BMM Bulletin

1/2023
49e jaargang nummer 164

Duurzaamheid • Durabilité

The EU and IP hand in hand to a greener economy
Alexis Fierens, Kaat Scheerlinck and Anna Cooreman

Duurzaamheidsclaims in de vorm van keurmerken: een match made in heaven of een match made in hell?
Lenneke van Gaal

(On)toelaatbaarheid van greenwashende merken
Jellien Roelofs en Anne-Fleur Filemon

Collectieve merken en certificeringsmerken: één collectief perspectief of toch drie individuele?
Pieter Veeze, Christophe Dujardin en Hein-Piet van Boxel

Hoe misleidend zijn duurzame merken?
Marjolein Driessen

Reclame en duurzaamheid: vriend of vijand?
Francesca Biebuyck en Myrtle Gevers

Duurzaamheidsclaims – een rechtsvergelijking tussen Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk
Hannah Verhoeven

Inzichten uit de praktijk: certificeringsmerken en claims
Brussels Airlines, Veldeman Bedding, Unilever, FrieslandCampina

deLex

(On)toelaatbaarheid van greenwashende merken

Voor steeds meer consumenten speelt duurzaamheid een rol in hun aankoopbeslissingen. Het is niet verrassend dat veel ondernemers zich daarom 'groen' willen profileren en een 'duurzaam' merk willen registreren. Als zulke 'duurzame merken' de in het merk opgenomen 'belofte' over duurzaamheid niet waarmaken, is er sprake van greenwashing. Greenwashing tast het consumentenvertrouwen in duurzaamheidsclaims aan en leidt tot concurrentievervalsing. In dit artikel worden de (merkenrechtelijke) mogelijkheden verkend om greenwashing bij (woord)merken tegen te gaan.

Duurzaamheid en merken

Duurzaamheid

Eerst is het belangrijk toe te lichten wat verstaan wordt onder 'duurzaamheid' in het kader van 'duurzame merken'. Hoewel het begrip breed en ongedefinieerd is, gaat het in de kern over het bewoonbaar houden van de aarde voor toekomstige generaties.[1] Voor zulke duurzame ontwikkeling is het van belang dat verschillende elementen met elkaar in balans zijn. Waar vroeger werd gesproken over de 3Ps (*People*, *Planet* en *Profit*)[2], onderscheidt de UN o.a. in haar 2030 Agenda for Sustainable Development 5Ps (*People*, *Planet*, *Prosperity*, *Peace* en *Partnership*).[3] Die balans ontbreekt, onder meer ten koste van het milieu.[4] Voor de toekomst van de aarde is het daarom noodzakelijk bij onze manier van leven (veel) meer rekening te houden met het milieu om de aantasting daarvan en de zorgwekkende verandering van het klimaat te beperken.[5]

DPG Media heeft inzichten in interesses en gedrag op het gebied van duurzaamheid van de Nederlandse consument in beeld gebracht.[6]

Duurzame merken

Gezien de interesse van consumenten in duurzaamheid is het niet verrassend dat het aantal merken dat verband houdt met duurzaamheid, in de afgelopen jaren is toegenomen, zowel in absolute als relatieve zin (ten opzichte van het totale aantal merkinschrijvingen).[7] Een duurzaam imago loont.[8] De registratie van merken voor duurzame(re) waren of diensten is in de afgelopen tien jaar met tien tot twaalf procent gestegen volgens het EUIPO.[9] Ook het aantal merken met duurzame verwijzingen, zoals 'eco' of 'green' is toegenomen.[10]

Met duurzame verwijzingen geeft een merk indicaties over de herkomst van de waar of wekt het bij de consument vertrouwen ten aanzien van bepaalde eigenschappen van een product of dienst.[11] Deze

Figuur 1: samengesteld uit: DPG Media, '*Duurzaamheid. Duurzaamheid in Nederland*' 4 juli 2022

* mr. J. A. Roelofs is advocaat en legal counsel a.i. op het gebied van Duurzaamheid, Reclamerecht en IE.
mr. A. Filemon is docent-onderzoeker bij het Lectoraat Recht & Rechtvaardigheid van de opleiding HBO-Rechten van Hogeschool Leiden.

1 Zie o.a. artikel 3 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
2 'Triple Bottom Line', *The Economist* 17 november 2009.
3 United Nations, 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development', A/RES/70/1. 2015.
4 'World Environment Day: Earth 'cannot keep up with our demands', *United Nations* juni 2022.
5 Zie bijvoorbeeld V. Masson-Delmotte e.a. (red.), *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty* (IPCC), Cambridge: Cambridge University Press 2019; en E. S. Brondizio e.a. (red.), *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services* (IPBES), Germany, Bonn: IPBES secretariat 2019.
6 'Duurzaamheid: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij', *DPG Grow* juli 2022 en bijbehorende infographic.
7 F. García Valero e.a., *Green EU trade marks. Analysis of goods and services specifications, 1996-2020*, European Union Intellectual Property Office 2021, p.6.
8 '2022 Global Sustainability Study: the growth potential for environmental change', *Simon-Kucher & Partners* oktober 2022.
9 Idem.
10 In S. Cavagnero, 'Governing the fashion industry (through) intellectual property assets: systematic assessment of individual trade marks embedding sustainable claims, *JILP* 2021, vol. 16 no. 8, p. 859 is een toename van merken met deze termen voor bepaalde klassen te lezen. Aannemelijk is dat deze trend ook zichtbaar is met betrekking tot andere klassen.
11 P.G.F.A. Geerts e.a., *Kort begrip van intellectuele eigendomsrecht. Studenteneditie*, Deventer: Wolters Kluwer 2022. nr. 283 e.v.

laatste zogeheten *'credence'* eigenschappen zijn door een consument zelf niet of nauwelijks te controleren en spelen wel een essentiële rol bij het informeren van consument.[12] Denk hierbij aan de al dan niet duurzame manier waarop het product geproduceerd is (zijn er daadwerkelijk ethisch verantwoorde materialen gebruikt; is bij de productie energie bespaard ten opzichte van traditionele productiemethoden; zijn de producten onder eerlijke arbeidsomstandigheden gemaakt?). Een merk kan aldus een duidelijke boodschap afgeven over de vermeende duurzaamheid van een product of dienst die voor de consument van doorslaggevend belang kan zijn.

Oneerlijke handelspraktijken

Uitingen op het gebied van duurzaamheid worden in het algemeen 'duurzaamheidsclaims' of (als het specifiek over het milieu gaat) 'groene claims' of 'milieuclaims' genoemd.[13] Duurzaamheidsclaims vallen onder de wet- en regelgeving met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken.[14] Logo's of merknamen kunnen ook duurzaamheids- of milieuclaims bevatten, zoals 'groen', 'green', 'bio' of 'eco'.[15] Een groene claim kan ook meer impliciet zijn: de Europese Commissie noemt als voorbeeld afbeeldingen van blaadjes of bomen of het gebruik van de kleur groen.[16]

Het komt helaas vaak voor dat duurzame claims niet worden waargemaakt. Uit onderzoek van de Europese Commissie in 2021 bleek dat meer dan de helft van de duurzaamheidsclaims op websites onvoldoende onderbouwd was.[17] Greenwashing belet de consument om de door hem gewenste duurzame keuze te maken.[18] Ook wordt het consumentenvertrouwen in duurzaamheidsclaims aangetast en leidt greenwashing tot concurrentievervalsing.[19] Greenwashing benadeelt bovendien de bedrijven die geïnvesteerd hebben in duurzaamheid en hun consumenten daar wel op juiste wijze over geïnformeerd hebben.[20]

Om consumenten op juiste wijze te informeren via duurzaamheidsclaims moeten ze concreet geformuleerd en zorgvuldig onderbouwd zijn. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 'ACM') heeft in de Leidraad Duurzaamheidsclaims een aantal vuistregels en voorbeelden gegeven. Het maken van zogeheten 'absolute of generieke claims' zoals 'eco', 'groen', 'milieuvriendelijk' of 'duurzaam' wordt afgeraden. Volgens de ACM krijgen consumenten door zulke claims snel de indruk dat *'een product in zijn geheel (grote) duurzaamheidsvoordelen heeft of slechts een beperkt negatief effect heeft op duurzaamheid. Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke claims bewezen kunnen worden'*.[21] De bewijslast van absolute claims is (zeer) zwaar en bovendien moet de onderbouwing van de claim zoveel mogelijk *bij* de claim staan.[22]

Een logo of merknaam met een duurzaamheidsclaim erin moet net als elke andere duurzaamheidsclaim accuraat onderbouwd zijn, tenzij aangetoond kan worden dat de naam geen enkel verband houdt met de claim of dat de naam al eerder bestond.[23] Het merkgebruik (en dus de manier waarop de claim gevoerd wordt) bepaalt de manier waarop de claim zal moeten worden toegelicht. Wordt een milieuclaim gebruikt in de merknaam van een bedrijf, dan wordt ook daadwerkelijk een duurzame bedrijfsvoering verwacht. Als de merknaam (ook) op producten wordt afgebeeld, dan wordt daarmee de verwachting gewekt over de duurzaamheid van die producten. Uitgaande van de functies van een merk is het niet ondenkbaar dat mensen aan een uiting over duurzaamheid die opgenomen is in een merk, *meer* waarde hechten dan zo'n zelfde uiting op zichzelf.

Wordt een product, dienst of organisatie groener gepresenteerd dan het daadwerkelijk is, omdat de groene claim niet juist is en/of niet (voldoende) onderbouwd is, dan is sprake van 'greenwashing'.[24] Vereist is wel dat de claim de gemiddelde consument misleidt én ertoe kan brengen een besluit te nemen over een transactie die hij anders niet had gesloten.[25]

Oneerlijke handelspraktijken kunnen grond zijn voor civiele procedures en er wordt ook bestuursrechtelijk actief op gehandhaafd door de ACM. Recent bestuursrechtelijk onderzoek van de ACM heeft geresulteerd in handhaving tegen H&M, Decathlon, Vattenfall en Greenchoice. Zij hebben uiteindelijk de toezegging gedaan hun ontoelaatbare claims aan te passen en aanzienlijke donaties te doen aan verschillende duurzame doelen.[26]

12 S. Cavagnero, 'Governing the fashion industry (through) intellectual property assets: systematic assessment of individual trade marks embedding sustainable claims', *JILP* 2021, vol. 16, no. 8, p. 854.
13 Autoriteit Consument & Markt, Leidraad Duurzaamheidsclaims, 28 januari 2021.
14 Art. 6:193a BW e.v. Gebaseerd op Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad.
15 Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging / toepassing van de Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken, SWD (2016) 163 final, par. 5.1.3.
16 Richtsnoeren (update) (*PbEU* 2021, C 526/1), par. 4.1.1.
17 'Screening of websites for "greenwashing": half of green claims lack evidence', *European Commission Press Release* 28 januari 2021.
18 S. Cavagnero, 'Governing the fashion industry (through) intellectual property assets: systematic assessment of individual trade marks embedding sustainable claims', *JILP* 2021, vol. 16, no. 8, p. 868.
19 Autoriteit Consument & Markt, Leidraad Duurzaamheidsclaims, 28 januari 2021, p. 6.
20 Idem.
21 Autoriteit Consument & Markt, Leidraad Duurzaamheidsclaims, 28 januari 2021, p.10.
22 Idem, p. 11.
23 Update van de Richtsnoeren (*PbEU* 2021, C 526/1), par. 4.1.1.3. Niet duidelijk is wat met 'eerder' bedoeld wordt en bovendien vermelden de Richtsnoeren dat in theorie *alle* verwijzingen naar duurzaamheid (dus ook oudere merken) tot greenwashing kunnen leiden. Zie ook. S. Arayess en A. de Boer, 'Het duurzaamheidsdilemma: communiceren over duurzaamheid zonder greenwashing', *Bb* 2022/33 p. 123 e.v.
24 Europese Commissie, 13 nov 2022, *Nieuwe consumentenagenda; De weerbaarheid van de consument versterken met het oog op duurzaam herstel*, COM(2020) 696 final, par. 3.1.
25 Update van de Richtsnoeren (*PbEU* 2021, C 526/1), par. 4.1.1.3.
26 'Decathlon en H&M zullen consumenten voortaan beter informeren over duurzaamheid', *ACM.nl* 13 september 2022 en 'Greenchoice en Vattenfall zullen consumenten voortaan beter informeren over duurzaamheid', *ACM.nl* 10 oktober 2022.

Hoewel de ACM haar pijlen vooralsnog op de grootste partijen in een van de meest vervuilende sectoren heeft gericht, is aannemelijk dat de handhaving ook op andere partijen en sectoren zal worden gericht, waarbij greenwashende merken evengoed kunnen worden aangepakt. In een recent onderzoek naar duurzame merken in de modeindustrie is bevestigd dat greenwashing ook in die gevallen op grote schaal plaatsvindt.[27] Of, en zo ja hoe, dat zal gebeuren, is aan de ACM.

Merkenrechtelijke mogelijkheden bij registratie

Waar de ACM en civiele procedures slechts achteraf kunnen ingrijpen en het bovendien de vraag is of en in welke mate zij dat zullen doen, zou het beter zijn om de inschrijving van een greenwashend merk in de registers van de Merkenbureaus überhaupt te voorkomen. Die mogelijkheid zou kunnen bestaan als een greenwashend merk als zodanig niet aan voorwaarden voor merkregistratie zou kunnen voldoen en daarom geweigerd wordt. Greenwashende merken worden al regelmatig geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen of omdat ze beschrijvend zijn.[28] Zo worden 'eco' en 'green' door het EUIPO respectievelijk als 'ecologisch' en 'milieuvriendelijk' begrepen en worden deze termen gezien als termen voor aanduiding van 'positieve of aantrekkelijke kenmerken of gebruiksdoeleinden van de waren'. Zulke termen worden geweigerd als deze afzonderlijk of in combinatie met beschrijvende termen worden ingediend.[29] Toch komt het nog regelmatig voor dat greenwashende merken geregistreerd worden en dus niet wegens beschrijvendheid of gebrek aan onderscheidend vermogen geweigerd zijn. Hieronder worden enkele weigeringsgronden besproken op grond waarvan zulke merken wellicht toch geweigerd zouden kunnen worden.

Weigeringsgrond artikel 2.2bis sub f BVIE: openbare orde en/of goede zeden

De weigeringsgrond van artikel 2.2bis sub f BVIE begrenst de tekens die merkenrechtelijke bescherming kunnen krijgen omdat ze in strijd zijn met de openbare orde en/of goede zeden en biedt een optie tegen greenwashende merken.[30] De weigeringsgrond heeft enerzijds als doel om te voorkomen dat een monopolie ontstaat in strijd met de wet en anderzijds dat de Bureaus geen tekens inschrijven die strijdig zijn met de fundamentele normen van de samenleving.[31] De weigeringsgrond is echter niet bedoeld om onder alle omstandigheden bepaalde termen te identificeren en de inschrijving ervan te voorkomen.[32]

Voor de uitleg van de begrippen 'openbare orde' en 'goede zeden' moet rekening gehouden worden met de gebruikelijke betekenis van de 'omstreden' termen en de context waarin zo'n term gewoonlijk wordt gebruikt.[33] Relevant hierbij is het *Fack Ju Göhte*-arrest en de bijbehorende conclusie van A-G Bobek.[34]

De 'openbare orde' is de normatieve visie op waarden en doelstellingen die door de betrokken overheidsinstanties bindend zijn gedefinieerd en nu en in de toekomst moeten worden nagestreefd, aldus de A-G.[35] Het begrip wordt ruim geïnterpreteerd en ziet op objectieve gronden die bijvoorbeeld zijn neergelegd in wet- en regelgeving binnen (een deel van) de Europese Unie.[36] Een aanvraag kan geweigerd worden wegens strijd met de openbare orde bijvoorbeeld wegens het gebruik van namen van (expliciet in regelgeving benoemde) terrorismeverdachten,[37] het gebruik van het Rode Kruis symbool[38] of het gebruik van namen die voorbehouden zijn voor waren van bepaalde samenstelling of plantenrasnamen die niet als merk geregistreerd mogen worden.[39] Weigering kan alleen als het merk zélf strijd oplevert met de openbare orde, niet het gebruik ervan.[40]

De 'goede zeden' zien toe op de fundamentele normen en waarden die in een afgebakende samenleving op een bepaald moment heersen, uitgaande van een redelijk persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en tolerantiedrempel.[41] Van oudsher gaat het om aanvragen met 'negatieve' connotaties als seks, drugs, criminaliteit, religie, terrorisme, politieke systemen en racisme.[42] Maar ook aanvragen met positieve connotaties kunnen in strijd zijn met de goede zeden.[43] Wat het relevante publiek, in één of meer lidstaten, moreel aanvaardbaar vindt, is aan

27 S. Cavagnero, 'Governing the fashion industry (through) intellectual property assets: systematic assessment of individual trade marks embedding sustainable claims', *JILP* 2021, vol. 16, no. 8, p. 862 e.v.
28 S. van Ee, *Duurzaamheid binnen het merkenrecht. Een onderzoek naar de aandachtspunten voor het inschrijven van een merk met een duurzaam karakter* (scriptie, Hogeschool Leiden), 2022.
29 EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, part B, section 4, chapter 3.2 and 4.2.2.2.
30 Zie voor een geheel artikel gewijd aan de 'openbare orde en goede zeden'-weigeringsgrond: L. Coenen en A. Weemaes, 'The "public policy or accepted principles of morality"-exclusion in EU trade mark law and practice', *BMM Bulletin* 2021/2, p. 104 e.v.
31 EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, part B, section 4, chapter 7.1.
32 EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, part B, section 4, chapter 7.1.
33 BOIP, Richtlijnen toetsing op absolute gronden, p. 37, par. 150.
34 HvJ EU 27 februari 2020, C-240/18P, *Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO,* ECLI:EU:C:2020:118 en Concl. A-G M. Bobek 2 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:553, r.o. 59-60 (*Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO).*
35 Concl. A-G M. Bobek 2 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:553, r.o. 76 (*Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO).*
36 P.G.F.A. Geerts e.a., *Kort begrip van intellectuele eigendomsrecht. Studenteneditie*, Deventer: Wolters Kluwer 2022. nr. 285.
37 EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, part B, section 4, chapter 7.2.2.1.
38 BOIP, Richtlijnen toetsing op absolute gronden, p. 37, par. 152.
39 P.G.F.A. Geerts e.a., *Kort begrip van intellectuele eigendomsrecht. Studenteneditie*, Deventer: Wolters Kluwer 2022. nr. 312.
40 HR 30 november 1945, *NJ* 1946/91; *BIE* 1946/27, *Horecaf,* ECLI:NL:HR:1945:9.
41 HvJ EU 27 februari 2020, C-240/18P, *Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO,* ECLI:EU:C:2020:118, r.o. 41-42. Zie ook: Gerecht (Eerste Kamer) 9 maart 2012, T-417/10, *¡Que buenu ye! HIJOPUTA*, EU:T:2012:120, via EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, part B, section 4, chapter 7.3.
42 L. Coenen & A Weemaes, 'The "public policy or accepted principles of morality"-exclusion in EU trade mark law and practice', *BMM Bulletin* 2021/2, afl. 47, p. 106 e.v.
43 EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, part B, section 4, chapter 7.3.

verandering onderhevig. Dit blijkt onder meer uit 'coronagerelateerde' weigeringen en de weigering van het merk MH17.[44] Wanneer het Bureau na afweging van alle omstandigheden vaststelt dat het gebruik van het merk door het publiek strijdig wordt geacht met de morele normen en waarden van de samenleving op dat moment, moet de aanvraag van een merk worden geweigerd.[45] Omdat het per waren- of dienstenklasse kan verschillen wat het relevante publiek aanstootgevend vindt, moet de classificatie bij de beoordeling worden betrokken.[46]

Weigeringsgrond artikel 2.2bis lid 1 sub g BVIE: misleiding

Een merk dat het publiek kan misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard of hoedanigheid van de waren, verliest daarmee zijn wezenlijke functie om de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten te waarborgen.[47] Denk daarbij bijvoorbeeld aan een merk met vermelding van een geografische aanduiding,[48] een ingrediënt[49] of een eigenschap[50] die in realiteit niets met het merk te maken heeft, terwijl zulke elementen wel van belang zijn bij de keuze voor die waren of diensten.[51]

Het kunnen misleiden van het publiek vormt dan ook een absolute weigeringsgrond (artikel 2.2bis sub g BVIE) waarop het BOIP in het kader van het algemeen belang voorafgaand aan de inschrijving toetst.[52] Die toetsing moet 'streng en volledig' zijn, om te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.[53] Bij de beoordeling houdt het Bureau rekening met het relevante publiek, de waren en/of diensten en de (economische) realiteit.[54] Bovendien moet het risico op misleiding voldoende ernstig zijn of moet er daadwerkelijk sprake van misleiding zijn.[55] Het gaat hier overigens steeds om merken die *op zichzelf* kunnen misleiden en niet om merken die als gevolg van *het gebruik ervan* kunnen misleiden.

Toepassing weigeringsgronden

De vraag is concreet of deze weigeringsgronden kunnen *voorkomen* dat merken met een onterechte 'groene' verwijzing worden ingeschreven.

Openbare orde

De weigeringsgrond met betrekking tot 'openbare orde' biedt de mogelijkheid om merken te weigeren op basis van bestaande wet- en regelgeving. Uit de in de literatuur gegeven voorbeelden gaat het om regelgeving die het gebruik van bepaalde afbeeldingen of termen belet; zoals het rode kruis en plantenrasnamen of termen gerelateerd aan (illegale) drugs of terrorisme. De verbindende factor tussen deze voorbeelden is dat de te weigeren termen heel concreet zijn en de omstandigheden van het geval maar beperkte invloed hebben op de beoordeling.

Zoals hierboven uiteengezet is het doen van oneerlijke 'groene' claims verboden.[56] Een lijst met verboden duurzaamheidsclaims bestaat echter vooralsnog niet; de toelaatbaarheid van de claim hangt in grote mate af van de invulling en onderbouwing die de maker van de claim eraan geeft. Het gebruik van bepaalde 'absolute' claims zoals 'groen', 'eco' en 'duurzaam' wordt wel afgeraden omdat deze zo stellig zijn dat ze nauwelijks bewezen kunnen worden. Het zijn echter bij uitstek dit soort absolute claims die in merken gebruikt worden. Hoewel in theorie een absolute claim in een merk aan de zware bewijslast zou kunnen voldoen, is het zeer de vraag of dat ook daadwerkelijk gebeurt en of het bij het gebruik van het merk realistisch gezien mogelijk is om deze onderbouwing steeds dichtbij de claim te houden. Naar ons inzien is dat nauwelijks haalbaar en zal een merk met een absolute claim erin al gauw een ontoelaatbare duurzaamheidsclaim opleveren.[57] Dat brengt ons tot de vraag of het voorgaande dan ook voldoende reden geeft om een merk met een absolute claim die expliciet door de ACM en Europese Commissie genoemd is (of indien daartoe een speciale lijst wordt opgesteld), te weigeren ten behoeve van de openbare orde. Wij menen van wel, ervan uitgaande dat bepaalde absolute claims als onderdeel van een merk niet in staat *kunnen* zijn om aan de vereisten van een toelaatbare duurzaamheidsclaim te voldoen.[58] Belangrijk is wel om na te gaan of de aangewezen term wel als duurzaamheidsclaim wordt bedoeld, voor zover zo'n uitzondering überhaupt mogelijk is (bij 'groen' is dat eerder denkbaar dan bij 'milieuvriendelijk').

Uit recent onderzoek blijkt dat de openbare ordegrond nauwelijks als weigeringsgrond wordt toegepast.[59] De reden daarvoor wordt niet direct duidelijk en er lijkt geen aanleiding te zijn om te vermoeden dat de weigeringsgrond in de toekomst niet

44 EUIPO 2 juli 2015, weigering aanvraag EUTM 13092937, *MH17*.
45 HvJ EU 27 februari 2020, C-240/18P, *Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118, r.o. 40.
46 Grote Kamer BHIM, 6 juli 2006, *SCREW YOU*, R 495/2005-G, r.o. 21, via EUIPO Guidelines for Examination of European Union Trade Marks, section 4, chapter 7.3.
47 GEU 29 november 2018, T-683/17.
48 BenGH 20 december 1996, *Europabank*, A95-2.
49 GEU 27 oktober 2016, T-29/16, *Caffè Nero*, EU:T:2016:635.
50 GEU 13 mei 2020, T-86/19, *BIO-INSECT Shocker*, EU:T:2020:199.
51 BenGH 20 december 1996, *Europabank*, A95-2.
52 BOIP, Richtlijnen toetsing op absolute gronden, 2 december 2020, randnr. 42. Zie voor een geheel artikel gewijd aan misleidende merken: P. Blomme, 'Misleidende merken', *BMM Bulletin* 2021/2, p. 79 e.v.
53 HvJ EU 6 mei 2003, C-104/01, *Libertel*, ECLI:EU:C:2003:244, r.o. 59.
54 BOIP, Richtlijnen toetsing op absolute gronden, 2 december 2020, randnr. 156.
55 HvJ EU 30 maart 2006, C-259/04, *Emanuel*, EU:C:2006:215.
56 Zie Werkdocument van de diensten van de commissie – Richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging / toepassing van de Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken, SWD (2016) 163 final, par. 5.1 ('Richtsnoeren') en bekrachtigd in de update van de Richtsnoeren (*PbEU* 2021, C 526/1) par. 4.1.1
57 Zie ook: M. Maggiore, 'Can Trademarks Ever Be Green? Between Green-Branding and Greenwashing', *inta.org* 10 maart 2021.
58 Een categorie apart vormen nog de termen 'Bio' en 'Eco' die veelvuldig (in merken) gebruikt worden. Het gebruik van deze termen voor bepaalde waren of diensten is echter gereguleerd in Verordening 2018/848 inzake de biologische productie en etikettering van biologische producten. Hier zal in dit artikel niet verder op in worden gegaan.
59 S. Stroet, *Openbare orde en goede zeden in de Benelux en de Europese Unie* (scriptie, Hogeschool Leiden), 2022.

vaker toegepast *kan* worden. Voorwaarde is wel dat de omstandigheden waaronder een merk geweigerd moet worden wegens strijd met bestaande wet- en regelgeving, voldoende duidelijk zijn.

Goede zeden

Wat betreft weigering wegens strijd met 'goede zeden' is de toepassing lastiger. In tegenstelling tot 'openbare orde' gaat 'goede zeden' over termen die op zichzelf moreel verwerpelijk worden geacht. Naast de gebruikelijke termen die te maken hebben met bijvoorbeeld seks, racisme of WOII zijn bijvoorbeeld ook merken geweigerd die verwezen naar COVID-19.[60] Als dit wordt doorgetrokken naar duurzaamheidsclaims, dan is het probleem dat de duurzame termen zelf niet in strijd met de goede zeden lijken, maar dat juist het gebruik van een duurzame term voor niet-duurzame bedrijfsvoering moreel verwerpelijk wordt geacht. Dat gebruik wordt echter niet in de beoordeling voor de absolute weigeringsgronden meegenomen.
Wat zich wellicht wel kan voordoen, is dat op enig moment het gebruik van bepaalde duurzame termen onverenigbaar wordt geacht voor gebruik in bepaalde klassen voor sterk vervuilende producten of diensten (bijvoorbeeld 'groen' of 'schoon' voor fossiele brandstoffen).[61] De vraag is echter wel of men het gebruik van die specifieke term voor die klassen op zichzelf moreel verwerpelijk vindt, of die combinatie moreel verwerpelijk vindt omdat ze inherent misleidend is. In het laatste geval zou het meer voor de hand liggen om het merk te weigeren op grond van 'misleiding' in plaats van 'goede zeden'.

Misleiding

Omdat greenwashing gaat over misleiding, lijkt de weigeringsgrond 'misleiding' ook de meest logische grond om greenwashende merken op te weigeren. Bij de weigeringsgrond misleiding wordt echter in deze fase enkel getoetst aan het merk zelf en niet aan het eventuele gebruik ervan, welk gebruik, samen met de onderbouwing, voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een duurzaamheidsclaim nu juist wel essentieel is. Zoals hierboven gesteld, is het echter aannemelijk dat het gebruik van 'absolute' duurzaamheidsclaims in merken kan leiden tot ontoelaatbare duurzaamheidsclaims. Deze claims worden misleidend geacht in de zin van de Richtlijn OHP. Het is goed denkbaar dat merken met absolute duurzaamheidsclaims als gevolg daarvan ook geweigerd kunnen worden op grond van de absolute weigeringsgronden van het BVIE. In zulke gevallen vermeldt het merk immers een eigenschap (namelijk de duurzaamheid) die het in die concrete gevallen per definitie niet kan waarmaken, maar die voor de consument wel van belang is voor de keuze van die waren of diensten.[62] In het verlengde daarvan zou ook gedacht kunnen worden aan het gebruik van duurzame termen in combinatie met klassen die per definitie vervuilend zijn, zoals in het hierboven aangehaalde voorbeeld van een 'groen' merk voor fossiele brandstoffen. Een interessante, recente uitspraak in dit kader is het *BIO-INSECT Shocker*-arrest, waarin het Gerecht oordeelde dat het element 'bio' voor biociden misleidend werd geacht.[63] Biociden mogen op grond van Europese regelgeving onder andere niet aangeprezen worden als 'milieuvriendelijk', terwijl het woord 'bio' volgens het Gerecht '*een zeer suggestieve strekking heeft verkregen […] die over het algemeen verwijst naar de idee van milieuvriendelijkheid*'. Ook andere termen zullen tegenwoordig een dergelijke strekking hebben gekregen, waardoor het gebruik van zo'n term onverenigbaar lijkt met bepaalde waren of diensten.

Conclusie

Hoewel het weliswaar niet de primaire rol is van het BOIP om greenwashende merken uit de registers te weren, heeft de Europese wetgever met het opnemen van de weigeringsgronden wel degelijk een rol gezien voor het Bureau bij de bescherming van de openbare orde en de goede zeden en tegen misleiding.[64] Een merk met een absolute duurzaamheidsclaim erin, kan niet of nauwelijks aan de vereisten voor duurzaamheidsclaims voldoen en als onrechtmatig beschouwd worden. Zo'n merk zou om die reden mogelijk geweigerd kunnen worden op de hierboven genoemde weigeringsgronden. Een ander soort 'duurzame merken' dat geweigerd zou kunnen worden, zijn 'duurzame merken' die gebruikt worden voor waren of diensten die per definitie vervuilend zijn. Om de kans van slagen in deze weigeringsgronden te vergroten zouden absolute claims en per definitie vervuilende klassen concreet in wet- of regelgeving benoemd moeten worden.

Beide weigeringsgronden worden tot op heden maar beperkt gebruikt. In de strijd tegen greenwashing kunnen deze weigeringsgronden echter niet langer als een vangnetbepaling worden gezien. Zonder een zedenwaakhond te moeten zijn, kan het BOIP een krachtig standpunt innemen door greenwashende merken te weigeren.[65] Het BOIP zal steeds in concreto,[66] na afweging van alle omstandigheden met inbegrip van de contextuele elementen,[67] moeten beslissen of het aangevraagde merk in strijd is met het verbod op greenwashing dan wel in strijd is met fundamentele normen. Het BOIP

60 EUIPO 21 juli 2021, weigering aanvraag EUTM 18209884, *Coronavirus* en EUIPO 10 juni 2021, weigering aanvraag EUTM 18314067, *COV19*.
61 Vgl. het gebruik van de term 'JODEN' voor douchekoppen, aangehaald in S. Stroet, *Openbare orde en goede zeden in de Benelux en de Europese Unie* (scriptie, Hogeschool Leiden), 2022, p. 36.
62 GEU 13 mei 2020, T-86/19, *BIO-INSECT Shocker*, EU:T:2020:199. Zie ook: BenGH 20 december 1996, *Europabank*, A95-2.
63 GEU 13 mei 2020, T-86/19, *BIO-INSECT Shocker,* EU:T:2020:199.
64 Concl. A-G M. Bobek 2 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:553, r.o. 67 (*Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO).*
65 Concl. A-G M. Bobek 2 juli 2019, ECLI:EU:C:2019:553, r.o. 65-66 (*Constantin Film Produktion GmbH/EUIPO*).
66 Prof. mr. P.G.F.A. Geerts e.a., *Kort begrip van intellectuele eigendomsrecht. Studenteneditie*, Deventer: Wolters Kluwer 2022. Nr. 307.
67 F.C. Folmer, commentaar op artikel 2.2bis BVIE, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser e.a. (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2022.

draagt daarmee een steentje bij aan de verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen in het kader van de Europese Green Deal.[68]

Merkenrechtelijke mogelijkheden na registratie: doorhalingsprocedure

Is het individuele merk (toch) geregistreerd en blijkt nadien dat sprake is van greenwashing, dan kan een doorhalingsprocedure worden gestart om het merk nietig of vervallen te laten verklaren. Dit biedt ook een optie voor die merken waarvan greenwashing überhaupt pas kon worden vastgesteld door het gebruik na inschrijving.

Is voor de registratie van het merk al sprake van greenwashing omdat het merk op zichzelf misleidt of in strijd is met openbare orde of goede zeden, dan moet er een beroep gedaan worden op de nietigheid ervan (artikel 2.28 lid 1 BVIE en artikel 2.30bis lid 1 sub a BVIE). Is echter sprake van greenwashing door *gebruik* van het merk, dan is een beroep op artikel 2.27 lid 1 sub b BVIE passend om verval van het merkrecht in te roepen. Artikel 2.30 nonies lid 4 en 5 bepalen namelijk dat de nietigheid terugwerkende kracht heeft tot het moment van inschrijving, terwijl de vervallenverklaring ex nunc werkt.[69]

De doorhalingsprocedure kan zowel bij de rechter als bij het Bureau gestart worden en laat de keuze bij de belanghebbende die de procedure start. Als een merkhouder een identiek of overeenstemmend merk heeft en om die reden een inbreukprocedure start tegen de greenwashende merkhouder, ligt het voor de hand de doorhalingsprocedure eveneens bij de rechter te voeren.[70] Vergoeding van de kosten vindt dan plaats op grond van artikel 1019h Rv.[71] Is (nog) geen sprake van merkinbreuk, dan heeft de relatief eenvoudige procedure bij het Bureau meerwaarde.[72] Artikel 2.30ter BVIE bepaalt, conform regel 1.44 Uitvoeringsreglement BVIE, dat de in het ongelijk gestelde partij de kosten draagt, te weten 1420 euro.[73] De procedures kunnen worden ingesteld door natuurlijke personen, rechtspersonen en collectieve belangenorganisaties.[74] Dit biedt mogelijkheden voor belangenorganisaties om ontoelaatbare, greenwashende merken uit het register te laten verwijderen.

Hoewel een geslaagde doorhaling geen verbod inhoudt op het gebruik van het teken in de praktijk, is het succes van de doorhaling wel te danken aan het feit dat het gebruik van de duurzaamheidsclaim ontoelaatbaar is. Bovendien wordt een duidelijk signaal afgegeven dat greenwashende merken niet getolereerd worden. De doorhalingsprocedure lijkt dus een geschikte procedure in de strijd om merken die misleiden of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, uit de registers te krijgen. Opgemerkt moet worden dat in 2021 honderdvijftien doorhalingsprocedures zijn gevoerd bij het BOIP, waarbij 48,7% betrekking had op een vervalsgrond en 36,52% op een absolute nietigheidsgrond. Verdere uitsplitsing per grondslag heeft het BOIP niet in het jaarverslag opgenomen.[75] Op het moment van schrijven, zijn slechts twintig doorhalingsprocedures afgerond en gepubliceerd bij het BOIP voor het jaar 2022.[76] In de strijd tegen greenwashing zijn belanghebbenden (dus) aan zet om deze mogelijkheden te gaan inzetten.

Toekomstmuziek? Voorstel verbod absolute claims

Als onderdeel van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie een verbod op greenwashing voorgesteld.[77] Concreet houdt dat onder meer een verbod op ongegronde absolute (hier 'generieke of vage') milieuclaims in. Als voorbeelden worden onder meer genoemd "milieuvriendelijk", "milieubewust", "eco", "groen", "natuurvriendelijk", "ecologisch", "ecologisch verantwoord", "klimaatvriendelijk", "zacht voor het milieu", "koolstofarm", "CO_2-neutraal", "met positieve koolstofbalans", "klimaatneutraal". Het verbod geldt alleen indien 'voortreffelijke milieuprestaties' niet worden aangetoond of de onderbouwing niet "in duidelijke en in het oog springende bewoordingen op hetzelfde medium […] wordt vermeld". Als het voorgaande daadwerkelijk in de Richtlijn OHP wordt opgenomen, biedt dat niet alleen concretere mogelijkheden om greenwashing al in het registratieproces aan te pakken, maar versterkt ook de mogelijkheden als het merk eenmaal geregistreerd is.[78]

Conclusies en aanbevelingen

Greenwashende merken kunnen in hun hoedanigheid als merk een onrechtmatige duurzaamheidsclaim versterken. De noodzaak om greenwashende merken aan te pakken is groot en de toenemende aandacht voor de aanpak van greenwashing moet niet worden onderschat.

68 'Een Europese Green Deal. Het eerste klimaatneutrale continent worden', commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl. (geraadpleegd op 1 dec 2022). Zie ook: S.M. Bartman, 'Twee gewetensvragen voor ondernemingsrechtjuristen', *Ondernemingsrecht* 2022/86, p. 615 e.v.

69 F.C. Folmer, commentaar op artikel 2.30nonies BVIE, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser e.a. (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2022. GMvT, Protocol 16 december 2014, par. 2.

70 A. Tsoutsanis, commentaar op artikel 2.28 BVIE, in: P.G.F.A. Geerts & D.J.G. Visser e.a. (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (boek en online).

71 Hof Den Haag 30 maart 2010, *Four Seasons Hotels*, ECLI:NL:GHSGR:2010:BM6017.

72 Gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het Protocol van 16 december 2014, Bijlage bij *Kamerstuk I en II*, 34778, nr. 1.

73 Tarieven doorhaling, BOIP.int. Doorhaling van een Uniemerk bij EUIPO is 'goedkoper', namelijk 630 euro. Zie Taksen, euipo.europa.eu. (laatst geraadpleegd 2 december 2022).

74 Artikel 2.28 lid 1 jo artikel 2.30bis voortvloeiend uit artikel 45 lid 4 sub a Merkenrichtlijn 2015.

75 *Jaarverslag 2021*, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) 2021, p.11.

76 Beslissingen doorhalingsprocedure, BOIP.int. Laatst geraadpleegd 2 december 2022.

77 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken, COM(2022) 143 final.

78 Zie ook: G. Kozijn, 'Nieuwe regels tegen greenwashing: een kleine stap in de groene richting', *milieurecht.nl* 29 november 2022.

Greenwashende merken kunnen op meerdere gronden worden aangepakt. Een onrechtmatige duurzaamheidsclaim verpakt in een merk is een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:193a BW en kan reeds op die grond in civiele procedures en door de ACM worden aangepakt. In die gevallen is men steeds afhankelijk van derden en vinden de procedures pas plaats nadat de merken zijn ingeschreven. Wenselijker is het wanneer de inschrijving van een greenwashend merk bij voorbaat geweigerd wordt. Het probleem is echter dat bij de beoordeling of sprake is van greenwashing, doorslaggevend is hoe de term gebruikt wordt en of de gemaakte duurzaamheidsclaim voldoende onderbouwd wordt. Het gebruik van een merk is bij de beoordeling van absolute weigeringsgronden echter niet aan de orde. Desalniettemin, zijn er aanknopingspunten te vinden in de weigeringsgronden 'openbare orde en goede zeden' en 'misleiding' voor zover het gaat om merken met 'absolute claims'. Het gebruik van deze termen wordt afgeraden omdat deze nauwelijks te onderbouwen zijn. De kans op weigering is het grootst bij merken die absolute claims bevatten die uitdrukkelijk door de Europese Commissie of ACM benoemd zijn. Er is een bijzonder waardevolle rol voor het BOIP weggelegd om bij registraties ook oog te hebben voor mogelijke onrechtmatige duurzaamheidsclaims. Waar greenwashing in andere gebieden pas achteraf gesignaleerd en aangepakt kan worden, is het BOIP in de bijzondere gelegenheid om greenwashing te *voorkomen*. Bij de merkgemachtigde ligt dan de rol van het voortijdig signaleren van eventuele duurzaamheidsclaims en het creëren van het bewustzijn hierover bij hun klanten, ter voorkoming dat merken geweigerd of, erger, achteraf alsnog ontoelaatbaar worden geacht en de hele merkstrategie, marketing en promotie ervan waardeloos worden.