese Unie inbreuk te maken op het MIFARE Uniewoordmerken, alsmede in de Benelux (ook) inbreuk te maken op het MIFARE Beneluxwoordmerk, waarbij het hof in het bijzonder verbiedt deze merken te gebruiken als soortnaam voor bepaalde technologie of als (de facto) standaard, en op indrukmakende wijze aan deze merken te refereren bij de aanprijzing van eigen chips en bijbehorende producten."

2.33 Het hof wijst in reconventie de vorderingen van Infineon af (rov. 55, slot). Die vorderingen zagen op de nietigverklaring van de MIFARE-woordmerken.[20]

Cassatie

---

[19] Zie § 8.2 op blz. 95 van de memorie van grieven, tevens akte verandering en vermeerdering van eis van NXP.

[20] Zie vonnis rechtbank, rov, 3.6 onder (a) en (b).

2.34 Infineon is – tijdig – in cassatie gekomen van het betreden arrest. NXP heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep. Infineon en NXP hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten en daarna gerepliceerd en gedupliceerd.

3. Juridisch kader

3.1 Hieronder schets ik het juridische kader: eerst de wetgeving, daarna de rechtspraak van het HvJEU.

3.2 Ik stel voorop dat NXP in deze procedure opkomt tegen een gestelde inbreuk op haar "MIFARE"® paraplu-woordmerken. Het gaat om (i) een sinds 1994 ingeschreven internationaal merk met aanwijzing van de Benelux en (ii) een sinds 2012 ingeschreven Uniemerk.[21] Op het eerste merk zijn de regels van de Europese merkenrechtrichtlijn van toepassing, zoals omgezet in het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: **BVIE**). Op het Uniemerk is de Verordening inzake het Uniemerk (hierna: **UMVo**) van toepassing (voorheen: de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk).

3.3 Ik stel verder voorop dat het hof is uitgegaan van de regelgeving zoals die luidde op 30 april 2019, de datum waarop arrest is gewezen.[22] Daarover is in cassatie niet geklaagd.

Wetgeving

Merkenrechtrichtlijn en BVIE

3.4 De Europese harmonisatie van essentiële aspecten van het merkenrecht heeft voor het eerst zijn neerslag gekregen in Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.[23] Deze richtlijn, die is gecodificeerd bij Richtlijn 2008/95/EG, [24] zal ik aanduiden als **de Eerste richtlijn.** De Eerste richtlijn is gewijzigd bij en vervangen door Richtlijn (EU) 2015/2436 inzake de aanpassing van het merkenrecht (hierna: **de Merkenrechtrichtlijn**).[25] De (meeste) bepalingen van de Merkenrechtrichtlijn dienden te zijn omgezet in nationale regelgeving die ten laatste op 14 januari 2019 in werking diende te treden.[26]

3.5 Het BVIE heeft onder meer de Benelux Merkenwet vervangen. De eerste versie van het BVIE trad in Nederland op 1 september 2006 in werking.[27] Het BVIE is meerdere

---

[21] Zie vonnis rechtbank, rov. 2.7.1 en 2.7.2.

[22] Zie rov. 40 en voetnoot 19, waarin het hof de tekst van art. 14 lid 1, sub c, UMVo citeert.

[23] Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PbEG* 1989, L 40/1.

[24] Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie), *PbEU* 2008, L 299/25.

[25] Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), *PbEU* 2015, L 336/1.

[26] Art. 54 lid 1 Merkenrechtrichtlijn.

[27] *Trb*. 2005/96.

malen gewijzigd, onder andere op 1 januari 2019,[28] op 1 maart 2019,[29] en laatstelijk op 1 januari 2020.[30]

3.6 Met de wijziging per 1 maart 2019 is de structuur van het BVIE zo veel mogelijk aan die van de Merkenrechtrichtlijn aangepast.[31] Er werd een nieuw art. 2.2bis BVIE ingevoerd, dat een limitatieve opsomming bevat van de absolute weigerings- en nietigheidsgronden voor merken.[32] Het eerste lid van art. 2.2bis, dat gelijk is aan art. 4 Merkenrechtrichtlijn, luidt als volgt:

> "1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:
> a. (…);
> b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
> c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
> d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide en gevestigd handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
> (…)."

3.7 Infineon heeft zich beroepen op de gronden sub b., c. en d. om te betogen dat de MIFARE-woordmerken nietig zijn. Deze stelling is in zekere zin de tegenhanger van de stelling van NXP dat Infineon beide merken op generieke wijze gebruikt.

3.8 Art. 10 Merkenrechtrichtlijn (voordien art. 5 Eerste richtlijn) somt de rechten van de merkhouder op. Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang, als volgt (arcering toegevoegd):

> "Rechten verbonden aan het merk
>
> 1. De inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.
>
> 2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:
> a) **gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven**;
> b) (…)
> c) (…)."

3.9 Deze bepaling is (letterlijk) omgezet in art. 2.20 BVIE. Voorheen waren lid 1 en lid 2 samengevoegd. Dat verklaart waarom in de dagvaarding van NPX nog als grondslag wordt genoemd art. 2.20 lid 1 BVIE, terwijl het hof uitgaat van art. 2.20 lid 2 BVIE. Overigens beriep NXP zich aanvankelijk op alle drie de inbreukcriteria: a)

---

[28] *Trb*. 2018/220.

[29] *Trb*. 2018/35, met rectificatie in *Trb*. 2019/28.

[30] *Trb*. 2020/35.

[31] Zie F.C. Folmer, T&C IE, commentaar op art. 2.2bis BVIE, aant. 1.

[32] In eerdere versies van het BVIE (geldend tot 1 maart 2019) was een – voor zover in deze zaak van belang – soortgelijke bepaling opgenomen in de art. 2.11 en 2.28 BVIE.

bescherming tegen gebruik van een aan het merk gelijk teken voor gelijke waren of diensten; b) verwarringsgevaar; en c) gebruik van een bekend merk voor niet soortgelijke waren.[33] Het hof heeft deze zaak afgedaan op de grond sub a) (zie rov. 34 en 54) en kwam daarom aan de andere gronden niet toe.[34]

3.10 Art. 10 lid 6 Merkenrechtrichtlijn (voorheen: art. 5 lid 5 Eerste richtlijn) biedt lidstaten de mogelijkheid de merkhouder bescherming te bieden tegen handelingen van een derde waarbij deze van een ingeschreven teken een 'ander gebruik' maakt dan ter onderscheiding van diens waren of diensten. De Benelux-staten hebben van die optie gebruik gemaakt in onderdeel d) van (thans) art. 2.20 lid 1 BVIE. NXP heeft deze bepaling niet aan haar vorderingen ten grondslag gelegd.

Uniemerkverordening

3.11 Op 14 maart 1994 is Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk in werking getreden (hierna: **GMVo**).[35] Vijftien jaar later is deze verordening vervangen door Verordening (EG) nr. 207/2009.[36]

3.12 Parallel aan de Merkenrechtrichtlijn is in 2015 de GMVo herzien. Op 23 maart 2016 is Verordening (EU) 2015/2424 in werking getreden. Deze verordening heeft Verordening 207/2009 gewijzigd.[37] Onder andere werd de term 'Gemeenschapsmerk' overal vervangen door 'Uniemerk'. In lijn hiermee wordt deze verordening aangeduid als 'de Uniemerkverordening'. De Uniemerkverordening is vervolgens gecodificeerd en vervangen door Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk (hierna: **UMVo**). Ten opzichte van Verordening (EU) 2015/2424 is de doorlopende nummering nieuw. De UMVo is vanaf 1 oktober 2017 van toepassing.[38]

3.13 Het materiële merkenrecht in de UMVo en de Merkenrechtrichtlijn is grotendeels identiek, bijvoorbeeld de regeling van de absolute weigeringsgronden (art. 7 lid 1), de rechten verbonden aan het Uniemerk (art. 9 lid 1 en 2), en de uitzondering voor verwijzend merkgebruik (art. 14).[39]

Uitzondering voor verwijzend gebruik

---

[33] Dagvaarding, punt 24.

[34] NXP heeft gesteld dat de merken MIFARE® 'bekende merken' zijn, welke stelling door Infineon is bestreden (zie o.a. memorie van antwoord, punt 82). Rechtbank en hof zijn daar niet aan toegekomen.

[35] Verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, *PbEG* 1994, L 11/1.

[36] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), *PbEU* 2009, L 78/1.

[37] Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (…), *PbEU* 2015, L 341/21.

[38] Art. 122 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), *PbEU* 2017, L 154/1.

[39] Aangezien het Uniemerk een eenvormig rechtsinstrument is, bevat de UMVo niet een optionele bepaling over 'ander gebruik' zoals in art. 10 lid 6 Merkenrechtrichtlijn.

3.14 Refererend gebruik of verwijzend merkgebruik (dat zijn synoniemen) ziet op het gebruik van een merk van een ander om de functie of de bestemmingsmogelijkheden van eigen producten of diensten aan te duiden. In het Engels spreekt men van *referential use*. Verwijzend gebruik heeft niet tot doel de herkomst van waren of diensten aan te duiden. Willekeurig gekozen voorbeelden zijn de vermelding op een stofzuigerzak dat deze past in (bepaalde) stofzuigermodellen van Miele, de vermelding dat een espressomachine geschikt is voor Nespresso-cups, en de vermelding dat een garagebedrijf specialist is in het repareren van BMW's.

3.15 Verwijzend merkgebruik is voor het eerst geregeld in art. 6 Eerste richtlijn, dat – voor zover hier van belang – als volgt luidde:

> "Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen
>
> 1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:
> (…)
> c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,
> voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

3.16 Op grond van deze bepaling is verwijzend gebruik uitgezonderd van de rechten van de merkhouder als aan de genoemde voorwaarden is voldaan. Het doel van deze bepaling is de vrijheid te beschermen van aanbieders van waren die bestemd zijn om te worden gebruikt voor of in combinatie met merkproducten, zoals toebehoren en onderdelen.

3.17 Art. 6 Eerste richtlijn is vervangen door art. 14 Merkenrechtrichtlijn, dat – voor zover hier van belang – als volgt luidt (arcering toegevoegd):

> "1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:
> (…)
> c) het merk **met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk**, **in het bijzonder** indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.
>
> 2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

3.18 De wijziging in het bepaalde sub c) wordt in de toelichting bij het richtlijnvoorstel van de Commissie kort toegelicht (arcering toegevoegd):[40]

> "Het wordt ook noodzakelijk geacht in artikel 14, lid 1, onder c), te voorzien in een **expliciete beperking met betrekking tot verwijzend gebruik in het algemeen**."

In de considerans van de Merkenrechtrichtlijn staat onder 27:

---

[40] COM (2013) 162 final, p. 9 (toelichting op het voorstel).

> "(…) Voorts mag de houder niet gerechtigd zijn het billijke en eerlijke gebruik van het merk te verbieden wanneer dit gebruik bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of diensten als die van de houder. (…)."

3.19 Art. 2.23 BVIE bevat sinds 1 maart 2019 een regeling die gelijk is aan art. 14 Merkenrechtrichtlijn, zij het dat de voorwaarde dat het gebruik van het merk plaatsvindt volgens 'de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' niet is ondergebracht in een apart lid 2 maar, net als voordien, de slotzin vormt van lid 1.

3.20 Een identieke regeling als in art. 14 Merkenrechtrichtlijn is opgenomen in (thans) art. 14 UMVo.

3.21 Het nieuwe zinsdeel "*met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten* ***als die van*** *de houder van dat merk*" zou de vraag kunnen oproepen of het daar is bedoeld verwijzing naar waren of diensten van de derde (zoals een adverteerder) of om verwijzing naar waren of diensten van de merkhouder.[41] M.i. wordt hier bedoeld dat een derde een teken van de merkhouder gebruikt door te verwijzen naar waren of diensten van de merkhouder die soortgelijk zijn aan zijn eigen waren of diensten, met als doel een kenmerk of functie van zijn eigen waren of diensten te communiceren.

3.22 Op grond van de aangepaste regeling is verwijzend gebruik van andermans merk 'in het algemeen' toegestaan, terwijl dat voordien alleen was toegestaan om de bestemming van waren of diensten van de aanbieder aan te duiden. Het aanduiden van de bestemming is nu één van de vormen van verwijzend merkgebruik. Voor verwijzend merkgebruik geldt niet dat het gebruik van andermans merk 'noodzakelijk' moet zijn, maar dat laatste moet nog wel worden aangetoond als het verwijzend gebruik plaatsvindt om de bestemming aan te duiden. In alle gevallen van verwijzend gebruik moet zijn voldaan aan 'eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' als bedoeld in het tweede lid van art. 14.

3.23 Thiering merkt over de verruiming van verwijzend merkgebruik het volgende op:[42]

> "Der von der bisherigen Regelung (…) erfasste Fall der Benutzung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware als Zubehör oder Ersatzteil oder einer Dienstleistung wird nur noch in einem „*insbesondere*"- Zusatz genannt.
>
> Die Schutzschranke ist damit in allen Fällen einschlägig, in den eine fremde Marke als solche erkannt wird und erkannt werden soll und in denen sie sich inhaltlich auf andere Waren/DL als die des Dritten selbst, nämlich auf die des Markeninhabers bezieht."

---

[41] De Engelse taalversie luidt: " … *for the purpose of identifying or referring to goods or services* <u>*as those of*</u> *the proprietor of that trade mark*". Frans: « *pour désigner ou mentionner des produits ou des services* <u>*comme étant ceux*</u> *du titulaire de cette marque* ». Duits: "*Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen* <u>*als die des*</u> *Inhabers dieser Marke*".

[42] Thiering in: Ströbele, Hacker & Thiering, *Markengesetz: Kommentar*, Carl Heymanns Verlag 2018, randnrs. 150 en 151, p. 1551-1552. Ook volgens deze auteur geldt het noodzakelijkheidsvereiste nog wel als het doel van verwijzend gebruik is de bestemming van waren of diensten aan te duiden, maar daarbuiten niet (t.a.p., randnrs. 155-156).

3.24 Aan deze verruiming van de uitzondering voor verwijzend merkgebruik ligt onder andere ten grondslag een studie van het Max Planck Instituut (München) in opdracht van de Europese Commissie.[43] In deze studie wordt het volgende opgemerkt over de regeling inzake verwijzend gebruik (er wordt verwezen naar de oude nummering van richtlijn en verordening):

> "2.258 Article 6(1)(c)TMD and Article 12 (c) CTMR are just one example of the use of a trade mark as an indication of the trade mark owner's products (rather than, as is the case in "standard" situations, as identifying the infringer's products). It appears appropriate to make provision for a broader clause exempting "honest referential use" from infringement, i.e. in cases where the protected trade mark is used as a reference to the proprietor's goods or services."

3.25 Met de verruiming van de regeling inzake verwijzend gebruik is beoogd tegenwicht te bieden aan de uitbreiding van de beschermingsomvang van het merkrecht in de Europese rechtspraak (zie hierna). Zoals zo vaak, leidde de ruime uitleg van de hoofdregel tot de wens ook de uitzondering te verruimen teneinde het juiste evenwicht te bewaren, gelet op de noodzaak de vrijheid van meningsuiting te beschermen en concurrentieverstoringen te voorkomen.

3.26 Hierover is de literatuur eenstemmig. In het handboek Kur & Senftleben wordt hierover het volgende opgemerkt:[44]

> "6.40 It was undisputed during the legislative process that, as a counterbalance to the breadth of 'absolute protection' granted under the double identity clause of Article (9)(2)(a) EUTMR and Article 10(2)(a) TMD, it had to be clarified in the framework of the limitations that trade mark law cannot be involved to prohibit use by which reference is made to goods or services as those of their proprietor, except where such use is incompatible with honest commercial practices."

3.27 M-C Janssens, verbonden aan de KU Leuven, schrijft:[45]

> "[De uitzondering van art. 14.1.c] combineert een enge norm, waar het gebruik verantwoord moet worden door een noodzakelijkheidsvereiste, en een open norm, die met de merkhervorming van 2015 werd toegevoegd, die toestaat om andermans merk te gebruiken om te verwijzen naar diens goederen en diensten.
> (...)
> De wetgever achtte het noodzakelijk om het toepassingsgebied op deze wijze te verruimen als een soort tegenwicht tegen het ruime toepassingsgebied dat het Hof van Justitie aan inbreukgrond a) – identieke tekens en goederen – verleende. Hij wilde verduidelijken dat het merkenrecht niet ingezet kan worden om een gebruik te verbieden waarbij louter verwezen wordt naar de goederen of diensten als die van de merkhouder. (…)."

Europese merkenrechtspraak

---

[43] Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, op 15 februari 2011 gepresenteerd door het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. Dit rapport ligt mede ten grondslag ligt aan de door de Commissie in 2013 ingezette herziening van de Europese merkenwetgeving.

[44] A. Kur & M.R.F. Senftleben, *European Trademark Law – A Commentary*, OUP 2017, par. 6.39.

[45] M-C Janssens, *Handboek Merkenrecht,* KU Leuven Centre for IT & IP Law Series, Antwerpen: Intersentia 2019, p. 375.

3.28 De voor deze zaak relevante rechtspraak omvat drie onderwerpen: (i) de uitleg van het merkinbreukcriterium sub a) ('dubbele identiteit'); (ii) de uitleg van de uitzondering voor verwijzend merkgebruik; en (iii) het verband tussen een inbreuk op het merkenrecht en ongeoorloofde vergelijkende reclame.[46]

Gebruik van hetzelfde teken voor dezelfde waren

3.29 Het merkbreukcriterium van art. 9 lid 2, sub a, UMVo en art. 10 lid 2, sub a), Merkenrechtrichtlijn (hierna kortweg: **sub a)**) wordt toegepast op namaak en imitatie, waarbij het merk van een ander wordt gebruikt als teken om de herkomst van **eigen waren of diensten** aan te duiden. Het HvJEU heeft deze beschermingsgrond echter ook toegepast in zaken waarin een onderneming het merk van een ander gebruikt met als doel te verwijzen naar **waren of diensten van de merkhouder**.[47] De onderhavige zaak biedt daar een voorbeeld van. Het HvJEU heeft aldus een ruime uitleg gegeven van sub a) door daar ook verwijzend merkgebruik onder te brengen.

3.30 Het eerste voorbeeld van deze ruime uitleg van sub a) is het arrest *BMW/Deenik* (1999).[48] In advertenties prees een onafhankelijk garagebedrijf zichzelf aan als 'gespecialiseerd in BMW' en 'specialist' in de verkoop, de reparatie en het onderhoud van BMW's. Volgens het HvJEU gebruikte Deenik hetzelfde merk voor dezelfde waren of diensten, omdat het BMW-merk voor authentieke BMW-waren werd gebruikt als het object van de door Deenik verleende diensten (punt 38). Het gebruik van andermans merk als teken voor reclamedoeleinden werd aldus onder de werkingssfeer van sub a) gebracht. Daar is in de literatuur kritiek op geweest.[49]

3.31 De bescherming op grond van sub a) is naar haar aard al ruim omdat zij 'absoluut' is: andere criteria, zoals verwarringsgevaar of de reputatie van het merk, spelen geen rol. Het HvJEU leek niettemin in het arrest *Hölterhoff/Freiesleben* (2002) aan die beschermingsomvang een grens te stellen door een verband te leggen tussen inbreuk en de functies van het merk, in het bijzonder de herkomstfunctie. Het HvJEU oordeelde in die zaak dat gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden van de werkingssfeer van art. 5 lid 1 Eerste richtlijn (thans art. 10 lid 2 Merkenrechtrichtlijn) is uitgesloten. Dergelijk gebruik tast geen van de belangen aan die deze bepaling beoogt te beschermen.[50]

---

[46] Zie ook het – veel uitvoeriger – overzicht van A. Kur, 'Harmonization of intellectual property law in Europe: the ECJ trademark case law 2008-2012', *CMLRev.* 2013, afl. 50, p. 773-804.

[47] Vgl. het rapport van het Max Planck Instituut, par. 2.180: "*If an identical sign is used for identical goods or services, this may concern use made of the proprietor's trade mark either as an indication of origin of the infringer's own goods or services, or in order to identify or refer to the goods or services of the proprietor.*"

[48] HvJEG 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, *NJ* 2001/134, m.nt. J.H. Spoor en *NtER* 1999, p. 122, m.nt. H.M.H. Speyart.

[49] NJ-annotator Spoor meent dat het Hof van Justitie het gebruik van het merk om onderhoudsdiensten aan te prijzen ten onrechte heeft aangemerkt als gebruik 'ter aanduiding van de herkomst van de waren.' Volgens hem ging het in *Deenik* om refererend merkgebruik, dat niet thuishoort in sub a).

[50] HvJEG 14 mei 2002, C-2/00, ECLI:EU:C:2002:287 (*Hölterhoff/Freiesleben*), punt 16.

3.32 Uit de arresten *Arsenal* (2002)[51] en *Adam Opel* (2007)[52] volgt dat de uitoefening van het uitsluitend recht van de merkhouder beperkt dient te blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of **kan doen** aan de functies van het merk. Dit was het begin van wat de 'functieleer' van het HvJEU is gaan heten.[53] Met de zojuist genoemde toevoeging 'kan doen' zette het HvJEU de deur voor bescherming ver open omdat de enkele mogelijkheid van aantasting van de functies van een merk volstond voor een merkinbreuk als bedoeld in sub a). Als gevolg van die ruime uitleg is het bereik van de harmonisatie op het gebied van het merkenrecht en daarmee de kans op een eenvormige toepassing daarvan vergroot. Dat geldt ook voor de controle door het HvJEU. Vanuit oogpunt van marktintegratie kan men dat positief beoordelen. Het onderscheid tussen 'gebruik', 'ander gebruik' en 'refererend gebruik' is echter veel minder scherp geworden dan voorheen het geval was in het oude Benelux-merkenrecht.[54]

3.33 Dat de 'functieleer' leidde tot een ruime uitleg van genoemd inbreukcriterium bleek met name in het arrest *L'Oréal/Bellure* (2009), een zaak over namaak door middel van '*smell-alikes'*. Daarin breidde het HvJEU de bescherming op grond van sub a) uit naar gevallen waarin **een van de functies** van het merk **kan worden aangetast**: niet slechts 'de wezenlijke functie' (de herkomstaanduidingsfunctie) maar ook de overige functies van het merk, zoals de kwaliteitsgarantiefunctie en de communicatie-, investerings- en reclamefunctie.[55] In zijn bespreking van dit arrest merkt Senftleben op dat het HvJEU de houder van een bekend merk (de merken van L'Oréal waren bekend merken) in vergaande mate tegemoet is gekomen door andere functies van het merk te erkennen die op grond van sub a) bescherming genieten.[56] Deze auteur voorzag dat deze ontwikkeling in de rechtspraak zou leiden tot inconsistenties en onevenwichtigheden in het Europese merkenrecht.

3.34 Feit is echter dat het HvJEU aan de ruime uitleg van sub a) heeft vastgehouden, onder andere in het arrest *Interflora/Marks & Spencer* over *keyword advertising*.[57] Marks & Spencer gebruikte voor de verwijzingsdienst AdWords van Google het trefwoord 'Interflora'. De vraag was of daarbij sprake was van gebruik van een teken voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor het merk INTERFLORA door de

---

[51] HvJEG 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651 (*Arsenal Football Club*), punt 51.

[52] HvJEG 25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, punt 21-22, *IER* 2007/28, m.nt. Ch. Gielen (*Adam Opel*).

[53] Zie daarover onder andere T. Cohen Jehoram, 'The function theory in trade mark law and the holistic approach of the ECJ', in: *Verbindend recht*, liber amicorum K.F. Haak, 2012, p. 177-188; en M. Bronneman, 'Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat brengt de toekomst?', *IER* 2019/1, onder 4.

[54] Zie Ch. Gielen, 'Merkgebruikperikelen, Ofwel: welk merkinbreukcriterium is toepasselijk?' *IER* 2009/4.

[55] HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, *NJ* 2009/576, m.nt. J.H. Spoor (*L'Oréal/Bellure*), punt 58.

[56] M.R.F. Senftleben, 'Het tijdperk van het merkenrechtelijk absolutisme', *BIE* 2009/58.

[57] HvJEU 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, *IER* 2011/71, m.nt. Ch. Gielen (*Interflora/Marks & Spencer*). Zie ook HvJEU 23 maart 2010, C-236/08-238/08, ECLI:EU:C:2010:159 (*Google France en Google Inc/Louis Vuitton e.a.*), punten 75-79, en HvJEU 19 september 2013, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (*Martin Y Paz/Depuydt*), punt 58.

firma Interflora was ingeschreven. Het HvJEU herhaalde dat de merkhouder gebruik van een zelfde teken voor dezelfde waren of diensten kan verbieden wanneer genoemd gebruik **een van de functies van het merk kan aantasten** en dus niet slechts als de herkomstaanduidingsfunctie in geding is, zoals door onder meer de Europese Commissie was bepleit (punten 36-39). Het HvJEU overwoog vervolgens:

> "40 Het is juist dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidingsfunctie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden. Dit neemt echter niet weg dat dit onderscheid tussen de essentiële functie en de andere functies van het merk geenszins rechtvaardigt dat wanneer een merk een of meerdere van genoemde andere functies vervult, inbreuken op deze functies van de werkingssfeer van de artikelen 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 en 9, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 zouden zijn uitgesloten. Evenmin mag ervan worden uitgegaan dat enkel bekende merken andere functies dan de functie van herkomstaanduiding kunnen hebben."

3.35 Deze lijn in de rechtspraak is een van de redenen waarom er bij de herziening van de Europese merkenwetgeving niet voor is gekozen sub a) in te perken (een andere reden was dat daarover moeilijk overeenstemming zou zijn te bereiken). Het evenwicht is gezocht in een verruiming van de uitzondering voor verwijzend gebruik (zie hiervoor).

<u>Rechtspraak verwijzend gebruik</u>

3.36 De belangrijkste uitspraak over verwijzend gebruik van een teken van een ander om de bestemming van eigen producten aan te geven is *Gillette/LA Laboratories* (2005).[58] LA Laboratories verkocht onder de merknaam Parason Flexor heftjes en scheermesjes die compatibel waren met de scheermesjes en heftjes van Gillette. Zij hanteerde de volgende vermelding: '*alle heften van Parason Flexor en van Gilette Sensor zijn compatibel met dit mesje*.' Gillette trad op grond van haar merkenrecht daartegen op. LA Laboratories beriep zich op art. 6 lid 1, sub c, Eerste richtlijn.

3.37 Het HvJEU oordeelde dat het gebruik van het merk 'nodig' is om de bestemming van een waar of dienst aan te geven in de zin van genoemde bepaling indien de mededeling in de praktijk het enige middel is om het publiek **begrijpelijke en volledige informatie** te verstrekken over de bestemming van een product (punten 35 en 39). Het oordeelde tevens dat de voorwaarde van gebruik "*in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel*" een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking brengt. Het gebruik van het merk is met name niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer (punt 49):

> "- 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 ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;

---

[58] HvJEG 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (*Gillette/LA Laboratories*).

- 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."

Rechtspraak geoorloofde vergelijkende reclame

3.38 In de praktijk is bij verwijzend merkgebruik vaak sprake van vergelijkende reclame. De geoorloofdheid van vergelijkende reclame wordt geregeld in Richtlijn 2006/114/EG (en haar voorloper Richtlijn 84/450/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/55/EG).[59] Onder 'vergelijkende reclame' wordt verstaan:[60]

> "elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd;"

3.39 Art. 4 Richtlijn 2006/114 noemt de materiële voorwaarden waar vergelijkende reclame aan moet voldoen om geoorloofd te zijn. Deze bepaling luidt, voor zover hier van belang:

> "Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:
> a) niet misleidend is (…);
> b) (…);
> c) op objectieve wijze een of meer (…) kenmerken van goederen of diensten (…) met elkaar vergelijkt;
> d) niet de goede naam schaadt van en zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;
> e) (…)
> f) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;
> g) (…)."

3.40 Het is essentieel dat verwijzend gebruik in vergelijkende reclame op grond van de merkenwetgeving niet anders wordt beoordeeld dan op grond van Richtlijn 2006/114. In art. 9 lid 3, sub f) UMVo en in art. 10 lid 3, sub f) Merkenrechtrichtlijn is daarom bepaald dat, krachtens de aan de merkhouder in lid 2 toegekende rechten, met name kan worden verboden: "*het gebruik van het teken in vergelijkende reclame op een wijze die strijdig is met Richtlijn 2006/114/EG.*" Ongeoorloofd gebruik van een teken in vergelijkende reclame kan dus niet op grond van het merkenrecht worden toegestaan. Deze koppeling volgde al uit het *Gillette/LA Laboratories*. De in dat arrest genoemde gronden komen ook voor in de lijst van art. 4 Richtlijn 2006/114.

---

[59] Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie), *PbEU* L 376/21.

[60] Art. 2, sub c, Richtlijn 2006/114/EG.

3.41 Omgekeerd geldt hetzelfde: een merkhouder mag niet verbieden dat een derde in vergelijkende reclame die voldoet aan de voorwaarden van art. 4 Richtlijn 2006/114 gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk. Ik verwijs naar het arrest *O2/Hutchinson*,[61] bevestigd in het arrest *L'Oréal/Bellure*.[62]

3.42 Kur vat deze rechtspraak als volgt samen:[63]

> "(…) the ECJ made clear that although comparative advertising may give rise to claims under trade mark law, the substantive provisions set forth in Directive 2006/114/EC must ultimately govern the outcome, meaning that advertising cannot be found to be an infringement under trade mark law if it complies with the Directive."

Het handboek Kur & Senftleben merkt op:[64]

> "(…) If the requirements for comparative advertising set forth in the Directive are fulfilled, the unauthorized use of another's trade mark in comparative advertising is permissible. It qualifies as exempted referential use in the sense of Article 14(1)(c) TMD (…)."

3.43 Ik kom hiermee toe aan de bespreking van het middel van Infineon.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1 Infineon bewandelt drie routes om te betogen dat haar gebruik van het Mifare-teken geoorloofd is:

- zij heeft contractuele toestemming van NXP en voordien van Philips (onderdelen 1 en 2);
- zij kan zich beroepen op de uitzondering voor verwijzend merkgebruik (onderdelen 3-5);
- zij kan verwijzen naar "MIFARE" omdat beide woordmerken nietig zijn (onderdeel 6).

4.2 Ik begin de bespreking met de onderdelen 3 t/m 5, omdat ik daarmee het beste aansluit bij het in het vorige hoofdstuk geschetste kader.

Onderdelen 3 t/m 5: uitzondering voor verwijzend gebruik

<u>Analyse van het bestreden arrest</u>

4.3 Om de door Infineon aangevoerde klachten goed te kunnen beoordelen is het nuttig te bezien wat het hof nu precies heeft geoordeeld omtrent de uitzondering voor verwijzend gebruik. Vertrekpunt is de volgende vraag die het hof ter zitting aan partijen heeft voorgelegd (mijn arcering): [65]

---

[61] HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, ECLI:EU:C:2008:339 (*O2/Hutchinson*), punt 45.
[62] HvJEG 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal/Bellure*), punt 54.
[63] A. Kur, 'Harmonization of Intellectual, Property Law in Europe: the ECJ Trade Mark Case Law 2008-2012, *CMLRev.* p. 773-804 / 785-786.
[64] A. Kur & M.R.F. Senftleben, *European Trademark Law – A Commentary*, OUP 2017, par. 6.44.
[65] Zie het p-v van de zitting in hoger beroep, p. 3 onderaan.

> "Kan **elke** kaartlezer (van NXP of een andere fabrikant) die kan communiceren met MIFARE kaarten, in de praktijk ook **altijd** communiceren met MIFARE Classic kaarten c.q. kaarten met een Infineon-chip?"

4.4 Uit het bestreden arrest blijkt dat het hof ervan is uitgegaan dat de uiting 'Mifare-compatible' in technisch opzicht slechts dan als 'juist' kan worden aangemerkt indien **alle** Mifare-lezerchips, ongeacht de versie of generatie, kunnen communiceren met de Infineon-kaartchips, die vooral in de zogeheten 'Classic' kaarten zitten. Dat is naar het oordeel van het hof niet het geval, zo blijkt uit het arrest, ook niet als de communicatie tussen kaartchip en lezerchip wel degelijk plaatsvindt, maar tot stand komt dankzij een zogeheten *add-on*. Dat is een device dat niet standaard in de kaartlezer zit maar op verzoek van de afnemer gemakkelijk daarin kan worden geïnstalleerd.[66] Daardoor kan de kaartlezer 'alle talen kan spreken', ook de taal van de eerste generatie chips, zoals MIFARE Classic. In technisch jargon heet dit *backward compatibility.* [67] Het hof vindt dat niet genoeg: als voor communicatie een *add-on* noodzakelijk is, kunnen de kaartchip en de lezerchip 'sec' **niet** met elkaar kunnen communiceren en daarmee is "*het fundament weggeslagen onder de stelling van Infineon dat MIFARE lezerchips meertalig zijn en met alle MIFARE kaartchips kunnen communiceren*" (rov. 48, tweede gedachtestreepje).

4.5 Het hof concludeert dat Infineon's bewering van het tegendeel onvoldoende is onderbouwd, zodat de juistheid daarvan niet is komen vast te staan (rov. 50). Infineon kan zich "*reeds daarom*" niet beroepen op de uitzondering voor verwijzend merkgebruik. "*Dit*" (bedoeld zal zijn: de onjuistheid van de claim 'Mifare-compatible') "*betekent ook*" dat geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel (rov. 50, slot). Ook na herlezing vind ik deze rov. 50 enigszins dubbelzinnig. Er blijkt niet duidelijk uit of de volgens het hof gebleken onjuistheid van de mededeling(en) van Infineon tot gevolg heeft dat niet is voldaan aan de voorwaarden van art. 2.23 lid 1, sub c, BVIE óf dat niet is voldaan aan de (bijkomende) voorwaarde van, kort gezegd, eerlijk gebruik. Het woord "ook" in de slotzin van rov. 50 zou op de eerste lezing kunnen wijzen,[68] wat dan wel de vraag open laat aan **welke** voorwaarde van sub c) niet is voldaan. Infineon gaat uit van de tweede lezing: het hof heeft geoordeeld dat Infineon's beroep op de uitzondering voor verwijzend merkgebruik afketst op de voorwaarde inzake eerlijk gebruik.[69] Ook NXP gaat uit van deze tweede lezing. In haar reactie op middelonderdeel 3 stelt NXP namelijk voorop "*dat het hof in rov. 50 heeft geoordeeld dat geen sprake is van eerlijk gebruik in nijverheid en handel als*

---

[66] Zie de pleitnotities van NXP in hoger beroep, punt 21. De *add-on* wordt daar aangeduid met de benaming MIFARE SAM AV2.

[67] Zie het p-v van de zitting in hoger beroep, p. 4, voor een door NXP gegeven technische toelichting: "*Backward compatibility is wel mogelijk indien een add-on wordt aangekocht en geïnstalleerd. (…) . Je kunt zo'n add-on op afstand installeren en zo het hele landelijke systeem updaten.*"

[68] Zie ook de noot van C.E.S. van den Engel bij het bestreden arrest (*BIE* 2019/6). Zij schrijft dat het hof de link naar eerlijk gebruik in nijverheid en handel pas legt nadat al is vastgesteld dat sub c (van art. 23 lid 1 BVIE en art. 14 lid 1 UMVo) niet van toepassing is.

[69] Procesinleiding, 4.0.

bedoeld in art. 14 lid 2 UMVo."[70] Gezien deze eenstemmigheid tussen partijen sluit ik mij bij die lezing van rov. 50 aan.

4.6 In het vervolg van het arrest gaat het hof "*ten overvloede*" in op alternatieve middelen voor Infineon om, conform het arrest *Gillette* (zie hiervoor, 3.36-3.37) het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van haar chips (rov. 51-53). Het eerste door het hof genoemde alternatief is om, in plaats van 'Mifare-compatible', een meer technische omschrijving te bezigen, zoals '*ISO/IEC 14443-3 type A met CRYPTO1*', een omschrijving die door de rechtbank – m.i. terecht – als onbruikbaar was verworpen (rov. 4.14). Volgens het hof begrijpt het relevante publiek, dat technisch is geschoold, dit allemaal best wel en staan de brochures van Infineon vol met dit soort technische omschrijvingen (rov. 51).[71]

4.7 Daarnaast wijst het hof op de loyaliteitsverplichtingen van Infineon jegens merkhouder NXP. Die zouden ten minste meebrengen dat tot uitdrukking wordt gebracht dat MIFARE een merk is. Daartoe kan Infineon volgens het hof de volgende, door NXP aangereikte, tekst gebruiken: "*MIFARE Classic® is a trademark of NXP B.V., which is in no way affiliated with Infineon. References to trademarks or product ranges are made solely with the aim of indicating Infineon's products functionality and do not imply (i) any statement on quality or security or (ii) any endorsement from NXP*". De geciteerde volzin bevestigt verder het ervaringsfeit dat volledigheid en begrijpelijkheid niet steeds samengaan. Een dergelijke volzin past beter n in een juridisch contract dan in een *product brief*, waarin de belangrijkste specificaties van ene bepaald soort chip kort staan opgesomd. Dat Infineon op die manier geen commerciële band met NXP suggereren (maar met de termen 'Mifare compatible) kennelijk wel, kan ik niet goed volgen. Het gebruik van de term 'compatible' wijst niet op het bestaan van een commerciële band maar juist op het ontbreken daarvan.[72]

4.8 Indien Uw Raad zou oordelen dat de klachten van Infineon tegen het oordeel van het hof dat Infineon's beroep op verwijzend gebruik niet opgaat, gegrond zijn dan kan het bestreden arrest derhalve niet toch in stand blijven op grond van de rov. 51-53. Ik zeg dat nogal uitdrukkelijk omdat in dat geval deze overwegingen niet meer ten overvloede zullen zijn.[73]

4.9 Tot slot volgt het hof ook op het punt van de gestelde misleidende en ongeoorloofde vergelijkende reclame (rov. 56 e.v.) minutieus het betoog van NXP. Nu echter de gewraakte uitlatingen van Infineon al worden geraakt door het merkenrechtelijke verbod oordeelt het hof dat NXP geen belang heeft bij toewijzing van haar

---

[70] Zie schriftelijke toelichting NXP, punt 35 (en, in dezelfde zin, punt 44).

[71] In haar pleitnota in hoger beroep, punt 43, had Infineon erop gewezen dat "*het relevante publiek geen kennis [heeft] van de ISO standaard, laat staan van de inhoud daarvan, laat staan dat het bekend is met het (nog minder bekende) NXP-interne en geheime CRYPTO-1 encryptiealgoritme*."

[72] Zie ook memorie van antwoord, punt 62.

[73] Het gaat hier niet om een geval waarin na verwijzing geen andere beslissing mogelijk is en om die reden een gegronde klacht niet tot cassatie kan leiden. Vgl. b.v. HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:144, rov. 3.3.1-3.3.4 (*DEEM NL/X*).

vorderingen die zijn gestoeld op art. 6:194 en 6:194a BW (rov. 62). Gelet op deze beslissing had Infineon er geen belang bij om in cassatie klachten te richten tegen de rov. 56 e.v. en heeft zij daar terecht van afgezien.

4.10 Het oordeel van het hof over de reclame-uitingen van Infineon waar NXP's grief inzake ongeoorloofde reclame betrekking op heeft (zie hiervoor, 1.12), houdt eveneens in dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de mededeling **juist** is. Het hof noemt niet aan welke van de in art. 6:194 lid 2 BW genoemde voorwaarden niet zou zijn voldaan en daardoor sprake zou zijn van ongeoorloofde vergelijkbare reclame. NXP heeft in hoger beroep gewezen op misleiding (grond a) en op niet-objectieve vergelijking (grond c).[74] Ik zou denken dat het met misleiding zou moeten meevallen, nu het relevante publiek professioneel is en minder snel misleid kan worden dan consumenten (tot wie de uitingen van Infineon niet zijn gericht). Dat Infineon in de gewraakte uitlating zou suggereren dat Mifare-technologie '*non secure*' is kan ik daar evenmin uit opmaken. Het gebruik van het voegwoord '*or'* lijkt er eerder op te wijzen dat deze zin zowel op '*existing nonsecure technology*' ziet als (en dus apart) op '*systems using Mifare compatible technology*'.

De bredere context van deze zaak

4.11 Bij de uitleg en de toepassing van art. 14 UMVo respectievelijk de gelijkluidende bepaling in art. 2:23 BVIE dient m.i. rekening te worden gehouden met de economische context waarin het betwiste merkgebruik plaatsvindt. Ik licht het belang van de economische context hieronder toe.

4.12 NXP heeft op het gebied van *card ticketing services* wereldwijd een marktaandeel van 77%. De Mifare-technologie wordt gebruikt voor de toegangscontrole tot het openbaar vervoer in ca. 750 grote steden.[75] De Europese Commissie ("**de Commissie**") heeft begin 2018 in haar besluit over de concentratie *Qualcomm/NXP*[76] geoordeeld dat die sterke positie van NXP niet wezenlijk onder druk komt te staan door de te verwachten shift van *card ticketing services* (reiziger checkt in met chipkaart) naar *smartphone ticketing services* (reiziger checkt in met smartphone).

4.13 Infineon heeft het besluit van de Commissie voorafgaand aan de zitting in hoger beroepin het geding gebracht.[77] Ik wijs op een aantal passages daaruit (mijn arcering):

> "The Commission further notes that these NXP internal documents emphasise the importance of market presence of **MIFARE as an overall technology**, regardless of the specific type of MIFARE technology deployed or installed. (...) **MIFARE appears to be considered by NXP as the dominant transit service solution, regardless of the specific MIFARE technology considered**. Moreover (...) even in case of a breakdown

[74] Pleitnota in hoger beroep, punten 42 en 43.
[75] Vgl. pleitnotities in hoger beroep van NXP, punten 28 en 29.
[76] Europese Commissie 18 januari 2018, Case M.8306, *Qualcomm/NXP Semiconductors*.
[77] Productie 46 Infineon.

> of MIFARE per type of technology, MIFARE would still be the most deployed and installed transit protocol technology."[78]
>
> "Market analysis reports also emphasise that **MIFARE is the leading transit protocol technology**. (...) Mifare's success is not only linked to solely MIFARE Classic (which is actually the oldest type of MIFARE technology), but to various subsequent versions, such as DESFire and Ultralight."[79]

En:

> "In the light of the above findings, the Commission therefore considers that NXP holds a dominant position in the market for transit service technologies through MIFARE and that thus the merged unity would hold a dominant position within such market. **MIFARE is the most relevant and distributed technology for transit services**, in terms of installed base and shipments. (...)."[80]

4.14 Dit besluit is niet geschreven door merkenrechtspecialisten, zoals door de advocaat van NXP ter zitting werd opgemerkt.[81] Ongetwijfeld, maar dit op zeer grondig onderzoek gebaseerde besluit is voor de onderhavige zaak niettemin instructief nu daarin wordt bevestigd dat de markt de naam 'Mifare' associeert met de betrokken technologie. Dat een belangrijk deel van de doelgroep deze naam ook als merk kent (MIFARE®), laat onverlet dat het ook (en in de perceptie van het relevante publiek mogelijk in de eerste plaats) om de naam van de betrokken technologie gaat. Ook de omstandigheid dat de Commissie deze technologie aanduidt als MIFARE (in hoofdletters, net als in het merk) betekent niet dat 'Mifare' niet de naam van een technologie(platform) zou zijn, zoals eveneens bij de zitting werd gesteld.[82] De Commissie heeft zich met deze schrijfwijze slechts aangesloten bij de door NXP in de procedure bij de Commissie gebezigde omschrijving van "MIFARE": "*contactless security technology platform owned by NXP"*.[83] MIFARE (in hoofdletters) wordt daar dus als technologie gedefinieerd.

4.15 Kaartchips bestemd voor een Mifare-systeem moeten kunnen communiceren met de lezerchips in de 'poortjes', net zoals de chip in een bankpas compatibel moet zijn met de chip in een pinapparaat. Inkopende partijen (vervoersbedrijven, overheden, etc.), die een keuze hebben gemaakt voor het leidende Mifare-systeem, zullen bij aanbestedingen de eis stellen dat de aangeboden kaartchips kunnen functioneren in de Mifare-omgeving.

4.16 Als eigenaar van de Mifare-technologie (die voor een belangrijk deel wordt beschermd door octrooien) heeft NXP het technisch gezien in de hand welke Mifare-kaartchips kunnen 'praten' met de op Mifare-technologie draaiende kaartlezers. NXP heeft aldus technisch gezien de mogelijkheid om de compatibiliteit van

---

[78] Punt 462 van het Commissiebesluit.

[79] Punt 477 van het Commissiebesluit.

[80] Punt 480 van het Commissiebesluit.

[81] Zie p-v van de zitting in hoger beroep, p. 5.

[82] Mr. Cohen Jehoram heeft ook verklaard: "*De grootste denkfout is dat MIFARE zou staan voor een technologie of een systeem*." (p-v zitting hoger beroep, p. 4 onderaan).

[83] Zie punt 3 van bijlage 1 bij het besluit ("Commitments to the European Commission"). Ik sluit niet uit dat in de aanmelding van de voorgenomen concentratie al een zelfde definitie stond.

kaartchips van concurrenten te beperken en zij heeft commercieel gezien in beginsel de prikkel dat ook te doen, bijvoorbeeld als een concurrent geen licentienemer wil worden. Zo kan uiteindelijk de situatie ontstaan dat concurrerende aanbieders van kaartchips gaandeweg uit de markt worden gedrukt en NXP met haar licentienemers de enige bevoorradingsbron wordt van kaartchips. Voor mededingingsautoriteiten is er dan werk aan de winkel.[84]

4.17 Het onderhavige geschil, dat 'slechts' betrekking heeft op de rechtmatigheid van bepaalde uitingen over compatibiliteit, kan niet los gezien worden van de zojuist geschetste mededingingscontext. Doordat de door NXP ingeschreven woordmerken (MIFARE) gelijkluidend zijn aan de benaming van de betrokken technologie (Mifare), is het voor derden nauwelijks mogelijk om aan genoemde technologie te refereren zonder ook aan de gelijkluidende woordmerken te refereren. Het is de keuze geweest van NXP of haar rechtsvoorgangers om de naam van de technologie ook te gebruiken als teken in de merken.[85] NXP of haar rechtsvoorgangers hebben het 'probleem' waar NXP nu tegen aanloopt in feite over zichzelf afgeroepen. NXP zet nu het merkenrecht in om verwijzing naar de Mifare-technologie te voorkomen en zo haar eigen positie op de markt te verstevigen. Of het merkenrecht daarvoor is bedoeld zou ik willen betwijfelen.[86]

4.18 Het spreekt van zelf dat verwijzend merkgebruik netjes en eerlijk dient te zijn. Kijken we naar wat hier aan de hand is dan valt op dat de mededeling 'Mifare compatible' er in de gewraakte publicaties zeker niet uitspringt: gelet op het gebruik van een eenvormige lettertype, de bescheiden lettergrootte en de onopvallende plaats in de lijst van productspecificaties kan niet anders worden geconstateerd dan dat het teken 'Mifare' niet prominent wordt weergegeven. Als het zou gaan om een blikvanger, dan had NXP de gewraakte uitingen in haar processtukken ook niet geel hoeven te arceren om ze voor de lezer zichtbaar te maken (zie hiervoor, 1.11).

4.19 Ter illustratie, en zonder daar enige conclusie uit te trekken met betrekking tot Infineon's cassatieberoep, wijs ik erop dat blijkens openbare bronnen Apple het gebruik van haar woordmerken in combinatie met de aanduiding 'compatibility' toestaat (ook door derden, "*other parties')*, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ik citeer:[87]

"**Guidelines for Using Apple Trademarks and Copyrights**

---

[84] Gedragingen waarbij techreuzen met technologische middelen trachten eigen diensten te bevoordelen boven diensten van concurrenten vormen het voorwerp van omvangrijke mededingingsonderzoeken naar misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU).

[85] De stelling van NXP dat "*MIFARE kaartlezers als zodanig niet bestaan*" (bestreden arrest, rov. 47, eerste gedachtestreepje) illustreert hoe NXP in deze procedure de technologie en het merk uit elkaar wil trekken, waar zij eerder daartussen een koppeling heeft aangebracht door voor beide dezelfde naam te kiezen. Dat NXP geen lezerchips (meer) verkoopt onder het merk MIFARE *tout court*, maar alleen onder sub-merken als MIFARE Light, MIFARE DESfire, etc., laat onverlet dat al deze verschillende lezerchips zijn gebaseerd op de Mifare-technologie zodat de gebruiker de kaartlezer zal beschouwen als een 'Mifare-kaartlezer'.

[86] Vgl. ook rov. 4.10 van het vonnis van de rechtbank.

[87] https://www.apple.com/nl/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html.

> 2. Compatibility: Developers may use Apple, Macintosh, iMac, or any other Apple word mark (but not the Apple Logo or other Apple-owned graphic symbol/logo) in a referential phrase on packaging or promotional/advertising materials to describe that the third party product is compatible with the referenced Apple product or technology, provided they comply with the following requirements.
> a. The Apple word mark is not part of the product name.
> b. The Apple word mark is used in a referential phrase such as “runs on,” “for use with,” “for,” or “compatible with.”
> c. The Apple word mark appears less prominent than the product name.
> d. The product is in fact compatible with, or otherwise works with, the referenced Apple product.
> e. The reference to Apple does not create a sense of endorsement, sponsorship, or false association with Apple or Apple products or services.
> f. The use does not show Apple or its products in a false or derogatory light.”

4.20 De eis onder d. dat het product van een derde “*in fact compatible*” is met het Apple product is minder strikt dan het standpunt dat NXP in deze procedure inneemt en door het hof is omarmd. Apple rekent tot compatibiliteit ook de situatie waarin een product van een derde “*otherwise works with*” het Apple-product. Als geen sprake is van compatibiliteit in de strikte zin maar er wel een manier is om een product met het Apple-product te laten werken, bijvoorbeeld door toevoeging van een bepaald device, dan mag dat van Apple kennelijk *compatibility* heten.

4.21 In dat verband wijs ik er ten slotte op dat NXP op tal van plaatsen aanvoert dat Infineon van de oudste generatie Mifare-technologie gebruik maakt (‘Crypto 1’), dat die oudere technologie kwetsbaar is voor onder meer hackers (verwijzend naar een hack in 2008 vanuit de Universiteit Nijmegen), en de latere generaties Mifare-chips van NXP veel veiliger zijn. Ook de hiervoor in 4.4. genoemde *add-on* heeft volgens NXP bovenal een veiligheidsdoel.[88]

4.22 NXP moet de mogelijkheid hebben om in geval van veiligheidsrisico’s de maatregelen te nemen die objectief gezien nodig zijn om de veiligheid en de integriteit van de Mifare-systemen te borgen. Als een bepaald type kaartchip objectief niet (langer) een voldoende veilige technologie bevat, kunnen passende technische maatregelen worden genomen. Uit de processtukken blijkt evenwel niet dat een dergelijke situatie zich zou voordoen met de Infineon-chips, die zijn gebaseerd op Crypto 1. Deze worden namelijk nog steeds op aanzienlijke schaal in de Mifare-omgeving gebruikt.[89] Bovendien heeft de rechtbank vastgesteld dat NXP zelf ook eerste generatie chips verhandelt, onder het (pas) in 2013 geregistreerde merk “MIFARE Classic®” (zie hiervoor 2.4, rov. 4.9 van het vonnis).

4.23 Wat is dan het probleem? Net zoals een bloeiende tweedehands markt de verkoop van nieuwe producten kan afremmen lijkt aannemelijk dat NXP minder kaartchips van de nieuwere generatie(s) Mifare-technologie verkoopt zolang kaarten met

---

[88] Zie de pleitnotities van NXP in hoger beroep, punt 21.

[89] In haar pleitnotities in hoger beroep (punt 34) noemt Infineon het cijfer van 500 miljoen 2015 verkochte Mifare-compatible chips. Genoemd cijfer staat niet vast, maar dat het om grote aantallen gaat is duidelijk. Anders was NXP deze procedure vermoedelijk ook niet begonnen.

daarin een chip van de eerste generatie nog volop in omloop worden gebracht. Áls dat al 'een probleem' is, is het een zuiver commercieel probleem van NXP. Grond om de bescherming op grond van het merkenrecht op te rekken is dat niet.

4.24 De klachten in de onderdelen 3 t/m 5 dienen tegen de achtergrond van het voorgaande te worden beoordeeld.

Onderdeel 3: gevallen waarin verwijzend gebruik is toegestaan

4.25 Het middel klaagt dat het hof in rov. 37-40 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te miskennen dat per 1 maart 2019 de woorden 'in het bijzonder' aan art. 2.23 lid 1 sub c BVIE en art. 14 lid 1 sub c UMVo zijn toegevoegd. Door deze toevoeging is verwijzend gebruik **in het algemeen** uitgezonderd van merkinbreuk en niet enkel verwijzend gebruik dat nodig is om de bestemming van een goed of dienst aan te duiden.

4.26 Zoals hiervoor weergegeven, is de uitzondering voor verwijzend merkgebruik met de in 2015 doorgevoerde herziening van de Europese merkenwetgeving verruimd. Voortaan is gebruik voor het aanduiden van de bestemming van een waar of dienst nog slechts een voorbeeld van verwijzend gebruik. Het noodzakelijkheidvereiste, zoals uitgelegd in het arrest *Gilette/LA Laboratories* (zie hiervoor, 3.36) geldt alleen nog dan, maar niet in andere gevallen van verwijzend merkgebruik. Het hof heeft zich er toe beperkt te overwegen dat bij aanduiding van de bestemming die eis nog steeds geldt (rov. 40). Dat laatste acht ik juist,[90] maar het hof kon zich daar niet toe beperken. Het hof heeft namelijk niet vastgesteld dat Infineon zich uitsluitend op art. 2:23 lid 1, sub c, BVIE respectievelijk art. 14 lid 1, sub c, UMVo heeft beroepen om de bestemming van haar eigen chips aan te duiden. Aldus heeft het hof miskend dat genoemde uitzondering is verruimd en is het in zoverre uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. De klacht slaagt.

4.27 NXP heeft aangevoerd dat hier uitsluitend het gebruik om de bestemming van Infineon-producten een rol speelt en verwijst daarbij naar rov. 36 van het bestreden arrest, waar het hof overweegt dat Infineon betoogt "*dat haar gebruik van het teken Mifare nodig is om de bestemming van haar chips aan te geven, namelijk om duidelijk te maken dat de chips van Infineon daadwerkelijk kunnen worden gebruikt in een Mifare-systeem*."[91] Ik zie het zo dat Infineon zich mede (maar niet uitsluitend) heeft beroepen op gebruik voor bestemming. Het hof heeft vervolgens de 'juistheidstoets' uitgevoerd, die zoals wij zagen heeft geleid tot het oordeel dat niet aan de voorwaarde van 'eerlijk gebruik' is voldaan. Het hof heeft echter niet kenbaar getoetst of aan het noodzakelijkheidsvereiste van sub c is voldaan. Maar ook als moet worden aangenomen dat het hof wél aan genoemd vereiste heeft getoetst en (impliciet) heeft geoordeeld dat aan dat vereiste niet is voldaan, berustte dat oordeel opnieuw enkel op het door het hof gehanteerde 'juistheidscriterium'.[92] Nu het

---

[90] Zie hiervoor, 3.22.

[91] Schriftelijke toelichting NXP, punt 40.

[92] Vgl. de repliek van Infineon, punt 12.

hanteren van dat criterium toets naar mijn oordeel getuigt van een onjuiste rechtsopvatting (zie ook hierna bij onderdeel 4), ontvalt daarmee ook de basis aan een dergelijk (impliciete) oordeel.

Onderdeel 4: ‘juistheid’ als maatstaf voor ‘eerlijk gebruik’

4.28 Infineon klaagt in randnummer 4.1 dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door in rov. 41, 43 en 50 – in het kader van de vraag of sprake is van gebruik conform de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel – te overwegen dat de uiting ‘Mifare compatible’ in technisch opzicht juist moet zijn en dat daarvoor is vereist dat de kaartchips van Infineon in de praktijk altijd kunnen communiceren met elke MIFARE-kaartlezer. Hiermee heeft het hof miskend dat bepalend is hoe het relevante publiek de betreffende uitlating zal opvatten en of de indruk die bij het relevante publiek wordt gewekt juist is. In aanvulling hierop klaagt Infineon in randnummer 4.2 dat het oordeel van het hof onbegrijpelijk is, nu Infineon onbestreden heeft gesteld dat zij al vele jaren naar volle tevredenheid van haar afnemers honderden miljoenen chips als ‘Mifare compatible’ verkoopt en uit deze verkoopcijfers blijkt dat de aanduiding allesbehalve misleidend is.

4.29 De klachten lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. M.i. is het hof uitgegaan van een te strikte maatstaf door de eis te stellen dat (i) alle kaarten van Infineon waarvoor de compatibiliteitsclaim wordt gemaakt, (ii) altijd moeten kunnen communiceren (iii) met elke kaartlezer die is uitgerust met Mifare-technologie, (iv) ongeacht de versie daarvan, (v) en wel met de lezerchip zelf. De door het hof aldus gehanteerde maatstaf om uit te maken of de mededeling ‘Mifare compatible’ voldoet aan de in art. 14 lid 2 gestelde voorwaarde van ‘eerlijk gebruik’, gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting. Hetzelfde geldt als moet worden aangenomen dat op basis van die zelfde maatstaf het hof (impliciet) heeft geoordeeld dat aan het vereiste van noodzakelijkheid in art. 14 lid 1, sub c. niet is voldaan.

4.30 De enkele omstandigheid dat niet is aangetoond dat alle Infineon-kaartchips die zijn gebaseerd op de (oudere) ‘Mifare Classic’-technologie daadwerkelijk met alle kaarthouders (wereldwijd) kunnen communiceren kan niet meebrengen dat de mededeling ‘Mifare compatible’ onjuist is en dus geheel moet worden verboden. Dat is echter wel waar het verbod in petitum sub (ii) op neerkomt. Nu Infineon onbetwist heeft gesteld dat zij jaarlijks (honderden) miljoenen kaartchips voor *transit service ticketing* verkoopt die werken in de Mifare-systemen is de mededeling dat die kaarten ‘Mifare compatible’ zijn naar mag worden aangenomen voor in elk geval het grootste deel van de kaarten feitelijk juist.

4.31 Bovendien kan de door het hof aangelegde maatstaf in een marktcontext als hier aan de orde leiden tot beperkingen van de mededinging. Anders dan bij een stofzuigerzak die volgens de aanduiding van de fabrikant past in een bepaald type stofzuiger maar daar in werkelijkheid niet in blijkt te passen, gaat het hier om een geval waarin (a) de technologie wordt doorontwikkeld zodat standaarden elkaar opvolgen, (b) de eigenaar van die technologie actief is op beide zijden van de markt want zowel lezerchips als kaartchips aanbiedt en (c) de Mifare-technologie voor aanbieders van kaarten onontbeerlijk is zo lang deze technologie voor toegangssystemen voor het openbaar vervoer de standaard zet.

4.32 Indien in die omstandigheden andere aanbieders niet mogen meedelen dat hun kaarten compatibel zijn met die leidende technologie, enkel omdat de gelijkluidende benaming ook als woordmerk is ingeschreven, kan een situatie ontstaan waarin de eigenaar van de technologie de positie van concurrerende kaartaanbieders via het merkenrecht kan verzwakken zonder dat er enige onduidelijkheid bestaat van welke partij welke chips afkomstig zijn. Ook om die reden slagen de klachten.

Onderdeel 5: motivering oordeel onjuistheid 'Mifare compatible'

4.33 Het onderdeel klaagt dat het onbegrijpelijk is dat het hof in rov. 48 en 49 heeft geoordeeld dat Infineon onvoldoende heeft onderbouwd dat haar als 'Mifare compatible' aangeduide chips met elke MIFARE-kaartlezer kunnen communiceren. Deze motiveringsklacht valt uiteen in diverse subklachten, die zijn gericht tegen zeven van de acht (met gedachtestreepjes onderscheiden) overwegingen in rov. 48, op grond waarvan het hof tot het (feitelijk) oordeel is gekomen dat, kort gezegd, de gewraakte uitingen niet 'juist' zijn.

4.34 Hieronder geef ik rov. 48 weer, met voor het gemak een door mij toegevoegde nummering van de verschillende gedachtestreepjes:

> "48. Naar het oordeel van het hof weerspreekt Infineon deze stellingen van het NXP niet dan wel niet voldoende:
>
> -1. Zij weerspreekt niet dat de door haar overgelegde productspecificatie (*product short data sheet* P5DF081, productie 6) niet een kaartlezer, maar de *add-on* betreft. Dat het inderdaad de *add-on* betreft, blijkt uit de productspecificatie: daarin wordt het product beschreven als '*the ideal add-on for reader devices (...)*.'
>
> -2. Daarmee is het fundament weggeslagen onder de stelling van Infineon dat MIFARE lezerchips meertalig zijn en met alle MIFARE kaartchips kunnen communiceren.[93] Deze stelling is immers gebaseerd op genoemde productie 6.
>
> -3. Infineon heeft ten pleidooie daarentegen erkend dat de kaartlezer een *add-on* nodig heeft voor communicatie met haar MIFARE Classic chips.
>
> Voorts weerspreekt zij niet dat de *add-on* niet standaard in kaartlezers zit maar dat deze apart moet worden aangekocht en geïnstalleerd.
>
> Tezamen genomen weerspreekt Infineon dus niet, althans niet voldoende gemotiveerd, dat kaartlezers voor MIFARE kaartchips als MIFARE Ultralight, MIFARE Plus en MIFARE DESfire 'sec' (dat wil zeggen zonder dat een *add-on* is aangeschaft en geïnstalleerd) niet kunnen communiceren met MIFARE Classic kaartchips (althans de eerste generatie daarvan).
>
> Daaraan wordt niet afgedaan door haar betoog dat de *add-on* alle MIFARE-talen spreekt, inclusief de MIFARE Classic taal, en dat MIFARE Classic weliswaar daarin kan worden uitgeschakeld maar dat dat niet de praktijk is (hetgeen NXP overigens betwist). Wat daar immers ook van zij, eerst zal de kaartlezer moeten worden voorzien van een niet standaard geïnstalleerde *add-on*.

[93] Memorie van antwoord onder 23-24. [voetnoot 20 in het arrest].

-4. Infineon weet niet of haar MIFARE Classic chip werkt in de omgeving van het Madrileense openbaar vervoer. Dat verdraagt zich moeilijk met haar stelling dat haar MIFARE Classic chips met *elke* MIFARE kaartlezer kunnen communiceren.

-5. De onderbouwing die Infineon voor haar stelling levert, heeft betrekking op de communicatie tussen haar chips en kaartlezers voor MIFARE Classic kaartchips (zoals het Trans Link Systeem), maar niet op communicatie met kaartlezers voor andere MIFARE kaartchips. Zo legt zij wel de productspecificatie van een kaartlezer voor MIFARE Classic kaartchips over (de productspecificatie van de MFRC500, bijlage 9 van productie 36, waar zij zich overigens niet op heeft beroepen), maar niet de productspecificaties van kaartlezers voor nieuwere MIFARE-versies kaartchips zoals MIFARE Ultralight, MIFARE Plus en MIFARE DESfire waaruit blijkt met welke MIFARE kaartchips deze kaartlezers kunnen communiceren. Dit had voor de hand – en op haar weg – gelegen. Ook in dat opzicht heeft zij haar stelling dus onvoldoende onderbouwd.

-6. Het argument van Infineon dat haar chips wel 'Mifare compatible' moeten zijn omdat er zo veel van worden verkocht, zegt niks over de (technische) juistheid van deze aanduiding. Datzelfde geldt voor het betoog dat (de voorganger van) Infineon betrokken was bij de ontwikkeling van MIFARE; daarbij wordt bovendien niet in acht genomen dat er tegenwoordig verschillende MIFARE-versies bestaan.

-7. Naar NXP onbetwist heeft gesteld, heeft Infineon in 2015 in reactie op de sommatie van NXP voorgesteld om de compatibiliteit gespecificeerd aan te duiden waardoor duidelijk wordt dat het om MIFARE Classic gaat ('Mifare technology using Mifare Crypto1', 'using Mifare Crypto1' en 'suitable for use in Mifare Classic Infrastructure'; productie EP 11), waarbij zij te kennen gaf 'We understand your assessment regarding market expectations triggered when using 'compatibility' (…)'.

-8. Infineon lijkt te erkennen dat MIFARE DESFire kaartchips 'niet dezelfde MIFARE-taal' spreken als de andere MIFARE kaartchips en dat kaartlezers voor die andere MIFARE kaartchips de taal van MIFARE DESFire kaartchips niet zullen begrijpen.[94]

4.35 "*Tezamen*" vormen deze overwegingen de basis voor het uiteindelijke oordeel van het hof in rov. 49 dat Infineon haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd. Kennelijk kan geen van de acht overwegingen afzonderlijk de conclusie dragen dat Infineon haar genoemde stelling onvoldoende heeft onderbouwd. Dat betekent dat als een of meer van die overwegingen onbegrijpelijk is, het oordeel van het hof dat Infineon haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd, geen stand houden.[95]

4.36 Na bij de bespreking van onderdeel 4 te hebben vastgesteld dat het hof een rechtens onjuist criterium heeft gehanteerd, is het niet nodig in te gaan op de in rov. 48 genoemde redenen waarom Infineon volgens het hof niet heeft aangetoond dat zij aan dit criterium voldoet. Ten overvloede zal ik niettemin enkele opmerkingen maken bij de randnummers 5.1 en 5.2, waarin Infineon klachten formuleert tegen de overwegingen van het hof in de gedachtestreepjes 1, 2 en 3.

4.37 Het hof heeft overwogen dat een productspecificatie waarop Infineon de door haar gestelde compatibiliteit baseert (productie 6 Infineon), geen kaartlezer maar een *add-on* betreft, waarop het hof laat volgen dat "*daarmee het fundament wordt weggeslagen*" onder de stelling van Infineon dat MIFARE lezerchips met alle Mifare

---

[94] Memorie van antwoord onder 26 [voetnoot 21 in het arrest].

[95] Vgl. ook de repliek van Infineon, punt 17.

kaartchips kunnen communiceren. Infineon komt tegen dat oordeel op en verwijst naar punt 36 van haar pleitnota. Naar aanleiding van de stelling van NXP dat zij geen chips meer onder het enkele merk MIFARE zou aanbieden merkt Infineon daar op:

> "36. Die stelling is aantoonbaar niet waar. NXP brengt namelijk lezerchips op de markt onder het loutere woordmerk MIFARE (productie 6 Infineon – de "*MIFARE secure access module*" en productie 36-09 Infineon – de "*Original MIFARE reader solution*"). Daar komt bij dat NXP haar licentienemers instrueert om leesapparaten die kunnen communiceren met verschillende NXP kaartchips "MIFARE readers" te noemen (productie 3 NXP, p. 8, onder h). Dat die lezerchips ook in staat zijn om te functioneren met nieuwere NXP kaartchips doet er niet aan af dat zij ook werken met Infineon's Mifare compatible chips."

4.38 Strikt genomen heeft Infineon naar productie 36-09 en productie 3 van NXP verwezen ter betwisting van de stelling van NXP dat zij geen chips onder het enkele merk MIFARE zou aanbieden en niet ter onderbouwing van haar eigen stelling dat MIFARE lezerchips meertalig zijn. Tussen beide stellingen bestaat echter een verband: voor de benodigde communicatie wordt door NXP (ik neem aan: op verzoek van de afnemer) in de kaartlezer een *add-on* toegevoegd die ervoor zorgt dat een nieuwere generatie chips in de kaartlezer kan communiceren met een oudere generatie chips in de kaart en natuurlijk ook omgekeerd (zie hiervoor, 4.4).

4.39 Beslissend is niet of de compatibiliteit van de kaartchips tot stand komt op het niveau van de lezerchip 'sec'. Beslissend dient te zijn of de compatibiliteit technisch gezien zonder onevenredige inspanningen kan worden gerealiseerd. De processtukken laten geen andere conclusie toe dan dat waar nodig (centraal) een *add-on* wordt geïnstalleerd zodat de betrokken kaartlezer 'alle talen kan spreken'. Dit gebeurt in de praktijk kennelijk op grote schaal. Dat in dergelijke gevallen de communicatie tot stand komt dankzij de toegevoegde *add-on* doet niet af aan de juistheid van Infineon's uiting dat haar kaartchips 'Mifare-compatible' zijn, aangezien het aankomt op het resultaat: de chips kunnen met elkaar praten. Kennelijk beschouwen afnemers het aanbrengen van een *add-on* als een voldoende robuuste en voldoende veilige oplossing en is het een commerciële keuze van NXP om haar kaartlezerchips niet standaard met een *add-on* te leveren.

4.40 Gelet op het voorgaande acht ik het oordeel van het hof (rov. 48, derde gedachtestreepje, derde alinea) dat het voor het antwoord op de vraag of kaart en lezer compatibel zijn enkel aankomt op de mogelijkheid van de chips 'sec' om te communiceren en daarom geen rekening mag worden gehouden met het installeren van een *add-on*, onbegrijpelijk. De daartegen gerichte klachten slagen.

4.41 De overwegingen onder de overige gedachtestreepjes van rov. 48 doen daar niet aan af. Het gaat erom of de lezerchips, al dan niet met hulp van een *add-on*, kunnen communiceren met de Infineon-kaartchips. Als de lezerchips daarnaast een andere 'taal' spreken waardoor zij ook met andere kaartchips kunnen spreken, bijvoorbeeld

DESfire van NXP, wil dat uiteraard niet zeggen dat de kaartchips van Infineon niet compatibel zouden zijn met (alle) Mifare-kaartlezers.[96]

Tussenconclusie: prejudiciële vragen

4.42 Gelet op het voorgaande meen ik dat de onderdelen 3 en 4, alsook onderdeel 5 voor zover daaraan wordt toegekomen, geheel of gedeeltelijk slagen.

4.43 In de omvangrijke Europese merkenrechtspraak bestaat er over de – in vergelijking tot de meeste merkenzaken nogal technische – problematiek die hier aan de orde is, bij mijn weten geen precedent. Voorts kan niet worden gezegd dat over de uitleg van art. 14 lid 1, sub c, en lid 2 van zowel de Uniemerkverordening als de Merkenrechtrichtlijn geen (enkele) redelijke twijfel kan bestaan. Ik zie daarom aanleiding uw Raad in overweging te geven prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU, ondanks het nogal feitelijke karakter van deze zaak.

4.44 Als juridisch uitgangspunt heeft te gelden dat Infineon gebruik maakt van het woordmerk MIFARE in de zin van sub a). Dat niet is niet aangetoond dat dit gebruik een of meer functies van het merk MIFARE daadwerkelijk aantast maakt dat niet anders. Er kan immers sprake zijn van een merkinbreuk op grond van sub a) wanneer het gebruik van een identiek teken voor identieke waren als die van de merkhouder een van de functies van het merk **kan** aantasten (zie hiervoor, 3.31-3.34). Dat laatste kan bijna nooit volledig worden uitgesloten. Bovendien heeft Infineon het oordeel van het hof dat zij het teken 'Mifare' gebruikt als merk (rov. 34) in cassatie niet bestreden. Het is daarom niet nodig over sub a) een prejudiciële vraag te stellen. De focus ligt op de uitleg van de herziene uitzondering voor verwijzend merkgebruik. Daarover zouden de vragen voornamelijk moeten gaan.[97]

4.45 Ik meen dat er daarnaast aanleiding kan bestaan een vraag te stellen over Richtlijn 2006/114, de reclamerichtlijn. Gebruik in vergelijkende reclame van het merk van een concurrent dat op grond van die richtlijn is toegestaan, voldoet in beginsel ook aan de voorwaarde van 'eerlijk gebruik' in het tweede lid van art. 14 UMVo en Merkenrechtrichtlijn. Daarom is het relevant te weten of de uiting 'Mifare compatible' verenigbaar is met art. 4 Richtlijn 2006/114 (zie hiervoor, 3.39-3.42). Indien dat het geval is, betekent dat voor de onderhavige zaak dat deze uiting niet op grond van het merkenrecht verboden kon worden. De in rov. 58 van het bestreden arrest beoordeelde mededeling van Infineon (zie ook hiervoor, 1.12) kan echter niet in prejudiciële vragen aan de orde komen omdat het cassatieberoep daarop geen betrekking heeft en uw Raad derhalve daarover geen beslissing hoeft te nemen.

4.46 Indien uw Raad beslist om prejudiciële vragen te stellen is het zoals steeds van belang dat het verwijzingsarrest de feitelijke uitgangspunten duidelijk weergeeft. In dit geval gelden met name de volgende uitgangspunten:

---

96 Zie ook de repliek van Infineon, punt 25.

97 Vgl. ook de pleitnotities in hoger beroep van Infineon, punt 46, en Infineon's repliek, punt 6, waar gezinspeeld wordt op een prejudiciële verwijzing.

(i) Mifare is de naam van een specifieke technologie voor elektronische toegangssystemen in het openbaar vervoer.
(ii) De eigenaar van de Mifare-technologie heeft wereldwijd een marktaandeel van circa 77% op de markt voor *card ticketing services*.
(iii) De eigenaar van de Mifare-technologie is houder van diverse merken die het teken Mifare bevatten, waaronder twee woordmerken “MIFARE®”.
(iv) Een concurrent van deze onderneming biedt kaartchips aan, die verbinding moeten kunnen maken met de chip in de kaartlezer.
(v) Deze concurrent vermeldt in *product briefs* en reclame-uitingen dat haar kaartchips ‘Mifare compatible’ zijn, of woorden van gelijke strekking.
(vi) De concurrent brengt daarmee tot uitdrukking dat door haar aangeboden kaartchips kunnen functioneren in de Mifare-systemen van de marktleider.
(vii) Lezerchips op basis van de nieuwste Mifare-technologie kunnen niet zelf direct communiceren met kaartchips op basis van oude technologie.
(viii) In de praktijk wordt dit technisch opgelost door een *add-on* in de kaartlezer, waardoor deze met alle generaties kaartchips kan communiceren.
(ix) De concurrent noemt ‘Mifare compatible’ tussen de productspecificaties van haar chips en doet dat op bescheiden en niet-prominente wijze.
(x) De uiting ‘compatible’ wekt niet de indruk dat de kaartchips afkomstig zijn van de merkhouder en evenmin dat de concurrent diens licentienemer is.

4.47 Tegen de achtergrond van de zojuist genoemde feitelijke uitgangspunten zouden de prejudiciële vragen betrekking kunnen hebben op de volgende punten:

1. Uitleg van het zinsdeel “*gebruik te maken van het merk met het oog op (…) de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk*” in art. 14 lid 1, aanhef en sub c, Merkenrechtrichtlijn en Uniemerkverordening: gevraagd zou kunnen worden of het citeerde zinsdeel zo moeten worden uitgelegd dat daaronder valt een commerciële mededeling van een aanbieder van kaartchips dat deze compatibel zijn met een aan de merkhouder toebehorende technologie waarvan de naam gelijkluidend is aan het woordmerk van de merkhouder. Daarnaast kan worden gevraagd of uit de woorden “*als die van*” moet worden afgeleid dat verwezen wordt naar soortgelijke waren van de merkhouder met als doel kenmerken van de eigen waren aan te duiden en niet om van de merkhouder afkomstige waren aan te duiden.

2. Uitleg van het zinsdeel “*wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel*” in art. 14 lid 2 Merkenrechtrichtlijn en Uniemerkverordening: gevraagd zou kunnen worden of bij de toetsing van een compatibiliteitsclaim als bedoeld onder 1. als maatstaf heeft te gelden (a) dat de compatibiliteit in technisch opzicht moet bestaan met alle kaartlezers die zijn voorzien van (een variant van) de betrokken technologie, met inbegrip van technologie van de laatste generatie, en (b) dat de communicatie tussen de kaartchip en de kaartlezer rechtstreeks tot stand moet komen met de chip in de kaartlezer zelf en niet door het aanbrengen van een technisch hulpmiddel in de kaartlezer waardoor deze met alle kaartchips, ongeacht op welke generatie technologie zij zijn gebaseerd, verbinding kan maken.

3. Uitleg van art. 14 lid 1, aanhef en sub c, en lid 2 Merkenrechtrichtlijn en Uniemerkverordening: gevraagd zou kunnen worden of de rechter bij de beoordeling of merkgebruik als hier aan de orde is geoorloofd, acht moet slaan op de economische context waarin het merkgebruik plaatsvindt, meer in het bijzonder op (i) de marktpositie van de merkhouder, (ii) de omstandigheid dat de merkhouder tevens eigenaar is van de toegepaste technologie, en (iii) de omstandigheid dat deze zowel kaartchips als lezerchips produceert.

4. Uitleg van art. 2, sub c, Richtlijn 2006/114 inzake misleidende en vergelijkende reclame: gevraagd zou kunnen worden of een compatibiliteitsclaim als hiervoor onder 1 omschreven onder het begrip 'vergelijkende reclame' valt.

5. Uitleg van art. 4 Richtlijn 2006/114 inzake misleidende en vergelijkende reclame: gevraagd zou kunnen worden of de rechter bij toetsing van de onder 1. genoemde compatibiliteitsclaim aan de voorwaarden genoemd in art. 4 van deze richtlijn, mag uitgaan van de maatstaf genoemd onder 2. Indien de rechter niet van die maatstaf mag uitgaan, kan worden gevraagd of het merkgebruik als in deze zaak aan de orde voldoet aan art. 4 van deze richtlijn en daarom niet kan worden beschouwd als een inbreuk op het recht van de merkhouder als bedoeld in art. 10 lid 2, sub a, Merkenrechtrichtlijn en art. 9 lid 2, sub a, Uniemerkverordening.

4.48 De procedure dient dan te worden geschorst tot het HvJEU uitspraak zal hebben gedaan. Uw Raad zou in het tussenarrest m.i. wel kunnen beslissen op de andere middelonderdelen. Het gaat bij die andere onderdelen namelijk om kwesties die niet aan het HvJEU hoeven worden voorgelegd en die voldoende los staan van de onderwerpen waarvan ik zojuist heb voorgesteld die wél voor te leggen. Ik zal daarom de overige onderdelen hierna toch bespreken.

Onderdelen 1 en 2: toestemming merkhouder voor gebruik Mifare'

<u>Onderdeel 1: samenwerkingsovereenkomst uit 1994</u>

4.49 Infineon beroept zich op de samenwerkingsovereenkomst die in 1994 is gesloten tussen Mikron en Siemens. Die overeenkomst had een maximale looptijd van zeven jaar. Infineon heeft gesteld dat (i) die overeenkomst na 7 jaar (in 2001) is afgelopen, (ii) art. 14 van die overeenkomst een 'uitloopregeling' bevat op grond waarvan het gebruik van de *Schutzrechte* (waarmee naar ik aanneem het recht op gebruik van het merk MIFARE is bedoeld) voor onbepaalde tijd zou mogen worden voortgezet. Het hof heeft overwogen dat volgens NXP de samenwerkingsovereenkomst feitelijk is geëindigd met de afsplitsing van Infineon van Siemens in 1999. Uit de in art. 7 van die overeenkomst opgenomen *change of control* bepaling blijkt namelijk dat alleen door Siemens gecontroleerde rechtspersonen rechten kunnen ontlenen aan die samenwerkingsovereenkomst en Infineon voldeed, als afsplitsing van Siemens, niet aan die voorwaarde. Het hof heeft geoordeeld dat gelet op deze gemotiveerde betwisting door NXP, Infineon haar stelling dat zij nog steeds gerechtigd is het merk MIFARE te gebruiken, onvoldoende heeft onderbouwd (rov. 27).

4.50 Infineon heeft haar stelling dat zij gerechtigd is (gebleven) het merk MIFARE te gebruiken daarnaast gebaseerd op de stelling dat, na 1999, Philips en Infineon

feitelijkzijn blijven samenwerken. Infineon zou in die periode ook royalties aan Philips hebben betaald. Ook na de afsplitsing in 2006 is die samenwerking voortgezet, toen met NXP tot begin 2010. Volgens NXP was deze samenwerk gebaseerd op een oude octrooikruislicentie tussen Philips en Siemens en zag die alleen op technologie en niet op merken. De impliciete instemming van NXP haar woordmerken te gebruiken is later met ingang van 1 januari 2010 hoe dan ook ingetrokken. Ook hieromtrent oordeelt het hof dat gelet op de gemotiveerde betwisting door NXP Infineon haar stelling dat zij de overeenkomst uit 1994 van Siemens heeft overgenomen onvoldoende heeft onderbouwd (rov. 28). Het hof wijst er in dat verband nog op dat kort voor het einde van de samenwerking Infineon haar afnemers heeft geïnformeerd dat NXP "*terminated the respective trademark licence agreement with Infineon*" (rov. 28, slot).

4.51 Infineon klaagt in randnummers 1.1 en 1.2 dat het hof in rov. 3 enerzijds en rov. 27 en 28 anderzijds innerlijk tegenstrijdige en onbegrijpelijke oordelen heeft gegeven, dan wel buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden. Het hof heeft namelijk de feitelijke vaststellingen van de rechtbank overgenomen (rov. 3) en de rechtbank was in rov. 2.4 van haar vonnis ervan uitgegaan dat de samenwerkingsovereenkomst Philips-Siemens op Infineon is overgegaan en (pas) in 2001 is geëindigd. Het hof heeft anderzijds geoordeeld dat Infineon onvoldoende is ingegaan op het betoog van NXP dat de samenwerkingsovereenkomst **niet** op Infineon is overgegaan en bij de afsplitsing van Infineon in 1999 is geëindigd (rov. 27 en 28).

4.52 Strikt genomen heeft Infineon hier een punt. Uit rov. 3 blijkt dat het hof is uitgegaan van de door de rechtbank vastgestelde feiten, omdat deze feiten "*niet in geschil*" zijn. Het hof heeft hierbij kennelijk het in rov. 2.4 van het vonnis vastgestelde feit (dat de samenwerkingsovereenkomst tussen Philips als rechtsopvolgster van Mikron en Infineon als rechtsopvolgster van Siemens op 16 februari 2001 is geëindigd conform de contractuele termijn van zeven jaar) over het hoofd gezien, want uit de door het hof in rov. 27 weergegeven partijstandpunten over het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst blijkt dat hierover tussen partijen wel degelijk geschil bestaat.

4.53 Toch meen ik dat de klacht moet falen. Uit rov. 27 blijkt duidelijk dat partijen het oneens zijn over het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst en het hof derhalve klaarblijkelijk niet van het door de rechtbank in rov. 2.4 vastgestelde feit heeft willen uitgaan. Met name blijkt dat uit de verwijzing in 4.50 (slot) aangehaalde brief waarin Infineon haar afnemers meldt dat NXP de merkenlicentie heeft beëindigd. Het hof is met zijn oordeel evenmin buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden, omdat partijen in hoger beroep over het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst hebben gedebatteerd en dit dus onderdeel was van de rechtsstrijd in hoger beroep.[98]

[98] Zie onder meer de memorie van grieven, punt 38, en de memorie van antwoord, punt 13.

4.54 In randnummers 1.3 en 1.4 bestrijdt Infineon het oordeel van het hof in rov. 27, laatste volzin, dat Infineon niet duidelijk heeft gemaakt of en waarom art. 14.1 van de samenwerkingsovereenkomst van toepassing zou zijn ("*Im Falle einer Beendigung dieses Vertrages gemäß Ziffer 11, 12 oder 13 durch Siemens*…"). Volgens Infineon is dit oordeel innerlijk tegenstrijdig en onbegrijpelijk, althans is het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden, omdat zonder meer uit art. 12 van de samenwerkingsovereenkomst volgt dat de overeenkomst na verloop van zeven jaar eindigt en art. 14.1 bepaalt dat bij beëindiging conform (onder meer) art. 12 Siemens en de aan haar verboden ondernemingen gerechtigd zijn "*die eingeräumten Lizenzen an Schutzrechten unentgeltlich und [auf] nicht ausschließlicher Basis zu benutzen*".

4.55 Infineon heeft geen belang bij beoordeling van deze klacht, omdat het oordeel van het hof, waartegen de klacht onder randnummers 1.1 en 1.2 is gericht, in stand kan blijven en dat oordeel de beslissing van het hof zelfstandig kan dragen.

4.56 Ik wijs voorts nog op het volgende. De 'uitloopregeling' van art. 14 voorziet in een '*unentgeltliche'* (dus gratis) niet-exclusieve licentie. Het is weinig aannemelijk dat Mikron en Siemens bij het aangaan van de overeenkomst in 1994 voor ogen stond dat Siemens na 2001 voor onbepaalde tijd zou kunnen genieten van gratis gebruik van het merk.

Onderdeel 2: afspraak uit 2010 tussen Infineon en NXP

4.57 Infineon klaagt in randnummer 2.1 dat het onbegrijpelijk is dat het hof in rov. 29 en 30 heeft geoordeeld dat Infineon onvoldoende heeft onderbouwd dat NXP in 2010 heeft ingestemd met (ruimer) gebruik van de aanduidingen 'Mifare' en 'Mifare compatibility' door Infineon, omdat (i) Infineon van haar stellingen getuigenbewijs had aangeboden, (ii) het hof niet kenbaar rekening heeft gehouden met de stelling van Infineon dat zij jaarlijks honderden miljoenen 'Mifare compatible' chips verkoopt en het gebruik van de aanduiding 'Mifare compatible' in 2015 niet meer of anders was dan in 2010 en (iii) het hof slechts interne overwegingen van NXP aan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, die voor Infineon niet kenbaar waren en die toekomstige omstandigheden betreffen die bovendien niet relevant zijn voor de vraag of een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.58 De klacht faalt. In dit kader geldt dat (i) NXP gemotiveerd en gedocumenteerd heeft betwist dat zij in 2010 heeft ingestemd met gebruik van de aanduidingen 'Mifare' en 'Mifare compatibility' door Infineon. Gelet op deze uitvoerige betwisting had het op de weg van Infineon gelegen om haar stelling nader te onderbouwen alvorens zij tot bewijslevering zou moeten worden toegelaten. Nu Infineon dat heeft nagelaten, heeft het hof aan het bewijsaanbod van Infineon voorbij mogen gaan. Met betrekking tot het gestelde onder (ii) geldt allereerst dat de feitenrechter niet is gehouden op alle stellingen van partijen in te gaan. Zonder nadere toelichting, die Infineon niet heeft gegeven, valt bovendien niet in te zien waarom deze stellingen van Infineon aan het oordeel van het hof zouden afdoen. Het gestelde onder (iii) gaat evenmin op omdat het hof zijn oordeel niet slechts heeft gebaseerd op interne overwegingen van NXP die toekomstige omstandigheden betreffen, maar ook op

de door Infineon als productie 14 overgelegde correspondentie tussen de beide ondernemingen.

4.59 Infineon klaagt in randnummer 2.2 dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan voor zover het in rov. 29 de Haviltex-maatstaf heeft miskend. Deze klacht faalt reeds omdat Infineon niet toelicht waaruit blijkt dat het hof de Haviltex-maatstaf zou hebben miskend.

Onderdeel 6: geldigheid van de merken

4.60 Infineon komt in randnummer 6.1 op tegen rov. 13 en 14 van het bestreden arrest, waarin het hof het verweer van Infineon heeft beoordeeld dat de MIFARE-woordmerken onderscheidend vermogen missen – en derhalve nietig zijn – op grond van art. 2.2bis, sub b BVIE en art. 7 lid 1, sub b, UMVo (de zogenoemde 'b-grond'). Volgens de klacht is het hof van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan, dan wel heeft het hof een onbegrijpelijk oordeel gegeven, door te oordelen dat de MIFARE- woordmerken pas onderscheidend vermogen missen als het teken 'Mifare' een generieke aanduiding betreft en alle *electronic ticketing* systemen als 'Mifare' worden aangeduid, ongeacht de daarin gebruikte technologie. Dit betreft, aldus Infineon, een te strikte maatstaf, omdat het teken 'Mifare' reeds onderscheidend vermogen mist indien *electronic ticketing* vervoers- en toegangssystemen die op Mifare-technologie zijn gebaseerd, 'Mifare-systemen' worden genoemd.

4.61 Ik stel voorop dat Mifare eerst en vooral de naam is van de relevante technologie. Daaruit volgt echter niet zonder meer dat het merk MIFARE onderscheidend vermogen mist. Het gaat niet om een soortnaam. Het is daarom niet onjuist dat het hof heeft overwogen dat 'Mifare' pas onderscheidend vermogen mist als **alle** *electronic ticketing* systemen – ongeacht welke technologie zij gebruiken – 'Mifare-systemen' worden genoemd. Nu alleen de *electronic ticketing* systemen die Mifare-technologie gebruiken met 'Mifare' worden aangeduid, is wel degelijk sprake van onderscheidend vermogen, omdat de aanduiding 'Mifare' in dat geval duidelijk maakt dat het betreffende *electronic ticketing* systeem met 'Mifare'-technologie werkt en niet met een andere beschikbare technologie.

4.62 Infineon komt eveneens op tegen rov. 19-21 van het bestreden arrest, waarin het hof het beroep van Infineon op de c- en d-grond van art. art. 2.2bis BVIE en art. 7 lid 1 UMVo heeft afgewezen. Deze klachten bouwen voort op het oordeel van het hof over de b-grond en falen om dezelfde reden.

4.63 Infineon klaagt in randnummer 6.2 dat het onbegrijpelijk is dat het hof in rov. 14 heeft overwogen dat de enige duidelijke voorbeelden van het gebruik van 'Mifare' als generieke aanduiding de gewraakte uitingen van Infineon zelf zijn. Infineon heeft zich namelijk beroepen op het concentratiebesluit *Qualcomm/NXP*, waarin het Mifare-teken als generieke aanduiding wordt gebruikt, en daaruit blijkt dat ook andere partijen 'Mifare' als generieke aanduiding zien.

4.64 De klacht faalt. Uit het door Infineon aangehaalde concentratiebesluit blijkt niet dat de Commissie en andere partijen 'Mifare' als generieke aanduiding in merkenrechtelijke zin zien. Uit dat besluit blijkt juist, zoals het hof ook in rov. 14 heeft

overwogen, dat zij ‘Mifare’ als merknaam bezigen door het gebruik van hoofdletters (MIFARE), het ®-teken en/of van een begeleidende, merkbevestigende tekst als ‘*offered by NXP semiconductor’s*’. Dit laat echter onverlet dat uit genoemd besluit tevens blijkt dat het publiek ‘Mifare’ (in het besluit aangeduid als MIFARE) kent en gebruikt als de benaming van de technologie (zie hiervoor, 4.14).

4.65 Tot slot klaagt Infineon in randnummer 6.3 dat, voor zover het hof in rov. 16-18 tot uitdrukking heeft gebracht dat NXP heeft bewezen dat haar merk onderscheidend vermogen heeft (is ingeburgerd), dit oordeel onbegrijpelijk is. Infineon heeft dat immers gemotiveerd betwist en NXP heeft haar stelling slechts met beperkte documentatie onderbouwd.

4.66 De klacht faalt omdat Infineon niet heeft toegelicht waarom het oordeel van het hof onbegrijpelijk is. Een loutere verwijzing naar hetgeen Infineon in dit kader in hoger beroep naar voren heeft gebracht is hiertoe niet voldoende.

5. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad het HvJEU zal verzoeken over de hierboven onder 4.47 bedoelde vraagpunten uitspraak te doen en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden

A-G

19/03590

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Drijber, mr. B.J.