



KU LEUVEN CAMPUS BRUSSEL
FACULTEIT RECHTEN
Academiejaar 2025-2026

Een tweede leven voor merken?

**Fashion upcycling en de grenzen van het merkenrecht in de Europese Unie
en Japan**

Promotor: Prof. J. VANHERPE

Begeleider: M. VANDERHAEGHE

Masterthesis, ingediend door

Natacha NAGNENSKY

als onderdeel van het eindexamen voor de graad van

MASTER OF INTELLECTUAL PROPERTY AND

ICT LAW

Aantal woorden: 15.499



KU LEUVEN CAMPUS BRUSSEL
FACULTEIT RECHTEN
Academiejaar 2025-2026

Een tweede leven voor merken?

Fashion upcycling en de grenzen van het merkenrecht in de Europese Unie en Japan

Promotor: Prof. J. VANHERPE

Begeleider: M. VANDERHAEGHE

Masterthesis, ingediend door

Natacha NAGNENSKY

als onderdeel van het eindexamen voor de graad van

MASTER OF INTELLECTUAL PROPERTY AND

ICT LAW

Aantal woorden: 15.499

Plagiaatverklaring:

“Ik verklaar dat deze thesis mijn eigen werk is, dat alle ideeën in de thesis in mijn eigen woorden zijn verwoord en dat ik niets letterlijk of bijna letterlijk uit andere teksten heb overgenomen, met uitzondering van fragmenten die tussen aanhalingstekens zijn weergegeven en waarvoor ik volledige en nauwkeurige bronvermeldingen heb opgegeven.”

Natacha Nagnensky

Use of ChatGPT (or any other AI Writing Assistance)

Student name: Natacha NAGNENSKY

Student number:

R0754076

Please indicate with "X" whether it relates to a course assignment or to the master thesis:

☐ This form is related to a course assignment.

Course name:

Course

number: ...

☒ This form is related to my Master thesis.

Title Master thesis: Een tweede leven voor merken? Fashion upcycling en de grenzen van het merkenrecht in de Europese Unie en Japan
VANHERPE

Promotor: Prof. J.

Please indicate with "X":

☐ **I did not use** ChatGPT or any other AI Writing Assistance.

☒ **I did use** AI Writing Assistance. In this case **specify which one** (e.g. ChatGPT/GPT4/...): ChatGPT and DeepL

Please indicate with "X" (possibly multiple times) in which way you were using it:

☒ **Assistance purely with the language of the paper**

Code of conduct: This use is similar to using a spelling checker

☒ **As a search engine to learn on a particular topic**

Code of conduct: This use is similar to e.g. a google search or checking Wikipedia. Be aware that the output of ChatGPT evolves and may change over time.

☐ **For literature search**

Code of conduct: This use is comparable to e.g. a google scholar search. However, be aware that ChatGPT may output no or wrong references. As a student you are responsible for further checking and verifying the absence or correctness of references.

☐ **For short-form input assistance**

Code of conduct: This use is similar to e.g. google docs powered by generative language models

☐ **To let generate programming code**

Code of conduct: Correctly mention the use of ChatGPT and cite it. You can also ask ChatGPT how to cite it.

☐ **To let generate new research ideas**

Code of conduct: Further verify in this case whether the idea is novel or not. It is likely that it is related to existing work, which should be referenced then.

☐ **To let generate blocks of text**

Code of conduct: Inserting blocks of text without quotes from ChatGPT to your report or thesis is not allowed. According to Article 84 of the exam regulations in evaluating your work one should be able to correctly judge on your own knowledge. In case it is really needed to insert a block of text from ChatGPT, mention it as a citation by using quotes. But this should be kept to an absolute minimum.

O Other

Code of conduct: Contact the professor of the course or the promotor of the thesis. Inform also the program director. Motivate how you comply with Article 84 of the exam regulations. Explain the use and the added value of ChatGPT or other AI tool:

SAMENVATTING

Deze thesis onderzoekt de spanning tussen de bescherming van merkhouders en de opkomst van fashion upcycling als circulaire praktijk. Centraal staat de vraag in welke mate het Europese merkenrecht upcyclers rechtszekerheid biedt en ruimte laat voor ecologische duurzaamheid, en welke inzichten het Japanse merkenrecht daarbij kan bieden. De analyse richt zich op drie niveaus waarop het merkenrecht upcycling raakt: de drempel van ‘gebruik als merk’, de individuele inbreukgronden, en de wettelijke uitzonderingen op het merkrecht. Deze drie niveaus afzonderlijk worden eerst vanuit het Europese en vervolgens vanuit het Japanse merkenrecht onderzocht en met elkaar vergeleken.

De thesis beoordeelt beide rechtstelsels aan de hand van de criteria van rechtszekerheid en ecologische duurzaamheid. Daarbij staat centraal of upcyclers op basis van het geldende recht kunnen voorzien welke vormen van merkgebruik zijn toegestaan en of het merkenrecht voldoende ruimte laat voor circulaire praktijken. Uit die vergelijking blijkt dat noch het Europese, noch het Japanse merkenrecht op dit moment een volledig bevredigend evenwicht bereikt tussen bescherming van merkhouders en de ruimte voor circulair hergebruik. De knelpunten verschillen echter per rechtstelsel.

Op basis van deze bevindingen formuleert de thesis een concrete aanbeveling om de rechtszekerheid van upcyclers binnen het Europese merkenrecht te versterken, zonder de bescherming van merkhouders daarbij overbodig te beperken.

DANKWOORD

Met deze thesis sluit ik een belangrijk hoofdstuk van mijn leven af. Ze vormt het sluitstuk van een lange universitaire weg die mij, na jaren van studeren en leren, naar het begin van mijn professionele leven brengt.

In de eerste plaats wil ik mijn promotor professor dr. Vanherpe en begeleider mevrouw Vanderhaeghe bedanken voor hun begeleiding en betrokkenheid doorheen het schrijfproces. Ik apprecieer de tijd die zij steeds vrijmaakten om feedback te bezorgen, en voor de fijne communicatie die ik met hen mocht ervaren. Beide hebben mij enorm geholpen om deze thesis tot een goed einde te brengen. Daarnaast wil ik mijn familie, vriendinnen en vriend bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens dit hele traject. Zij hebben mij doorheen mijn volledige rechtenopleiding altijd gesteund en in mij geloofd.

Inhoudsopgave

INLEIDING	1
I. CONTEXT EN PROBLEEMSTELLING.....	1
II. ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODOLOGIE.....	3
III. AFBAKENING EN BEPERKINGEN	6
IV. STRUCTUUR	7
HOOFDSTUK 1: UPCYCLING IN DE MODE-INDUSTRIE.....	8
AFDELING 1. DUURZAAMHEID IN DE MODE-INDUSTRIE	8
AFDELING 2. CIRCULAIRE PRAKTIJKEN.....	9
HOOFDSTUK 2: UPCYCLING EN HET EUROPESE MERKENRECHT	12
AFDELING 1. UPCYCLING BINNEN HET MERKENRECHTELIJK KADER.....	12
AFDELING 2. MERKINBREUK BIJ UPCYCLING	14
1. VOORWAARDEN VOOR MERKINBREUK	14
2. INDIVIDUELE INBREUKGRONDEN	17
AFDELING 3. BEPERKINGEN OP MERKRECHTEN.....	25
1. DE UITPUTTING VAN HET MERKRECHT.....	25
2. WETTELIJKE UITZONDERINGEN.....	29
AFDELING 4. TUSSENBSLUIT.....	34
HOOFDSTUK 3: UPCYCLING EN HET JAPANESE MERKENRECHT.....	36
AFDELING 1. GESCHIEDENIS VAN FASHION UPCYCLING IN JAPAN.....	36
AFDELING 2. MERKINBREUK BIJ UPCYCLING	38
1. VOORWAARDEN VOOR MERKINBREUK	38
2. INDIVIDUELE INBREUKGRONDEN	40
AFDELING 3. BEPERKINGEN OP MERKRECHTEN.....	45
1. DE UITPUTTING VAN HET MERKRECHT.....	45
2. WETTELIJKE BEPERKINGEN	46
AFDELING 4. TUSSENBSLUIT.....	49
BESLUIT.....	51
BIBLIOGRAFIE	53

LIJST MET AFKORTINGEN

BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
CPI	Code de la propriété intellectuelle
EU	Europese Unie
JTMA	Japanese Trademark Act
JUCPA	Japanese Unfair Competition Prevention Act
UMVO	Uniemerkenverordening

INLEIDING

I. CONTEXT EN PROBLEEMSTELLING

1. De transitie naar een circulaire economie vormt een van de belangrijkste beleidsprioriteiten van de Europese Commissie. Het duurzamer maken van producten en het terugwinnen van materialen zijn daarbij essentieel.¹ Praktijken zoals reparatie, hergebruik en recycling verlengen de levenscyclus van producten en verminderen zo de afvalberg.

2. Binnen deze transitie neemt de mode-industrie een belangrijke plaats in. De sector behoort wereldwijd tot de drie sectoren met de grootste impact op water- en landgebruik, en tot de vijf sectoren die de meeste grondstoffen gebruiken en broeikasgassen uitstoten.² De mode-industrie draagt dan ook aanzienlijk bij aan de huidige milieucrisis. Daarom winnen duurzame praktijken zoals ‘fashion upcycling’³ aan belang. Upcycling is het hergebruiken van materialen of voorwerpen om producten van hogere kwaliteit of waarde te creëren dan het oorspronkelijke product.⁴ Deze praktijk kan bijdragen aan de circulaire economie door modeafval te verminderen.

3. Upcycling botst in de praktijk echter op juridische beperkingen zoals het merkenrecht. Het hergebruiken van modeartikelen komt vaak in conflict met de exclusieve rechten van merkhouders. Op grond van artikel 2.23.3 Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) en artikel 15 Uniemerkenverordening⁵ (hierna: UMVO) geldt in het merkenrecht het beginsel van uitputting: zodra de merkhouder de goederen zelf of met zijn toestemming in de handel heeft gebracht, kan hij zich niet langer verzetten tegen de verdere verhandeling ervan. Op dit beginsel bestaat echter een belangrijke uitzondering. De merkhouder kan zich toch tegen verdere verhandeling verzetten wanneer hij daarvoor gegronde redenen heeft, bijvoorbeeld wanneer de goederen na het in de handel brengen zijn gewijzigd of verslechterd.

4. Het probleem is echter dat het aanpassen van de goederen een wezenlijk onderdeel van upcycling vormt.⁶ Hierdoor is het moeilijk om bij het upcyclen van producten geen inbreuk te maken op het

¹ SG (EUROPESE RAAD), 'Circulaire economie', <https://tinyurl.com/yc6e53w9>.

² DG MILIEU (EUROPESE COMMISSIE), 'Hoe maakt de EU mode duurzaam?', <https://tinyurl.com/mrykekmj>.

³ Omwille van de leesbaarheid zal steeds de term “upcycling” worden gebruikt ter aanduiding van “fashion upcycling”.

⁴ DORENBOSCH N.Q., 'Upcycling—op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER* 2022/18, (147) 147.

⁵ Zie art. 15 Merkenrichtlijn en art. L713-4 Code de la propriété intellectuelle (hierna: CPI) voor de omzetting van deze bepaling in het Franse recht.

⁶ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE* 2024/2, (85) 88.

merk van een derde. Op het eerste gezicht biedt het huidige merkenrecht bijgevolg weinig ruimte voor deze praktijk.

5. Upcycling sluit enerzijds aan bij het actieplan voor de circulaire economie dat de Europese Commissie in 2020 aannam, en kan daarmee bijdragen aan ecologische duurzaamheid. Anderzijds kan deze praktijk leiden tot merkrechtelijke inbreuken. Dit roept niet enkel de vraag op welke ruimte het merkenrecht laat voor upcycling, maar ook in hoeverre voor upcyclers duidelijk is welke vormen van gebruik zijn toegestaan. Daarom is het zowel maatschappelijk als juridisch relevant om deze problematiek te onderzoeken. Daarbij wordt verder gekeken dan de uitputtingsleer en worden ook andere verweermiddelen onderzocht, met bijzondere aandacht voor de rechtszekerheid van de upcyclers.

6. Een recent voorbeeld uit de praktijk is het conflict tussen Marimekko en een Finse tweedehandswebsite Tori.fi. Marimekko eiste daarbij de verwijdering van een advertentie waarin iemand een geüpcyclede jurk, gemaakt van oude Marimekko-gordijnen, te koop aanbood (figuur 1). Volgens Marimekko is het gebruik van haar stoffen zonder toestemming niet toegelaten, en mogen geüpcyclede producten op basis van die stoffen niet het voorwerp uitmaken van commerciële activiteiten. Volgens deze redenering zou enkel schenking of donatie zijn toegestaan, terwijl verkoop, zelfs in een tweedehandscontext, verboden blijft. Hoewel deze zaak niet aan de rechter werd voorgelegd, illustreert dit hoe het beleid en de redenering van ondernemingen inzake intellectuele eigendomsrechten niet steeds in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de circulaire economie.⁷ Dit voorbeeld toont aan hoe een ruime interpretatie van merkrechten op gespannen voet kan komen te staan met de Europese doelstelling om circulaire praktijken zoals upcycling te bevorderen.



Figuur 1 - Een jurk gemaakt uit een gordijn van Marimekko

⁷ MEZEI P., 'Online platforms and upcycling – are platforms entitled to take down upcycled products?', IPRInfo 23 oktober 2024, <https://tinyurl.com/n85874k7>.

7. Upcycling kan op verschillende manieren botsen met de rechten van de merkhouders. In principe zijn een product en het daarop aangebrachte merk conceptueel van elkaar te onderscheiden, maar in bepaalde gevallen kunnen zij samenvallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het materiaal zelf een merk bevat, zoals bij een patroonmerk. Het hergebruiken van dergelijke materialen kan bijgevolg leiden tot merkrechtelijke problemen.⁸

II. ONDERZOEKSVRAGEN EN METHODOLOGIE

8. Centrale onderzoeksvraag – De volgende onderzoeksvraag staat centraal in deze thesis: *“In welke mate biedt het huidige Europese merkenrecht voldoende rechtszekerheid en ruimte voor ecologische duurzaamheid bij fashion upcycling, en welke inzichten kan het Japanse merkenrecht in dat verband bieden?”* Deze centrale onderzoeksvraag heeft een evaluerende onderzoeksdoelstelling en strekt ertoe het Europese merkenrecht te beoordelen.

9. Motivering van de keuze voor Japan – De keuze voor een vergelijking met het Japanse rechtssysteem is ingegeven door zowel juridische als maatschappelijke overwegingen. De praktijk van upcycling sluit aan bij eeuwenoude Japanse tradities van hergebruik en het verlengen van de levensduur van producten. Deze tradities vinden hun oorsprong in het *mottainai*-principe, waarin het vermijden van verspilling centraal staat. Daarnaast kent Japan een zeer grote tweedehands- en vintagemarkt, waardoor luxegoederen op grote schaal worden hersteld, aangepast of doorverkocht. Ook op beleidsniveau groeit de aandacht in Japan voor een circulaire textieleconomie. Zo streeft de Japanse overheid ernaar om de hoeveelheid textielafval tegen 2030 met 25% te verminderen door middel van hergebruik en recycling.⁹ Bovendien blijkt uit de AIPPI Study Question 2025 over de uitputting van merkrechten dat Japan tot de minderheid behoort die van mening is dat hun huidige wetgeving inzake uitputting voldoende aansluit bij duurzaamheidsdoelstellingen, in tegenstelling tot de meeste EU-landen.¹⁰ Dit maakt het bijzonder interessant om na te gaan hoe het Japanse merkenrecht duurzame praktijken zoals upcycling benadert. Ten slotte speelde ook een persoonlijke affiniteit met Japan een rol bij de keuze voor dit rechtssysteem. Mijn Japanse roots en ervaringen met de Japanse tweedehandsmarkt deden bovendien mijn interesse groeien om te onderzoeken hoe het Japanse rechtssysteem omgaat met de merkrechtelijke uitdagingen van upcycling.

⁸ TISCHNER A., 'Trade Mark Law and Upcycling' in FHIMA I. en MOERLAND A. (eds.), *Research Agendas in Trade Mark Law*, Edward Elgar, 15 april 2025, 5.

⁹ X, 'Japan aims to cut 25% of clothes waste by 2030 via recycling, re-use', The Straits Times 2 januari 2026, <https://tinyurl.com/cvupbzk6>.

¹⁰ NACK R., HENRY G., FLYTHSTRÖM J. e.a., 'Summary Report - 2025 Study Question: Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 2025, 5-6, <https://tinyurl.com/5drsd4m>.

10. Sub-onderzoeksvragen – De centrale onderzoeksvraag wordt doorheen de thesis beantwoord aan de hand van vier opeenvolgende sub-onderzoeksvragen:

- a) *“Wat is fashion upcycling en hoe verhoudt deze praktijk zich tot andere duurzame praktijken zoals reparatie en recycling?”*
- b) *“Hoe benadert het Europese merkenrecht fashion upcycling?”*
- c) *“Hoe benadert het Japanse merkenrecht fashion upcycling en welke verschillen bestaan er met het Europese merkenrecht?”*
- d) *“In welke mate tonen de vastgestelde verschillen tussen het Europese en Japanse merkenrecht aan welk van beide rechtstelsels beter tegemoetkomt aan de vereisten van rechtszekerheid en ecologische duurzaamheid voor fashion upcyclers?”*

11. Elke onderzoeksvraag weerspiegelt een specifieke fase in het onderzoek. Het onderzoek begint met een beschrijvende analyse, gevolgd door een rechtsvergelijkende en evaluerende beoordeling, waarbij wordt nagegaan in welke mate het Japanse merkenrecht inzichten kan bieden ter bevordering van de rechtszekerheid en ecologische duurzaamheid binnen het Europese merkenrecht.

12. Eerste sub-onderzoeksvraag – Deze sub-onderzoeksvraag is een beschrijvende onderzoeksvraag en vormt het vertrekpunt van de analyse. Het definiëren van het begrip upcycling en andere verwante praktijken zoals herstel, hergebruik en recycling is van belang ter afbakening van het onderzoek. Daarnaast wordt de maatschappelijke context van circulaire fashion praktijken toegelicht, alsook waarom juist upcycling aanleiding geeft tot merkenrechtelijke problemen. Deze conceptuele afbakening is essentieel voor het verdere verloop van het onderzoek. Hiervoor wordt eerst een grammaticale interpretatie toegepast aan de hand van hun gebruikelijke betekenis.¹¹ Vervolgens wordt een interpretatie op basis van rechtsleer gebruikt voor het ontwikkelen van een duidelijk begrippenkader.¹² Ten slotte wordt een sociologische interpretatie gehanteerd, waarbij de begrippen worden geïnterpreteerd in het licht van de hedendaagse sociale context, namelijk de evolutie naar een circulaire economie en de toenemende aandacht voor duurzame bedrijfsmodellen.¹³

13. Tweede sub-onderzoeksvraag – De tweede sub-onderzoeksvraag is eveneens een beschrijvende onderzoeksvraag. Het heeft als doel het positieve Europese merkenrecht inzake upcycling systematisch in kaart te brengen. Hiervoor worden de relevante bepalingen van het BVIE¹⁴

¹¹ KESTEMONT L., Naar een rechtswetenschappelijke methodeleer, die Keure, 2017, 31-32.

¹² Ibid., 38.

¹³ Ibid., 39-40.

¹⁴ Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) 1 maart 2019, <https://tinyurl.com/5yy54rj4>.

en de UMVO¹⁵ bestudeerd, evenals rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en relevante nationale rechtspraak. Voor de bestudering van nationale rechtspraak werd gekozen voor Franse rechtspraak. Frankrijk vormt een interessante rechtsorde gelet op de recente arresten met betrekking tot upcycling. Daarnaast heeft Frankrijk zich de afgelopen jaren sterk ingezet op de transitie naar een circulaire economie, onder meer via de Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire¹⁶ (AGEC) van 2020. Deze wet stimuleert onder meer hergebruik, reparatie en recycling, met specifieke bepalingen voor textiel.¹⁷

14. Ten eerste wordt een systematische interpretatie gebruikt om upcycling te situeren binnen het bredere juridische kader van de Europese duurzaamheidsregelgeving en het merkenrecht.¹⁸ Ten tweede wordt een teleologische interpretatie toegepast om de doelstellingen van de wetgever te achterhalen met betrekking tot bepaalde rechtsfiguren zoals de bescherming van de merkfuncties, de uitputtingsregel en de uitzondering van de gegronde redenen.¹⁹ Ten derde wordt een jurisprudentiële interpretatie gehanteerd waarbij rechtspraak van het Hof van Justitie en nationale rechtbanken wordt bestudeerd om na te gaan hoe zij de wettelijke bepalingen in de praktijk invullen en toepassen.²⁰ Ten slotte wordt ook hier een interpretatie op basis van rechtsleer gebruikt voor het ontwikkelen van een duidelijk begrippenkader.²¹

15. Derde sub-onderzoeksvraag – De derde sub-onderzoeksvraag is een vergelijkende onderzoeksvraag. In het bijzonder vindt een rechtsvergelijking plaats tussen twee rechtssystemen op verschillend niveau, namelijk supranationaal (EU) en nationaal (Japan). Na het bestuderen van het Europese merkenrecht volgt een analyse van het Japanse merkenrecht. Deze rechtsvergelijking heeft tot doel de verschillen tussen de twee systemen te analyseren en vast te stellen welke verschillen relevant zijn voor de beoordeling van rechtszekerheid en ecologische duurzaamheid voor upcyclers. Het betreft een microvergelijking doordat de gemeenschappelijke noemer bestaat uit de manier waarop het Europese en het Japanse merkenrecht omgaan met de merkrechtelijke uitdagingen die voortvloeien uit upcycling.

¹⁵ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, *Pb.L.* 16 juni 2017, <https://tinyurl.com/2wwsr3tm>.

¹⁶ Loi n° 2020-105 (FR) 10 februari 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, *JO* 11 februari 2020, <https://tinyurl.com/vj3sk77w>.

¹⁷ MINISTÈRES TRANSITION ECOLOGIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS, VILLE ET LOGEMENT, 'Produits textiles (TLC)', *Ministères Transition écologique, Aménagement du Territoire, Transports, Ville et Logement* 2 april 2026, <https://tinyurl.com/2uwzh776>.

¹⁸ KESTEMONT L., Naar een rechtswetenschappelijke methodeleer, die Keure, 2017, 33-35.

¹⁹ Ibid., 36-37.

²⁰ Ibid., 38.

²¹ Ibid.

16. Vierde sub-onderzoeksvraag – De vierde sub-onderzoeksvraag is een evaluerende onderzoeksvraag, waarbij wordt getoetst aan interne en externe evaluatiecriteria.²² Een intern evaluatiecriterium waaraan wordt getoetst is het rechtszekerheidsbeginsel. Dit criterium wordt ontleend aan het rechtssysteem zelf en heeft als doel te onderzoeken in hoeverre het huidige Europese merkenrecht upcyclers in staat stelt om hun gedrag te regelen en de merkenrechtelijke gevolgen van hun activiteiten redelijkerwijze te voorzien.²³ Hiertoe is het vereist dat de regelgeving voldoende duidelijk is. Het recht is niet duidelijk wanneer dit vaag of dubbelzinnig is.²⁴ Ook wanneer een rechtsregel tegenstrijdigheden bevat kan er geen sprake zijn van duidelijkheid.²⁵

17. Het recht kan echter voldoende duidelijk zijn zonder daarom tot het meest wenselijke resultaat te leiden. Daarom wordt naast rechtszekerheid, eveneens getoetst aan een extern evaluatiecriterium, met name ecologische duurzaamheid. Het doel is om na te gaan in welke mate het bestaande recht aansluit bij de doelstellingen van een circulaire economie en ruimte laat voor duurzame praktijken zoals upcycling. Deze keuze sluit aan bij de bestaande doelstellingen binnen de EU. Zo vormt de transitie naar een circulaire economie een kernonderdeel van de Europese Green Deal en de daaruit voortvloeiende EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel (*infra*, randnr. 23). Bovendien is het recht op een hoog niveau van milieubescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu verankerd in artikel 37 van het Handvest van de Grondrechten van de EU.²⁶

18. Hierbij dient te worden benadrukt dat upcycling niet zonder meer gelijkstaat aan ecologische duurzaamheid. De milieuwaarde van upcycling is niet uniform en kan afhankelijk van de context zelfs marginaal of nadelig zijn.²⁷ De Franse zaak *Hermès/Maison R&C* (*infra*, randnr. 54) is hier een duidelijk voorbeeld van. In deze thesis wordt echter upcycling specifiek als een circulaire praktijk benaderd.

III. AFBAKENING EN BEPERKINGEN

19. Afbakening van het onderzoek – In deze thesis wordt uitsluitend upcycling in de mode-industrie bestudeerd. Daarnaast beperkt deze thesis zich tot de merkenrechtelijke aspecten van upcycling. Hoewel ook andere intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en het

²² Ibid., 73.

²³ Ibid.; POPELIER P., Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Intersentia, 1997, 175-176.

²⁴ POPELIER P., Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Intersentia, 1997, 273.

²⁵ Ibid., 285.

²⁶ Art. 37 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *Pb.C.* 18 december 2000, <https://tinyurl.com/3vn9rcry>.

²⁷ IZYUMENKO E., 'Is Upcycling always Green – and Should it be? Reconsidering the Rationale for Accommodating Upcycling within IP Law and Leveraging the Potential of Quotation and “Due Cause”', *GRUR Int.* 2026, 5.

modellenrecht relevante raakvlakken vertonen met upcycling, worden deze rechtsdomeinen niet behandeld.

20. Beperkingen van het onderzoek – Een eerste beperking van dit onderzoek betreft het gebruik van Japanstalige bronnen bij de analyse van het Japanse recht. Door gebruik te maken van vertaaltools, aangevuld met de hulp van mijn Japanse moeder, wordt aangenomen dat deze taalbarrière niet tot een belangrijke belemmering van het onderzoek heeft geleid. Een tweede beperking houdt verband met de beperkte toegang tot bepaalde Japanse databanken, waardoor niet alle gepubliceerde rechtspraak kon worden geraadpleegd. De analyse is daarom gebaseerd op beschikbare doctrine en de rechtspraak waartoe wel toegang bestond. Tot slot kan de taalbarrière een invloed hebben gehad op de interpretatie van bepaalde Japanstalige bronnen. Ondanks het gebruik van vertaaltools en aanvullende controle kan niet volledig worden uitgesloten dat bepaalde juridische begrippen, rechtspraak of nuances niet volledig juist zijn geïnterpreteerd.

IV. STRUCTUUR

21. Structuur thesis – Deze thesis bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt fashion upcycling en beantwoordt de eerste sub-onderzoeksvraag. Het tweede hoofdstuk behandelt het Europese merkenrecht en beantwoordt de tweede sub-onderzoeksvraag. Het tussenbesluit bij dit hoofdstuk vat de belangrijkste bevindingen samen en beoordeelt het Europese merkenrecht aan de hand van de criteria van rechtszekerheid en ecologische duurzaamheid. Het derde hoofdstuk behandelt het Japanse merkenrecht en beantwoordt de derde sub-onderzoeksvraag. Het tussenbesluit bij dit hoofdstuk brengt de bevindingen van beide rechtstelsels samen en vergelijkt deze aan de hand van de criteria van rechtszekerheid en ecologische duurzaamheid. Het algemeen besluit brengt de bevindingen uit de verschillende hoofdstukken samen en formuleert een antwoord op de centrale onderzoeksvraag.

HOOFDSTUK 1: UPCYCLING IN DE MODE-INDUSTRIE

AFDELING 1. DUURZAAMHEID IN DE MODE-INDUSTRIE

22. Textielconsumptie – Het gebruik van textiel is onmisbaar in het dagelijkse leven. We gebruiken het voor allerlei doeleinden, denk maar aan meubels of huishoudtextiel. In de EU is kleding verantwoordelijk voor het grootste deel van de textielconsumptie, met een aandeel van zo'n 81%.²⁸ Deze trend is voornamelijk toe te schrijven aan fast fashion.²⁹ Consumenten volgen de laatste trends door goedkope kleding van lage kwaliteit aan te kopen.³⁰ Dit benadrukt het belang van duurzame praktijken en de nood aan alternatieven zoals upcycling.

23. Europese Green Deal – In het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie de 'EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel'³¹ aangenomen. Deze strategie moet bijdragen aan de vermindering van de afvalberg in de mode- en textielsector.³² Hierbij wordt gekeken naar de volledige levenscyclus van textiel, en worden er maatregelen voorgesteld in verband met de manier waarop textiel wordt geproduceerd en geconsumeerd. Dit heeft tot gevolg dat alle textiel recycleerbaar, herstelbaar en duurzaam moet zijn.³³

24. Circulaire bedrijfsmodellen – Om deze strategie in de praktijk te brengen, wint het aanbieden van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen aan belang, zoals tweedehandsverkoop, hergebruik en reparatie.³⁴ Een circulair bedrijfsmodel heeft als doel om waarde te creëren en te behouden door producten en materialen zo lang mogelijk op hun hoogste waarde te houden.³⁵ Dergelijke bedrijfsmodellen kunnen de levensduur van kleding of textiel verlengen.³⁶ Om dit aan te moedigen,

²⁸ MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, EUROPESE COMMISSIE, 30 maart 2022, COM/2022/141 final.

²⁹ JACOMETTI V., 'Circular Economy and Waste in the Fashion Industry', Laws 8/4, 1.

³⁰ MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, EUROPESE COMMISSIE, 30 maart 2022, COM/2022/141 final.

³¹ Ibid.

³² NEACSU A. en KEIRSBILCK B., 'The Ecodesign for Sustainable Products Regulation: Towards Free Circulation of Circular Goods' in GRUYAERT D. (ed.), Sustainability, Law and Criminology, Intersentia, 2025, (453) 453.

³³ DG MILIEU (EUROPESE COMMISSIE), 'Hoe maakt de EU mode duurzaam?', <https://tinyurl.com/mrykekmj>.

³⁴ MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, EUROPESE COMMISSIE, 30 maart 2022, COM/2022/141 final, 3; PUBLICATIEBUREAU EU (EUROPESE COMMISSIE), 'Duurzame en circulaire textielproducten tegen 2030' 3 juli 2023, <https://tinyurl.com/neyadu7n>.

³⁵ ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 'Circular business models: Rethinking how value is created' 7 augustus 2025, <https://tinyurl.com/y6axze6u>.

³⁶ MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, EUROPESE COMMISSIE, 30 maart 2022, COM/2022/141 final, 9.

verbond de Commissie zich ertoe ondernemingen binnen de hergebruiksector te ondersteunen en richtsnoeren inzake circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen.³⁷ Sindsdien heeft de EU deze doelstellingen verder uitgewerkt via onder meer de Ecodesign-verordening³⁸ en de herziening van de Kaderrichtlijn afvalstoffen³⁹, die circulaire bedrijfsmodellen zoals hergebruik en reparatie moeten stimuleren.⁴⁰

AFDELING 2. CIRCULAIRE PRAKTIJKEN

25. Reparatie – Een eerste circulair bedrijfsmodel is reparatie. De literatuur erkent het bestaan van minstens drie vormen van reparatie: reparatie als herstel, reparatie als onderzoek⁴¹, en reparatie als innovatie. Reparatie als herstel is de meest letterlijke en voor de hand liggende vorm. Daarbij wordt een product hersteld om zijn oorspronkelijke functie of beoogde doel te kunnen vervullen, zoals voorzien door de fabrikant.⁴² Een voorbeeld hiervan is het herstellen van een gescheurde jas.⁴³ Hierbij ligt de focus op reparatie als einddoel, waarbij de mate van herstel of verbetering de waarde bepaalt van het product.⁴⁴ Reparatie als innovatie daarentegen omvat het hergebruiken en wijzigen van producten op een manier die de fabrikant niet beoogde. Deze vorm richt zich op het aanpassen en verbeteren van producten.⁴⁵

26. Upcycling – Een tweede circulair bedrijfsmodel is upcycling. De Dikke Van Dale definieert upcycling sinds 2007 als het “*m.b.t. afval, restproducten hergebruiken in de vorm van een product van een hogere kwaliteit*”.⁴⁶ De focus ligt met andere woorden op het creëren van een hogere waarde

³⁷ Ibid., 10.

³⁸ Verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, *Pb.L.* 28 juni 2024, <https://tinyurl.com/3y4wxrdc>.

³⁹ Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, *Pb.L.* 22 november 2008, <https://tinyurl.com/bdcucd7j>.

⁴⁰ DG MILIEU (EUROPESE COMMISSIE), 'Strategie voor duurzaam en circulair textiel', <https://tinyurl.com/44p96u9r>.

⁴¹ Deze vorm van herstel zal niet worden besproken, maar voor verdere uitleg zie ROSBOROUGH A.D. en PERZANOWSKI A., 'Repair as Research: How Copyright Impedes Learning About Devices', *Michigan Technology Law Review* 2024, 1-27.

⁴² ROSBOROUGH A.D., 'A Conceptual Map of the Right to Repair: Where Upcycling Fits In' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (310) 12; MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling' 17 juni 2025, (1) 3.

⁴³ ROSBOROUGH A.D., 'A Conceptual Map of the Right to Repair: Where Upcycling Fits In' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (310) 11.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 12-13.

⁴⁶ DORENBOSCH N.Q., 'Upcycling—op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER*, 2022/18, (147) 147.

voor het product.⁴⁷ Door het groeiende bewustzijn van de enorme milieu-impact van de mode-industrie, maken steeds meer modeontwerpers gebruik van deze praktijk.⁴⁸ Zo gebruikte Coach post-consumer afval voor de vervaardiging van kledingstukken en verwerkte het leer van vintage baseballhandschoenen tot handtassen.⁴⁹ Junya Watanabe gebruikte op zijn beurt alledaagse, weggegooid materialen zoals motorkleding of knuffels.⁵⁰ Ook Miu Miu bracht een collectie uit met kledingstukken vervaardigd uit oude jeansbroeken of kostuums.⁵¹

27. Verhouding tot verwante praktijken – Upcycling vormt een koepelbegrip voor verschillende duurzame praktijken, zoals hergebruik, reparatie en recycling. De verschillen tussen deze praktijken hangen af van de omstandigheden en zijn in de literatuur niet op eenduidige wijze afgebakend.⁵² De praktijk overlapt in zekere mate met reparatie, aangezien beide praktijken als doel hebben de levensduur van goederen te verlengen en bij te dragen aan afvalvermindering.⁵³ Afhankelijk van de vorm van reparatie kunnen beide praktijken echter inhoudelijk van elkaar verschillen. Herstellende reparaties overlappen met upcycling wanneer het herstel het product een meerwaarde geeft.⁵⁴ Innovatieve reparaties vertonen de meeste gelijkenissen met upcycling. Beide praktijken wijken af van het idee dat producten een vaste levensduur en functionele kenmerken hebben die uitsluitend de fabrikanten of ontwerpers bepalen. De praktijken herwerken en wijzigen producten op een manier die de fabrikanten niet beoogden.⁵⁵ Daarnaast vereisen beide praktijken creativiteit, experimenteren en probleemoplossend denken.⁵⁶ Gelet op de gelijkenissen kan het reparatierecht dienen als kader ter ondersteuning of rechtvaardiging van upcycling als duurzame praktijk.⁵⁷ Verder onderscheidt upcycling zich van recycling, doordat bij recycling het originele product eerst wordt vernietigd alvorens het tot een nieuw product te herwerken. Bij upcycling daarentegen blijft het originele

⁴⁷ ROSBOROUGH A.D., 'A Conceptual Map of the Right to Repair: Where Upcycling Fits In' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (310) 321.

⁴⁸ AUS R., MOORA H., VIHMA M. e.a., 'Designing for circular fashion: integrating upcycling into conventional garment manufacturing processes', *Fash Text* 2021, (1) 3.

⁴⁹ CHAN E., '9 Sustainability Moments You Might Have Missed From AW26', *British Vogue* 11 maart 2026, <https://tinyurl.com/4k5ddep2>.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ LODI H., 'From Chanel to Miu Miu, Luxury Brands are Embracing Sustainability', *Vogue Arabia* 16 juni 2025, <https://tinyurl.com/mrymrnaz>.

⁵² ROSBOROUGH A.D., 'A Conceptual Map of the Right to Repair: Where Upcycling Fits In' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (310) 14.

⁵³ MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling', 17 juni 2025, (1) 3-4.

⁵⁴ ROSBOROUGH A.D., 'A Conceptual Map of the Right to Repair: Where Upcycling Fits In' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (310) 15.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid., 15.

⁵⁷ Ibid., 16.

product deels behouden en wordt gebruikgemaakt van creativiteit om een nieuw product te creëren met een hogere waarde.⁵⁸

Naast reparatie en upcycling bestaan er nog andere duurzame bedrijfsmodellen, maar deze vallen buiten het bestek van deze thesis.

⁵⁸ DORENBOSCH N.Q., 'Upcycling—op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', IER, 2022/18, (147) 147.

HOOFDSTUK 2: UPCYCLING EN HET EUROPESE MERKENRECHT

AFDELING 1. UPCYCLING BINNEN HET MERKENRECHTELIJK KADER

28. Definitie – In de context van intellectuele eigendomsrechten wordt upcycling gedefinieerd als *“transformatieve – in een nieuwe context geplaatste of voor een nieuw doel gebruikte – recycling en herverdeling van tastbare kopieën van werken of goederen die door een of andere vorm van IE-recht worden beschermd”*.⁵⁹ Deze definitie onderstreept meteen het probleem dat een upcycler ondervindt, namelijk de bescherming van de producten door intellectuele eigendomsrechten. Wanneer een upcycler producten van een modemerken wil hergebruiken om nieuwe kleding te maken, kunnen de ruime exclusieve rechten van de merkhouders een belemmering vormen.⁶⁰ Dit komt doordat upcyclers bestaande producten hergebruiken die op zichzelf elementen kunnen bevatten die beschermd zijn door merkenrechten, zoals logo's of patronen.⁶¹

29. Exclusieve rechten van de merkhouders – Om te begrijpen wanneer upcycling conflicteert met het merkenrecht, is het belangrijk om de rechten van de merkhouders uiteen te zetten. Krachtens artikelen 2.20.1 BVIE en 9.1 UMVO⁶², verleent de inschrijving van een merk de merkhouders het exclusief recht daarop.⁶³ Dit betekent dat hij kan optreden tegen iedere derde die zonder zijn toestemming gebruikmaakt van zijn teken in het economische verkeer.⁶⁴ Daarnaast voorziet het BVIE, in tegenstelling tot de UMVO, in een vierde inbreukgrond, met name het ‘ander gebruik’ van een merk.⁶⁵ Er is sprake van dergelijk gebruik wanneer een derde een teken gebruikt ‘anders dan ter onderscheiding van goederen of diensten’.⁶⁶ Deze bepaling is relevant wanneer een derde een teken louter decoratief gebruikt, zoals vaak het geval is bij upcycling (*infra*, randnr. 56).

30. Uitzonderingen – Op dit exclusieve recht bestaan evenwel uitzonderingen. Zo kan een merkhouders krachtens artikelen 2.23 BVIE en 14 UMVO⁶⁷ niet optreden tegen onder meer niet-

⁵⁹ MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling', 17 juni 2025, (1) 1.

⁶⁰ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 85.

⁶¹ MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling', 17 juni 2025, (1) 3.

⁶² Zie art. 10.1 Merkenrichtlijn en art. L713-1 CPI.

⁶³ Art. 2.20.1 BVIE; Art. 9.1 UMVO.

⁶⁴ VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020, 409.

⁶⁵ Art. 2.20.2.d BVIE.

⁶⁶ JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 358.

⁶⁷ Zie art. 14 Merkenrichtlijn en art. L713-6 CPI.

onderscheidend, beschrijvend en refererend merkgebruik.⁶⁸ Deze uitzonderingen gelden slechts voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.⁶⁹

31. Merkfuncties – De aantasting van de functies van het merk speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van een merkinbreuk. Hieronder volgt een nadere toelichting bij deze functies.

32. Herkomstfunctie – Een merk heeft als essentiële functie het onderscheiden van goederen of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen. Dit staat bekend als de herkomstfunctie.⁷⁰ Daarnaast heeft het Hof van Justitie eveneens andere functies erkend, zoals de kwaliteits-, communicatie-, investerings- en reclamefunctie.⁷¹

33. Andere functies – De kwaliteitsfunctie van een merk houdt in dat een merk de gebruiker een zekere waarborg biedt met betrekking tot de kwaliteit en/of eigenschappen van de aangeboden goederen of diensten. Dit betekent dat de gebruiker erop mag vertrouwen dat de producten van een welbepaald merk steeds dezelfde kwaliteit zullen hebben.⁷² Een merk kan ook dienen voor het opbouwen of behouden van een reputatie die consumenten aantrekt en aan de merkhouder bindt. Dit staat bekend als de investeringsfunctie.⁷³ Verder vervult een merk ook een reclamefunctie, doordat de merkhouder het aanwendt om publiciteit te maken voor goederen of diensten. Een merk overtuigt en informeert consumenten, en dient zo als een handelsstrategisch instrument.⁷⁴ Een laatste functie erkend door het Hof van Justitie is de communicatiefunctie. Deze functie hangt nauw samen met de reclamefunctie, doordat het merk consumenten informeert over de kenmerken van de goederen of diensten, en hen overtuigt om deze aan te kopen.⁷⁵

34. Rol van merkfuncties bij inbreukgronden – De inbreukgrond van dubbele identiteit geeft de merkhouder een exclusief recht om de daadwerkelijke vervulling van deze functies te waarborgen. Bijgevolg kan de merkhouder zich slechts op deze inbreukgrond beroepen, indien het gebruik door een derde afbreuk doet aan een van deze functies.⁷⁶ Bij verwarringsgevaar staat de herkomstfunctie centraal, doordat moet worden bewezen dat het publiek verward is over de herkomst van de producten (*infra*, randnr. 46).⁷⁷ Bij inbreuken op bekende merken is geen verwarringsgevaar vereist (*infra*,

⁶⁸ Art. 2.23 BVIE; Art. 14 UMVO.

⁶⁹ JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia, 2022, 397.

⁷⁰ VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 313.

⁷¹ HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure', 58.

⁷² VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 314.

⁷³ *Ibid.*, 315.

⁷⁴ *Ibid.*, 314.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, 429.

⁷⁷ JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia, 2022, 317-318.

randnr. 49). Bijgevolg beoogt deze bepaling de bescherming van andere functies dan de herkomstfunctie, zoals de reclame- en investeringsfunctie.⁷⁸

35. Aantasting van merkfuncties bij upcycling – Het is mogelijk dat upcycling leidt tot de aantasting van merkfuncties. Ten eerste kan upcycling de herkomstfunctie aantasten, doordat het gebruik van merken op geüpcyclede producten ertoe kan leiden dat er een indruk ontstaat dat er een commerciële band bestaat tussen de upcycler en het merk.⁷⁹ Ten tweede kan upcycling afbreuk doen aan de kwaliteitsfunctie, doordat de merkhouders niet langer kan instaan voor de kwaliteit die het publiek verwacht van dat merk.⁸⁰ Ten derde kan upcycling afbreuk doen aan de communicatiefunctie, doordat geüpcyclede producten als een vorm van artistieke expressie kunnen worden beschouwd en een bepaalde boodschap kunnen overbrengen, bijvoorbeeld kritiek op de consumptiepatronen binnen de mode-industrie.⁸¹ Dit kan de oorspronkelijke ‘communicatieve handeling’ wijzigen.⁸²

AFDELING 2. MERKINBREUK BIJ UPCYCLING

1. VOORWAARDEN VOOR MERKINBREUK

36. Algemene inbreukcriteria – Alvorens te beoordelen of er sprake is van een merkinbreuk, moet aan de algemene inbreukcriteria zijn voldaan. Er moet sprake zijn van gebruik van een teken in het economisch verkeer, waarbij dit gebruik dient ter onderscheiding van goederen of diensten.⁸³

37. ‘Gebruik’ – Ten eerste is het ‘gebruik’ van een teken vereist. Artikelen 2.20.3 BVIE en 9.3 UMVO⁸⁴ bevatten een niet-limitatieve lijst van situaties waarbij het gaat om een dergelijk gebruik.⁸⁵ Het verwijderen van het merk van het product vormt hierbij echter geen oplossing, aangezien dit

⁷⁸ HvJ 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, 'Interflora', 66; VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 455.

⁷⁹ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', BerichtenIE, 2024/2, (85) 87; MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling', 17 juni 2025, (1) 14; DORENBOSCH N.Q., 'Upcycling—op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', IER, 2022/18, (147) 149.

⁸⁰ CALBOLI I. en ARMSTRONG G., 'Upcycled and Rightful: Navigating Trademark Law and the Circular Economy', Tex. AM J. Prop. Law 2025, (157) 184.

⁸¹ SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 236.

⁸² Ibid., 9.

⁸³ Art. 2.20.2 BVIE; Art. 9.2 UMVO; Art. 10.2 Merkenrichtlijn; Art. L713-2 en L713-3 CPI; VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 413-428.

⁸⁴ Zie art. 10.3 Merkenrichtlijn en art. L713-3-1 CPI.

⁸⁵ Art. 2.20.3 BVIE; Art. 9.3 UMVO.

eveneens een inbreuk kan uitmaken.⁸⁶ Het Hof van Justitie bevestigde dit in het *Mitsubishi*-arrest⁸⁷, waarin het oordeelde dat ‘debranding’ en ‘rebranding’ eveneens merkgebruik kunnen uitmaken (*infra*, randnr. 64).

38. ‘In het economisch verkeer’ – Ten tweede moet het gebruik ervan plaatsvinden in het economisch verkeer. Dit betekent dat de gebruiker een economisch voordeel nastreeft.⁸⁸ Het gebruik in de loutere privésfeer valt hier bijgevolg niet onder.⁸⁹ Ook het upcyclen op verzoek van een klant, eveneens voor privégebruik, vormt geen inbreuk.⁹⁰ Bijgevolg zal het upcyclen van kleding voor persoonlijk gebruik geen probleem vormen. Alleen wanneer de praktijk gepaard gaat met een commerciële activiteit, kan dit mogelijk een merkinbreuk vormen.⁹¹

39. ‘Ter onderscheiding van goederen of diensten’ – Ten derde moet een derde het teken ‘als merk’ gebruiken.⁹² Met andere woorden moet een onderneming het teken gebruiken om haar eigen goederen of diensten te onderscheiden van die van een andere onderneming.⁹³ In de context van upcycling valt te beargumenteren dat het hergebruiken van producten met merktekens op een manier die louter decoratief is, niet dient ter aanduiding van de commerciële herkomst van het geüpcyclede product.⁹⁴ Het Hof volgde deze redenering in *Adidas/Fitnessworld*, waarin het oordeelde dat er geen sprake is van een inbreuk wanneer het publiek een teken als versiering opvat in plaats van als een aanduiding van commerciële herkomst.⁹⁵ In de Franse zaak *Hermès/Maison R&C* oordeelde de rechter dat het hergebruiken van stukken van sjaals waarop het teken van Hermès te zien is, als ‘gebruik als merk’ wordt beschouwd. Volgens de rechter werd het teken gebruikt om de herkomst van de sjaals aan te duiden.⁹⁶

40. ‘Ander gebruik’ – Hoewel het merkenrecht in beginsel vereist dat een derde een teken gebruikt ter onderscheiding van goederen of diensten, voorziet de Merkenrichtlijn in een optionele bepaling

⁸⁶ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 173.

⁸⁷ HvJ 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, 'Mitsubishi'.

⁸⁸ VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 422. Deze voorwaarde is niet van toepassing op inbreukgrond d) die later wordt besproken (*infra*, randnr. 55)

⁸⁹ HvJ 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, 'Arsenal/Reed'.

⁹⁰ TISCHNER A., 'Trade Mark Law and Upcycling' in FHIMA I. en MOERLAND A. (eds.), *Research Agendas in Trade Mark Law*, Edward Elgar, 15 april 2025, 10.

⁹¹ SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 220.

⁹² JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 300.

⁹³ VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 424.

⁹⁴ SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 221.

⁹⁵ HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, 'Adidas/Fitnessworld', 39-41.

⁹⁶ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 169.

van ‘ander gebruik’.⁹⁷ Deze bepaling laat lidstaten toe om ook bescherming te verlenen tegen bepaalde vormen van ‘ander gebruik’, namelijk het gebruik van een teken ‘anders dan ter onderscheiding van goederen of diensten’. De Benelux-wetgever nam deze bepaling op in artikel 2.20.2.d BVIE (*infra*, randnr. 55).⁹⁸

41. Ruime interpretatie – Oorspronkelijk dienden deze inbreukcriteria als buffer ter afbakening van de bescherming van merken in EU-lidstaten.⁹⁹ Het Hof van Justitie heeft deze grens in verschillende arresten echter vervaagd ter bevordering van de harmonisatie van het merkenrecht.¹⁰⁰ Zo hanteerde het Hof een ruime interpretatie in de zaak *BMW/Deenik*, waarin het oordeelde dat het gebruik van een teken voor het adverteren van eigen diensten, namelijk het repareren van merkproducten, voldoet aan het derde criterium.¹⁰¹ Enkele jaren later bevestigde het Hof deze lage drempel in het *Céline*-arrest door te oordelen dat het volstaat dat er een verband wordt gelegd tussen het merk en de door de wederverkoper aangeboden goederen of diensten, zelfs wanneer de merknaam niet zichtbaar is op het product.¹⁰²

42. Franse arresten – Deze ruime interpretatie vond recent bevestiging in de Franse zaak *Chanel/Kamad Reworked*.¹⁰³ In deze zaak verkocht de verweerder geüpcyclede sieraden en accessoires die volgens hem vervaardigd waren uit authentieke Chanel-knoppen¹⁰⁴. Hoewel hij duidelijk had aangegeven dat het ging om een nieuw product en stelde dat er geen economische band bestaat met Chanel, oordeelde de rechter dat er sprake was van ‘gebruik als merk’. De rechter stelde dat het publiek deze zou opvatten als een aanduiding van commerciële herkomst. Deze uitspraak illustreert dat transparantiemaatregelen niet volstaan om te ontsnappen aan de kwalificatie van ‘gebruik als merk’. De rechter volgde een vergelijkbare benadering in de zaak *Hermès/Maison R&C*, waarin de rechter eveneens oordeelde dat er sprake was van ‘gebruik als merk’, doordat volgens hem het gebruik van het teken van Hermès diende om de herkomst van de gebruikte sjaalonderdelen aan te duiden.¹⁰⁵ Dit bevestigt dat de ruime Europese interpretatie van ‘gebruik als merk’ weinig ruimte laat voor circulaire praktijken zoals upcycling.

⁹⁷ Art. 10.6 Merkenrichtlijn.

⁹⁸ Art. 2.20.2.d BVIE. Deze bepaling werd noch in de UMVO, noch in de CPI opgenomen.

⁹⁹ TISCHNER A., 'Trade Mark Law and Upcycling' in FHIMA I. en MOERLAND A. (eds.), *Research Agendas in Trade Mark Law*, Edward Elgar, 15 april 2025, 9.

¹⁰⁰ HvJ 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, 'Mitsubishi'; HvJ 23 maart 2010, C-237/08, ECLI:EU:C:2010:159, 'Google France/Louis Vuitton'; HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik'.

¹⁰¹ HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik'; SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 221.

¹⁰² HvJ 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, 'Céline', 23.

¹⁰³ Tribunal Judiciaire de Paris 21 mei 2026, RG 25/00621, 'Chanel/Kamad Reworked'.

¹⁰⁴ Hierop was het woordmerk en semi-figuratief merk van Chanel te zien.

¹⁰⁵ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 169.

43. Strengere toets ‘gebruik als merk’ – Senftleben en Van Kan stellen daarom terecht een strengere toets van het criterium van ‘gebruik als merk’ voor. In plaats van doorslaggevend belang te hechten aan de herkenning van het gebruikte teken of de associatie die het bij het publiek oproept, zou moeten worden nagegaan of het publiek begrijpt dat het teken een decoratief element is geworden van een nieuw product dat uit herwerkte modeartikelen is vervaardigd.¹⁰⁶ Op die manier zou de specifieke context van circulair hergebruik een centrale rol spelen, waardoor deze toets merkinbreuk van bij de aanvang kan uitsluiten. Deze benadering zou terecht de rechtszekerheid voor upcyclers vergroten, zonder de bescherming van merkhouders daarbij uit te hollen. Wanneer een derde een teken gebruikt om verwarring te veroorzaken bij de consument, de reputatie ervan te schaden of er bewust op mee te liften, zou optreden nog steeds mogelijk blijven.

2. INDIVIDUELE INBREUKGRONDEN

44. Indien aan de algemene inbreukcriteria is voldaan, kan de merkhouder zich op grond van artikelen 2.20.2 BVIE en 9.2 UMVO¹⁰⁷ beroepen op drie mogelijke inbreukgronden, met name dubbele identiteit (sub a), verwarringsgevaar (sub b) en de meer uitgebreide bescherming voor bekende merken (sub c).¹⁰⁸ Daarnaast voorziet het BVIE, in tegenstelling tot de UMVO, in een vierde inbreukgrond, namelijk ‘ander gebruik’ (sub d).¹⁰⁹

45. Dubbele identiteit – In de context van upcycling kan de merkhouder zich beroepen op dubbele identiteit, wanneer de upcycler bij het herwerken van producten zonder zijn toestemming een teken gebruikt dat identiek is aan zijn merk en dit voor dezelfde producten.¹¹⁰ Er is sprake van identieke producten wanneer het geüpcyclede product tot dezelfde productcategorie behoort als die waarvoor het merk is ingeschreven.¹¹¹ Opdat de merkhouder deze inbreukgrond kan invoeren, moet het gebruik van het teken bovendien afbreuk doen aan een van de functies van het merk (*infra*, randnrs. 27-29).¹¹² Daarbij moet de merkhouder geen verwarringsgevaar of schade aantonen.¹¹³ Beide Franse zaken die al eerder aan bod kwamen illustreren de toepassing van deze inbreukgrond. In de zaak

¹⁰⁶ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 92.

¹⁰⁷ Zie art. 10.2 Merkenrichtlijn, art. L713-2 CPI (grond a en b) en art. L713-3 CPI (grond c).

¹⁰⁸ Art. 2.20.2 BVIE; Art. 9.2 UMVO.

¹⁰⁹ Art. 2.20.2.d BVIE. Zie art. 10.6 Merkenrichtlijn. Deze bepaling werd niet in de CPI opgenomen.

¹¹⁰ KUR A., "As Good as New" – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?, *GRUR Int.* 2021, (228) 231.

¹¹¹ PIHLAJARINNE T., 'Repairing and Re-Using From an Exclusive Rights Perspective – Towards Sustainable Lifespan as Part of a New Normal?' in ROGNSTAD O.-A. en ØRSTAVIK B. (eds.), *Intellectual Property and Sustainable Markets*, Edward Elgar, 2021, (81) 94.

¹¹² VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020, 431.

¹¹³ *Ibid.*, 429.

Hermès/Maison R&C stelde de rechter dubbele identiteit vast, aangezien het gebruikte teken identiek was aan het woordmerk HERMÈS, en de upcycler het teken gebruikte voor geüpcyclede jassen die tot dezelfde productcategorie behoren als die waarvoor het merk is ingeschreven.¹¹⁴ In de zaak *Chanel/Kamad Reworked* stelde de rechter eveneens dubbele identiteit vast, nu de gebruikte tekens CHANEL en COCO identiek waren aan de woordmerken van Chanel, en de verweerder deze tekens gebruikte voor identieke goederen waarvoor het merk is geregistreerd, namelijk sieraden.¹¹⁵

46. Verwarringsgevaar – Daarnaast kan er ook sprake zijn van verwarringsgevaar, doordat het aanbrenge van tekens van een welbepaald merk op een geüpycled product de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de upcycler en de merkhouders.¹¹⁶ Hierbij staat de aantasting van de herkomstfunctie centraal, die zich voordoet zodra bij het publiek verwarring ontstaat over de herkomst van de producten.¹¹⁷ De merkhouders kan deze grond inroepen indien een derde een teken gebruikt dat identiek is of overeenstemt met het merk, en dat hij gebruikt voor dezelfde of soortgelijke producten als waarvoor het merk is ingeschreven.¹¹⁸ Producten zijn soortgelijk indien bij het publiek direct of indirect verwarring ontstaat over de herkomst van de betreffende producten, door te denken dat de producten afkomstig zijn van eenzelfde onderneming, of dat de ondernemingen economisch verbonden zijn.¹¹⁹ In de context van upcycling zal er doorgaans sprake zijn van het gebruik van identieke tekens voor soortgelijke producten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het hergebruik van stoffen afkomstig van designerhandtassen voor het maken van kleding, zoals jassen door modeontwerper Duran Lantink (figuur 2).¹²⁰ In de zaak *Chanel/Kamad Reworked* oordeelde de rechter dat het gebruikte teken, de dubbele, in elkaar verweven C's, niet identiek was aan het semi-figuratieve merk van Chanel, maar er wel sterk mee overeenstemde. Deze hadden bovendien betrekking op identieke goederen (*supra*, randnr. 46). Gezien de sterke overeenstemming, de bekendheid van Chanel en de manier waarop de verweerder de producten aanbood¹²¹, stelde de rechter verwarringsgevaar vast.¹²²

¹¹⁴ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 171. Het merk Hermès is onder meer ingeschreven voor kleding.

¹¹⁵ Tribunal Judiciaire de Paris 21 mei 2026, RG 25/00621, 'Chanel/Kamad Reworked'.

¹¹⁶ MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling', 17 juni 2025, (1) 14.

¹¹⁷ VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 440-441.

¹¹⁸ *Ibid.*, 438.

¹¹⁹ HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, 'Canon/Cannon', 29.

¹²⁰ CARY A., 'Duran Lantink Breathes New Life Into Vintage Designer Pieces', British Vogue 12 mei 2021, <https://tinyurl.com/yc3mbm2k>.

¹²¹ De rechter hield daarbij rekening met de dominante positie van het teken op de voorkant van de sieraden, terwijl het eigen merk van Kamad Reworked zich op de achterkant bevond.

¹²² Tribunal Judiciaire de Paris 21 mei 2026, RG 25/00621, 'Chanel/Kamad Reworked'.



Figuur 2 – Een jas gemaakt uit een handtas van Louis Vuitton door mode-ontwerper Duran Lantik.

47. Post-sale verwarringsgevaar – Post-sale verwarringsgevaar kan zowel in het kader van dubbele identiteit als van verwarringsgevaar een rol spelen. Dit doet zich voor wanneer de commerciële herkomst wel duidelijk was aangegeven bij de aankoop, maar een risico op verwarring optreedt zodra de koper het product in het openbaar gebruikt.¹²³ De koper van een geüpicycled product kent met andere woorden zelf de werkelijke herkomst ervan, maar derden die het product later op straat zien, beschikken niet over diezelfde informatie en kunnen het teken daardoor verkeerd interpreteren.

48. Gemiddelde consument – De rechter beoordeelt of er sprake is van verwarringsgevaar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument. Het Hof van Justitie definieert deze als “de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten”.¹²⁴ Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument hangt af van de betrokken goederen of diensten. Bij de aankoop van luxeproducten ligt dit doorgaans hoger.¹²⁵ Consumenten van luxemerken worden dan ook beschouwd als gesofisticeerde kopers. Zij zijn in staat om geüpicyclede producten te onderscheiden van originele producten van de merkhouder.¹²⁶ Bovendien zijn zij vertrouwd met duurzame praktijken en zijn zij zich ervan bewust dat producten van luxemerken kunnen worden herwerkt. Daardoor zullen zij het gebruikte merk niet opvatten als de commerciële herkomst van het

¹²³ HvJ 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, 'Arsenal/Reed', 56-57.

¹²⁴ HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1998:369, 'Lloyd/Klijnsen', 26.

¹²⁵ PILA J. en TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2019, 392.

¹²⁶ CALBOLI I. en ARMSTRONG G., 'Upcycled and Rightful: Navigating Trademark Law and the Circular Economy', *Tex. AM J. Prop. Law*, 2025, (157) 189.

product.¹²⁷ De rechter volgde deze veronderstelling van een verhoogd aandachtsniveau echter niet in de zaak *Chanel/Kamad Reworked*. Hier oordeelde de rechter dat sieraden producten zijn die sterk kunnen verschillen in prijs en kwaliteit. Daarom stelde hij vast dat het relevante publiek de normaal geïnformeerde en oplettende gemiddelde consument is, zonder verhoogd aandachtsniveau. Bijgevolg oordeelde de rechter dat er sprake is van verwarringsgevaar, nu dit publiek het Chanel-monogram als herkomstaanduiding zou opvatten.¹²⁸ Deze redenering toont aan dat de bepaling van het aandachtsniveau afhankelijk is van het geüpcyclede product, en niet zozeer het luxueuze karakter van het originele product.

49. Bekende merken – Voor bekende merken bestaat een meer uitgebreide bescherming. Bekende modemerken kunnen zich op deze bepaling beroepen, door aan te tonen dat de upcycler ongerechtvaardigd voordeel haalt uit diens reputatie of onderscheidend vermogen (meeliften), of deze aantast (verwatering of denigratie), indien hun teken zichtbaar blijft op het geüpcyclede product.¹²⁹ De merkhouder kan deze inbreukgrond inroepen wanneer voldaan is aan de voorwaarden opgesomd in artikelen 2.20.2.c BVIE en 9.2.c UMVO¹³⁰.¹³¹ Zo moet de upcycler gebruikmaken van een teken dat identiek is of overeenstemt met het merk, dit ongeacht of de upcycler dit teken gebruikt voor dezelfde, soortgelijke of niet-overeenstemmende producten als waarvoor het merk door de merkhouder is ingeschreven. Het overeenstemmingsvereiste ligt hier lager dan bij grond b). Bij grond c) volstaat dat het relevante publiek een verband legt tussen het gebruikte teken en het originele merk.¹³² Daarnaast moet het merk bekend zijn in de lidstaat waar de merkhouder de bescherming inroept, en moet de upcycler zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel halen uit de reputatie van het merk of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.¹³³ Verwarringsgevaar is hierbij niet vereist.¹³⁴

50. Meeliften, verwatering en denigratie – De upcycler maakt zich schuldig aan meeliften wanneer hij profiteert van het positieve imago van het merk om zijn eigen producten aantrekkelijker te

¹²⁷ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 94-95; IZYUMENKO E., 'Intellectual Property in the Age of the Environmental Crisis: How Trademarks and Copyright Challenge the Human Right to a Healthy Environment', *IIC* 2024, (864) 892.

¹²⁸ Tribunal Judiciaire de Paris 21 mei 2026, RG 25/00621, 'Chanel/Kamad Reworked'.

¹²⁹ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 86.

¹³⁰ Zie art. 10.2.c Merkenrichtlijn en art. L713-3 CPI.

¹³¹ Art. 2.20.2.c BVIE; Art. 9.2.c UMVO.

¹³² HvJ 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, 'Intel', 30.

¹³³ Art. 2.20.2.c BVIE; Art. 9.2.c UMVO.

¹³⁴ HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure', 36; VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020, 455.

maken.¹³⁵ Hiervoor is geen economische schade vereist.¹³⁶ Daarnaast kan verwatering zich voordoen, doordat het herhaaldelijk zien van een teken op verschillende geüpcyclede producten ertoe kan leiden dat het merk zijn vermogen verliest om exclusief de producten van de merkhouders te identificeren.¹³⁷ Bijgevolg tast dit de unieke band aan die bestaat tussen het merk en zijn commerciële herkomst.¹³⁸ In dat geval is het bewijs van economische schade wel vereist, namelijk dat het gedrag van de consument is gewijzigd of een kans bestaat op wijziging in de toekomst.¹³⁹ Tot slot is denigratie mogelijk, wanneer het gebruik van het teken afbreuk doet aan de reputatie ervan doordat het publiek het associeert met lage kwaliteit.¹⁴⁰ Verder gaat een grotere bekendheid van het teken gepaard met een sterker onderscheidend vermogen, wat de kans vergroot dat een derde door het gebruik ervan ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, dan wel afbreuk doet aan, het onderscheidend vermogen of reputatie van dat merk.¹⁴¹

51. Geldige reden – Er is slechts sprake van een inbreuk wanneer de inbreukmaker ‘zonder geldige reden’ handelt.¹⁴² Dit betekent dat de upcycler zich kan verweren indien hij een geldige reden kan aantonen. Dit vermijdt dat bekende merken onevenredige bescherming genieten, wat zorgt voor een evenwicht tussen de belangen van de merkhouders en de upcycler.¹⁴³ Aangezien dit verweer de exclusieve rechten van de merkhouders beperkt, moet dit restrictief worden geïnterpreteerd.¹⁴⁴ Een beroep op de fundamentele rechten en vrijheden kan een geldige reden uitmaken. Het recht op artistieke vrijheid zoals beschermd in artikelen 11 en 13 Handvest van de Grondrechten van de EU en artikel 10 EVRM is daar een van.¹⁴⁵ Overweging 21 UMVO bepaalt dat “gebruik van een merk door derden met het oog op artistieke expressie moet als billijk worden beschouwd wanneer dit gebruik tevens strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Voorts moet deze verordening worden toegepast op een wijze die de volledige inachtneming van fundamentele rechten en vrijheden, en in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, waarborgt.”¹⁴⁶ In lijn daarmee stelde het Benelux-Gerechtshof in een arrest van 2019 dat de artistieke vrijheid een geldige reden kan

¹³⁵ HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure', 41; SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 87.

¹³⁶ HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure', 43.

¹³⁷ HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure', 39; HvJ 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, 'Interflora', 76; HvJ 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, 'Intel', 29.

¹³⁸ CALBOLI I. en ARMSTRONG G., 'Upcycled and Rightful: Navigating Trademark Law and the Circular Economy', *Tex. AM J. Prop. Law*, 2025, (157) 190.

¹³⁹ VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020, 465.

¹⁴⁰ CALBOLI I. en ARMSTRONG G., 'Upcycled and Rightful: Navigating Trademark Law and the Circular Economy', *Tex. AM J. Prop. Law*, 2025, (157) 191.

¹⁴¹ HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure', 44.

¹⁴² Art. 2.20.2.c BVIE; Art. 9.2.c UMVO; PILA J. en TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2019, 402.

¹⁴³ PILA J. en TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2019, 403.

¹⁴⁴ JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 354.

¹⁴⁵ Art. 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 3 september 1953, <https://tinyurl.com/4t2mzamy>; Art. 11 en 13 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *Pb.C.* 18 december 2000, <https://tinyurl.com/3vn9rcry>.

¹⁴⁶ Art. Overw. 21 UMVO.

uitmaken “indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat er niet op is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen.”¹⁴⁷

52. Upcycling als artistieke of ecologische rechtvaardiging – Het is verdedigbaar dat upcycling een uiting is van de artistieke vrijheid.¹⁴⁸ Daarnaast sluit deze praktijk aan bij de doelstelling van een circulaire economie, zoals verankerd in artikel 37 Handvest van de Grondrechten van de EU.¹⁴⁹ Het hergebruiken van modeartikelen leidt tot een vermindering van de afvalberg, wat bijdraagt tot milieuduurzaamheid.¹⁵⁰ Het Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgesproken over de vraag in hoeverre fundamentele rechten een geldige reden kunnen vormen.¹⁵¹ Er zou meer duidelijkheid moeten komen in de zaak *Ikea/Vlaams Belang*, waarin de verwijzende rechter aan het Hof vroeg of de vrijheid van meningsuiting een geldige reden kan uitmaken.¹⁵² Volgens advocaat-generaal Szpunar kan het begrip ‘geldige reden’ een mechanisme uitmaken ter waarborging van de vrijheid van meningsuiting.¹⁵³ Om te bepalen of daarvan sprake is, moet de rechter een belangenafweging maken tussen de belangen van de merkhouder en de grondrechten van de gebruiker, waarbij rekening wordt gehouden met het maatschappelijk belang van het gebruik.¹⁵⁴ Daarvoor dient de expressie ook effectief gericht te zijn op het merk, de merkeigenaar, of diens goederen of diensten.¹⁵⁵ Wanneer het gebruik voornamelijk dient om mee te liften op de reputatie en aantrekkingskracht van het merk om zijn eigen boodschap te versterken, zonder bijkomende rechtvaardiging, kan er geen sprake zijn van een geldige reden.¹⁵⁶

53. Upcycling als vrijheid van meningsuiting – Bij upcycling kan het gebruik van andermans teken worden gezien als een vorm van vrije meningsuiting.¹⁵⁷ Deze uiting kan bijdragen aan een debat van algemeen belang, aangezien het verwerken van tekens in geüpcyclede producten een boodschap van

¹⁴⁷ Benelux-Gerechtshof 14 oktober 2019, A 2018/01, 'Moët Hennessy/Cedric Art', 10.

¹⁴⁸ IZYUMENKO E., 'Is Upcycling always Green – and Should it be? Reconsidering the Rationale for Accommodating Upcycling within IP Law and Leveraging the Potential of Quotation and “Due Cause”', *GRUR Int.*, 2026, 18.

¹⁴⁹ Art. 37 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *Pb.C.* 18 december 2000, <https://tinyurl.com/3vn9rcry>.

¹⁵⁰ IZYUMENKO E., 'Is Upcycling always Green – and Should it be? Reconsidering the Rationale for Accommodating Upcycling within IP Law and Leveraging the Potential of Quotation and “Due Cause”', *GRUR Int.*, 2026, 18.

¹⁵¹ JONGSMA D., 'Is there a fundamental right to upcycling? An analytical approach' in MEZEI P. en HÄRKONEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (34) 47.

¹⁵² IZYUMENKO E., 'Freedom of Political Expression as “Due Cause”: The Pending IKEA v. Vlaams Belang Case Before the CJEU', *Kluwer Trademark Blog* 14 oktober 2025, <https://tinyurl.com/573hvj94>.

¹⁵³ SZPUNAR M., 'Conclusie 13/11/2025 bij HvJ C-298/23, “Ikea/Vlaams Belang”' 108.

¹⁵⁴ TODORSKI T., 'The concept of ‘due cause’ and its role in safeguarding fundamental rights under EU trade mark law: how should the CJEU rule in IKEA, C-298/23?', *J. Intellect. Prop. Law Pract.* 2024, (809) 813-814; SZPUNAR M., 'Conclusie 13/11/2025 bij HvJ C-298/23, “Ikea/Vlaams Belang”', 118.

¹⁵⁵ SZPUNAR M., 'Conclusie 13/11/2025 bij HvJ C-298/23, “Ikea/Vlaams Belang”', 124.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 116 en 127.

¹⁵⁷ SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 236.

ecologische duurzaamheid overbrengt en benadrukt dat materialen moeten worden hergebruikt in plaats van verspild, evenals dat een verandering in productie- en consumptiepatronen nodig is.¹⁵⁸ In de context van upcycling valt aan te voeren dat het gebruik onrechtstreeks gericht is op de merkhouders, doordat ook luxemerken deel uitmaken van een bredere consumptiecultuur. Het gebruik van iconische tekens kan bovendien deze boodschap versterken, doordat het publiek het teken herkent, en er een zichtbaar contrast ontstaat tussen de gemerkte en niet-gemerkte materialen, waardoor duidelijk wordt dat het product bestaat uit hergebruikte materialen.¹⁵⁹

54. Franse zaak – Een zaak waarbij de afweging tussen grondrechten en intellectuele eigendomsrechten aan bod kwam is de zaak *Hermès/Maison R&C*. In deze zaak beriepen de verweerders zich zowel op de artistieke vrijheid als op het recht op milieubescherming.¹⁶⁰ Wat het eerste verweer betreft, oordeelde de rechter dat de verweerders niet hadden aangetoond dat de geüpcyclede jassen een artistiek karakter bezaten dat verder ging dan het louter hergebruiken van de sjaals zelf.¹⁶¹ Wat het tweede verweer betreft, erkende de rechter dat milieubescherming een beperking van intellectuele eigendomsrechten kan rechtvaardigen, maar wees het verweer niettemin af om twee redenen.¹⁶² Enerzijds omdat de verweerders de geüpcyclede producten eerder met een winst oogmerk dan met het oog op milieubescherming verkochten.¹⁶³ Anderzijds omdat de hergebruikte Hermès-sjaals nog een intrinsieke waarde bezaten en om die reden nog steeds aantrekkelijk waren voor consumenten op de tweedehandsmarkt.¹⁶⁴ Deze uitspraak toont aan dat de rechter het criterium van ecologische duurzaamheid erkent, maar de upcycler hiervoor moet aantonen dat de hergebruikte materialen anders daadwerkelijk verloren zouden gaan. Dit valt mijns inziens in de praktijk moeilijk te bewijzen, aangezien er wegens het luxe-imago van dergelijke merken steeds consumenten zullen zijn die geïnteresseerd blijven in authentieke tweedehandsproducten.

55. ‘Ander gebruik’ – Ten slotte kan de houder van een Benelux-merk eveneens optreden tegen gebruik ‘anders dan ter onderscheiding van goederen of diensten’.¹⁶⁵ Hierbij is het niet vereist dat een derde het teken in het economisch verkeer gebruikt (*supra*, randnr. 40).¹⁶⁶ Dit gebruik valt uiteen in twee categorieën. Enerzijds kan het gaan om een gebruik dat geen betrekking heeft op ‘goederen of diensten’. Anderzijds kan het gaan om een gebruik dat wel betrekking heeft op goederen of

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid.

¹⁶⁰ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 16.

¹⁶¹ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 120. Zie ook 181.

¹⁶² Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 125. Zie ook 181.

¹⁶³ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 126.

¹⁶⁴ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 127.

¹⁶⁵ Art. 2.20.2.d BVIE.

¹⁶⁶ JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia, 2022, 358.

diensten, maar niet ‘ter onderscheiding’ ervan wordt aangewend.¹⁶⁷ In de context van upcycling is enkel de tweede categorie relevant, aangezien het gebruikte teken altijd betrekking zal hebben op goederen. Er is sprake van dergelijk gebruik wanneer een upcycler een teken bijvoorbeeld als versiering gebruikt. Opdat dit beroep kan slagen, moet de merkhouder een aantasting aan zijn merk aantonen. Net zoals bij inbreukgrond c), moet de vermeende inbreukmaker ongerechtvaardigd voordeel halen uit de reputatie van het merk of afbreuk doen aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.¹⁶⁸ Ook hier kan, zoals bij sub c), de merkhouder slechts daartegen optreden indien de derde het teken gebruikt ‘zonder geldige reden’ (*supra*, randnr. 51).

56. Toepassing op upcycling – De inbreukgrond van ‘ander gebruik’ is relevant in de context van upcycling, omdat upcyclers tekens van derden doorgaans niet gebruiken om de commerciële herkomst van hun eigen producten aan te duiden, maar eerder als decoratie.¹⁶⁹ De upcycler kan zich in dat geval beroepen op het bestaan van een geldige reden. Zo oordeelde het Benelux-Gerechtshof in *Moët Hennessy/Cedric Art* dat artistieke vrijheid een geldige reden kan vormen “indien de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat er niet op is gericht het merk of de merkhouder schade toe te brengen”.¹⁷⁰ Bijgevolg laat dit arrest ruimte voor upcyclingactiviteiten met een artistiek karakter. Ook milieudoelzaamheid komt mogelijk in aanmerking als geldige reden (*supra*, randnr. 52), al heeft het Benelux-Gerechtshof zich hier nog niet over uitgesproken. De toepassing van deze inbreukgrond leidt echter tot rechtsonzekerheid voor upcyclers, aangezien het niet voorzienbaar is of de rechter een bepaalde artistieke of milieudoelstelling als een geldige reden zal aanvaarden.

57. Strengere toets ‘gebruik als merk’ – Zoals eerder aangehaald, stellen Senftleben en Van Kan een strengere invulling van het criterium ‘gebruik als merk’ voor, die rekening houdt met de specifieke context van circulair hergebruik (*supra*, randnr. 43). In de Benelux volstaat een dergelijke benadering evenwel niet om sub d) buiten toepassing te laten. Indien in de context van upcycling geen sprake zou zijn van ‘gebruik als merk’, valt dit gebruik bijgevolg onder ‘ander gebruik’, wat tot rechtsonzekerheid leidt. Zij pleiten daarom voor een verdergaande benadering, waarbij decoratief hergebruik van gemerkte modeartikelen in de circulaire economie niet als merkenrechtelijk relevant gebruik wordt beschouwd, zodat ook sub d) niet kan worden ingeroepen door de merkhouder.¹⁷¹ Deze

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Art. 2.20.2.d BVIE.

¹⁶⁹ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 86.

¹⁷⁰ Benelux-Gerechtshof 14 oktober 2019, A 2018/01, 'Moët Hennessy/Cedric Art', 10.

¹⁷¹ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 92-93.

benadering zou mijns inziens voor meer rechtszekerheid zorgen, aangezien op deze manier ook upcyclers in de Benelux niet hoeven te vrezen voor merkinbreuken.

AFDELING 3. BEPERKINGEN OP MERKRECHTEN

58. Op het exclusieve recht van de merkhouders bestaan echter uitzonderingen. De wetgever heeft getracht een evenwicht te bewaren tussen de rechten van de merkhouders en de belangen van derden. Het Hof van Justitie bevestigde dit in het arrest *Gillette*.¹⁷²

1. DE UITPUTTING VAN HET MERKRECHT

59. Communautaire uitputting – Een eerste uitzondering betreft de uitputtingsleer. Artikelen 2.23.3 BVIE en 15.1 UMVO¹⁷³ bepalen dat de merkhouders het gebruik van diens producten niet kan verbieden indien deze met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht.¹⁷⁴ Het BVIE en UMVO verlenen de merkhouders enkel bij de eerste verhandeling van zijn goederen binnen de EU/EER het recht om deze te controleren. Nadien is dit recht uitgeput en kan hij zich niet verzetten tegen de verkoop ervan door derden.¹⁷⁵ In de EU/EER is het beginsel van communautaire uitputting van toepassing. Dit betekent dat de merkhouders, zodra zijn producten met zijn toestemming in de EU/EER in de handel zijn gebracht, zich niet meer kan verzetten tegen het verder circuleren of het gebruik ervan binnen dit gebied.¹⁷⁶

60. Vrij verkeer van goederen – De uitputtingsleer sluit aan bij de doelstellingen van de interne markt, namelijk het waarborgen van een vrij verkeer van goederen.¹⁷⁷ Daaruit volgt dat artikelen 2.23.3 BVIE en 15 UMVO hetzelfde doel nastreven als artikel 36 VWEU, namelijk de fundamentele belangen van de bescherming van het merkenrecht in lijn te brengen met het vrij verkeer van goederen binnen de EU.¹⁷⁸ Er is sprake van uitputting indien voldaan is aan vier cumulatieve voorwaarden: 1) het merk wordt gebruikt voor de verhandeling van goederen, 2) het product werd in de handel gebracht, 3) deze werd in de handel gebracht in de EER, en 4) met de toestemming van de merkhouders.¹⁷⁹

¹⁷² HvJ 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, 'Gillette', 29.

¹⁷³ Zie art. 15.1 Merkenrichtlijn en art. L713-4 CPL.

¹⁷⁴ Art. 2.23.3 BVIE; Art. 15.1 UMVO.

¹⁷⁵ VANHEES H., Handboek Intellectuele Rechten, Intersentia, 2020, 494.

¹⁷⁶ Ibid., 493.

¹⁷⁷ Ibid., 503.

¹⁷⁸ Ibid., 503.

¹⁷⁹ JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia, 2022, 377-382.

61. Gegronde redenen – De merkhouder kan zich echter tegen de verdere verhandeling van de producten verzetten wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan.¹⁸⁰ Dit is het geval wanneer de toestand van de goederen is gewijzigd of verslechterd nadat zij in de handel zijn gebracht.¹⁸¹ In dat geval is er geen uitputting en herleeft het recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling.¹⁸²

62. Tweedehandsverkoop – Het aanbieden van tweedehandsproducten vormt evenwel geen gegronde reden voor de merkhouder om zich te beroepen op uitputting.¹⁸³ Volgens het Hof van Justitie is de verkoop van tweedehands modeartikelen waarop het merk zichtbaar is een vorm van handel waarmee consumenten vertrouwd zijn.¹⁸⁴ Om die reden dienen rechters hiermee geen rekening te houden in hun beoordeling. Het feit dat tweedehandsproducten verslechteren door bijvoorbeeld slijtage, volstaat niet om te spreken van uitputting.¹⁸⁵

63. Toegepast op upcycling – Dit is anders in het geval van upcycling. Het probleem is dat het wijzigen van de modeartikelen intrinsiek deel uitmaakt van het concept upcycling, wat een gegronde reden kan uitmaken.¹⁸⁶ In de zaak *Chanel/Kamad Reworked* kwam de rechter echter zelfs niet toe aan de vraag of er gegronde redenen bestonden, aangezien zij oordeelde dat er geen sprake was van uitputting.¹⁸⁷ De rechter stelde dat het geüpcyclede product een “geheel ander product” was geworden, dat nooit met de toestemming van Chanel in de handel was gebracht.¹⁸⁸ Ook in de zaak *Hermès/Maison R&C* stelde de rechter dat er geen sprake was van uitputting, doordat de verweerder niet kon bewijzen dat de gebruikte Hermès-sjaals met toestemming van Hermès in de handel waren gebracht.¹⁸⁹ Het Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgesproken over uitputting in deze context, waardoor een beoordeling per geval nodig is.¹⁹⁰ Wel kan het arrest *Allposters* als inspiratie dienen omtrent de uitputting van het auteursrecht. Het Hof stelde dat er geen sprake is van uitputting wanneer de inkt van een poster wordt overgedragen naar een andere drager, namelijk een doek, omdat dit een nieuwe reproductie uitmaakt. Bijgevolg was voor de commercialisering van het werk op een andere

¹⁸⁰ PILA J. en TORREMANNS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2019, 408.

¹⁸¹ Art. 2.23.3 BVIE; Art. 15.2 UMVO.

¹⁸² JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 390.

¹⁸³ GEIREGAT S., 'Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?', *GRUR Int.* 2024, (287) 291.

¹⁸⁴ HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin', 84.

¹⁸⁵ JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 384-385.

¹⁸⁶ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 88.

¹⁸⁷ In casu was niet aangetoond dat de gebruikte onderdelen afkomstig waren van Chanel-producten die met toestemming van Chanel in de handel waren gebracht. Deze redenering illustreert hoe de uitputtingsleer zou worden toegepast indien de gebruikte producten wel met toestemming van Chanel in de handel waren gebracht.

¹⁸⁸ Tribunal Judiciaire de Paris 21 mei 2026, RG 25/00621, 'Chanel/Kamad Reworked'.

¹⁸⁹ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 164.

¹⁹⁰ KUR A., 'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?', *GRUR Int.*, 2021, (228) 233.

drager een nieuwe toestemming nodig van de auteur.¹⁹¹ In lijn hiermee valt te stellen dat wanneer upcyclers modeartikelen opnieuw commercialiseren in een nieuwe vorm, bijvoorbeeld wanneer ze onderdelen van een handtas verwerken in een jas, dit opnieuw de toestemming van de merkhouder vereist.¹⁹² Een dergelijke drempel kan upcycling in de praktijk aanzienlijk bemoeilijken en staat daarmee op gespannen voet met de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel.

64. Debranding – Zoals eerder aangehaald, kan ‘debranding’ kwalificeren als ‘gebruik als merk’, waardoor nog steeds sprake kan zijn van een merkinbreuk (*supra*, randnr. 37). In de context van uitputting kan dit ook een gegronde reden uitmaken voor de merkhouder.¹⁹³ In het *Mitsubishi*-arrest oordeelde het Hof dat het verwijderen van het merk afbreuk doet aan de reclame- en investeringsfuncties van het merk.¹⁹⁴ Bijgevolg kan de merkhouder de aantasting van deze functies inroepen als gegronde reden. Het verwijderen van het merk biedt de upcycler bijgevolg geen garantie om aan merkinbreuk te ontsnappen. Dit werd bevestigd in *Hermès/Maison R&C*. Daar bevond het merk zich slechts op één specifieke plaats op de sjaal, waardoor het versnijden tot gevolg had dat het merk van bepaalde sjaalstukken verdween. De rechter kwalificeerde dit als een merkinbreuk.¹⁹⁵

65. Rebranding – Daarnaast heeft het Hof in het *Portakabin*-arrest geoordeeld dat de merkhouder zich eveneens kan verzetten tegen ‘rebranding’, waarbij de wederverkoper het oorspronkelijke merk verwijdt en vervangt door een eigen merk.¹⁹⁶ Hierbij doet de wederverkoper afbreuk aan een van de wezenlijke functies van het merk, namelijk de herkomstfunctie (*supra*, randnr. 32).¹⁹⁷

66. Cobranding – In het geval van ‘cobranding’, waarbij de wederverkoper op eenzelfde product zowel het oorspronkelijke merk als een nieuw merk weergeeft, oordeelde het Hof in de zaak *Viking Gas* dat deze manier van etikettering niet leidt tot een wijziging van het product.¹⁹⁸ In het latere arrest *Sodastream/MySoda* bevestigde het Hof dat cobranding is toegestaan, zolang de nieuwe etikettering niet de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat tussen de ondernemingen.¹⁹⁹ Deze rechtspraak had evenwel betrekking op het hervullen van ongewijzigde, herbruikbare verpakkingen, en niet op het wijzigen van een product zoals bij upcycling het geval is. Het valt te verdedigen dat de

¹⁹¹ HvJ 22 januari 2015, C-419/13, ECLI:EU:C:2015:27, 'Allposters'.

¹⁹² GEIREGAT S., 'Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?', GRUR Int., 2024, (287) 292.

¹⁹³ JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia, 2022, 390.

¹⁹⁴ HvJ 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, 'Mitsubishi', 46.

¹⁹⁵ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 173.

¹⁹⁶ HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin', 85-86.

¹⁹⁷ HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin'; JANSSENS M.-C., Handboek merkenrecht, Intersentia, 2022, 390.

¹⁹⁸ HvJ 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:486, 'Viking Gas', 41.

¹⁹⁹ HvJ 27 oktober 2022, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:834, 'SodaStream/MySoda', 47.

redenering van het Hof in de *Sodastream* ook op upcycling toepasbaar is, maar daar heeft het Hof zich nog niet over uitgesproken, waardoor rechtszekerheid op dit punt ontbreekt. Indien de rechter deze redenering zou volgen, dan zou geen voorafgaande toestemming van de merkhouder vereist zijn, op voorwaarde dat de upcycler transparant is over de commerciële herkomst van het product. Op deze manier voldoet de upcycler aan de loyaliteitsplicht die hij heeft ten aanzien van de merkhouder (*infra*, randnrs. 63 en 74).²⁰⁰ Een dergelijke toepassing zou niet enkel de rechtszekerheid van upcyclers vergroten, maar ook het circulair hergebruik van modeproducten vergemakkelijken, doordat upcyclers niet voor elk individueel hergebruik de toestemming van de merkhouder zouden moeten verkrijgen. In een Belgische zaak²⁰¹ die betrekking had op Ligne Roset-zetels, oordeelde de rechter echter dat transparantie niet altijd volstaat wanneer het oorspronkelijke product is gewijzigd.²⁰² In deze zaak restaureerde de verweerder zetels van Ligne Roset met niet-originele materialen en bracht hij het oorspronkelijke merk opnieuw aan. Hoewel de verweerder disclaimers gebruikte, oordeelde de rechter dat er sprake was van een gegronde reden. De rechter verwees daarbij naar *Arsenal/Reed* en wees op het risico op post-sale verwarringsgevaar.²⁰³

67. Ernstige schade reputatie merk – Naast de wijziging of verslechtering van de producten heeft het Hof van Justitie in meerdere arresten bevestigd dat er ook andere situaties bestaan die gegronde redenen kunnen uitmaken voor de merkhouder.²⁰⁴ Zo stelde het Hof dat het toebrengen van ernstige schade aan de reputatie van het merk eveneens een gegronde reden kan zijn.²⁰⁵ Het Hof stelde dat in geval van luxeproducten, een zekere loyaliteit van de wederverkoper vereist is, waarbij het gebruik van het merk de allure en het prestigieuze imago van het merk niet mag aantasten.²⁰⁶ Bijgevolg dient een upcycler die modeartikelen van een luxemerk hergebruikt, dit te doen op een loyale wijze die geen schade toebrengt aan de reputatie van dat merk.

68. Indruk van commerciële verbondenheid – Daarnaast kan de situatie waarbij het gebruik van het merk ertoe leidt dat de gemiddelde consument gelooft dat er een commerciële band bestaat tussen het oorspronkelijke merk en de derde die het merk gebruikt, een gegronde reden uitmaken.²⁰⁷ Het

²⁰⁰ GEIREGAT S., 'Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?', *GRUR Int.*, 2024, (287) 293.

²⁰¹ Orb. Brussel (NL.) 15 november 2018, A/18/00618.

²⁰² VAN DEN BRANDE S. en VANBRABANT B., 'Duurzaam of Dubieus? Over een tweede leven in de modewereld én in het merkenrecht: recycling, upcycling en customization', *BMM Bull.* 2026/1, 47.

²⁰³ Orb. Brussel (NL.) 15 november 2018, A/18/00618, 26.

²⁰⁴ HvJ 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, 'Bristol-Myers e.a.', 39; JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 391.

²⁰⁵ HvJ 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, 'Dior/Evora', 43; HvJ 23 april 2009, C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, 'Dior/Copad', 59; HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik', 49.

²⁰⁶ HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik', 49; HvJ 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, 'Dior/Evora', 45.

²⁰⁷ JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 392.

Hof bevestigde dit onder meer in de arresten *BMW/Deenik* en *Portakabin*.²⁰⁸ Het wekken van een dergelijke indruk ondermijnt de essentiële functie van een merk, namelijk de herkomstfunctie.²⁰⁹ Indien het merkgebruik gebeurt op een loyale manier, bijvoorbeeld wanneer het gebruik slechts dient om consumenten te informeren, kan de merkhouder geen gegronde reden inroepen.²¹⁰ In de context van tweedehandsproducten stelde het Hof in *Portakabin* dat het toevoegen van woorden zoals ‘gebruikt’ of ‘tweedehands’ doorgaans niet volstaat om de indruk van een dergelijke band te wekken.²¹¹ Het Hof voegde daaraan drie overwegingen toe die dienen als richtlijn voor nationale rechters. Ten eerste mag in het belang van zowel handelaars als consumenten de online verkoop van tweedehandsproducten niet onnodig worden belemmerd. Ten tweede is transparante communicatie met betrekking tot de herkomst van de producten van belang. Tot slot moeten rechters rekening houden met de specifieke, bij de verkoop gebruikte bewoordingen.²¹²

2. WETTELIJKE UITZONDERINGEN

69. Naast de uitputting maken het BVIE en UMVO melding van drie uitzonderingen op de rechten van de merkhouder, met name het gebruik van de naam of het adres, niet-onderscheidend en beschrijvend gebruik, en refererend gebruik.²¹³

2.1. NIET-ONDERSCHIEDEND EN BESCHRIJVEND GEBRUIK

70. Toepassing op upcycling – In de context van upcycling zijn enkel de laatste twee uitzonderingen van belang. Het BVIE en UMVO omschrijven niet-onderscheidende tekens en beschrijvende aanduidingen als “tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de goederen of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de goederen of diensten”.²¹⁴ Wanneer een upcycler materialen hergebruikt waarop een modemerk zichtbaar is, valt te beargumenteren dat dit niet-onderscheidend gebruik uitmaakt, zolang het teken louter een decoratief element vormt van het geüpcyclede product en niet dient ter aanduiding van de commerciële herkomst ervan. Daarnaast wordt ook wel aangevoerd dat een dergelijk gebruik als beschrijvend kan worden aangemerkt, aangezien het aangeeft dat het product tot stand is gekomen

²⁰⁸ HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik', 51; HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin', 80; HvJ 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:486, 'Viking Gas', 37.

²⁰⁹ HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin', 35.

²¹⁰ HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik', 53-54.

²¹¹ HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin', 84.

²¹² HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin', 83.

²¹³ Art. 2.23.1 BVIE; Art. 14.1 UMVO. Zie art. 14 Merkenrichtlijn en art. L713-6 CPI.

²¹⁴ Art. 2.23.1.b BVIE; Art. 14.1.b UMVO. Zie art. 14.1.b Merkenrichtlijn en art. L713-6.I.3° CPI.

door het hergebruik van tweedehands- of onverkochte producten.²¹⁵ De slaagkansen van dit laatste verweer blijken in de context van upcycling echter beperkt, zoals hierna wordt toegelicht.²¹⁶

71. Beperkte slaagkansen van beschrijvend gebruik – Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat het verweer van beschrijvend gebruik niet beschikbaar is wanneer het merk van een derde een centraal element wordt van het product, in plaats van een loutere aanduiding van een kenmerk ervan.²¹⁷ In de *Opel/Autec*-zaak oordeelde het Hof dat de getrouwe nabootsing van het Opel-logo op een schaalmodel niet kon worden beschouwd als een aanduiding van een productkenmerk, maar een onderdeel uitmaakte van het product zelf.²¹⁸ Er kan evenmin sprake zijn van beschrijvend gebruik wanneer een derde een teken als decoratie gebruikt. Dit werd bevestigd in *Adidas/Marca*, waarin het Hof oordeelde dat het gebruik van tweestrepenmotieven op sportkleding niet was bedoeld om een kenmerk van de producten aan te duiden, aangezien de strepen slechts als decoratie dienden.²¹⁹ Toegepast op upcycling impliceert dit dat het gebruik van een teken op herwerkte modeartikelen moeilijk als beschrijvend kwalificeert, aangezien het teken doorgaans deel gaat uitmaken van het nieuwe product, in plaats van dat het een kenmerk daarvan beschrijft. Het enkele decoratieve karakter van het gebruik biedt evenmin een oplossing. Op het eerste zicht zou louter decoratief gebruik buiten het begrip ‘gebruik als merk’ moeten vallen, waardoor de analyse van merkgebruik daar eindigt. Het Hof hanteert dit criterium echter ruim (*supra*, randnr. 41). Het volstaat dat door het gebruik een verband wordt gelegd tussen het merk en de betrokken goederen of diensten. Dit maakt het voor de upcycler bijzonder moeilijk, nu zelfs decoratief gebruik als ‘gebruik als merk’ kan worden opgevat, terwijl datzelfde gebruik niet als beschrijvend kwalificeert.

72. Mogelijk alternatief van niet-onderscheidend gebruik – Het verweer van niet-onderscheidend gebruik zou mogelijk een uitweg kunnen bieden, al kent dit verweer op dit moment weinig toepassingen in de praktijk.²²⁰ Tekens zonder onderscheidend vermogen blijven vrij beschikbaar voor gebruik door eenieder en komen derhalve niet in aanmerking voor inschrijving als merk.²²¹ Tekens met onderscheidend vermogen kunnen daarentegen als merk worden ingeschreven en blijven bijgevolg voorbehouden aan één onderneming.²²² Dit sluit evenwel niet uit dat de upcycler in bepaalde omstandigheden alsnog beroep kan doen op niet-onderscheidend gebruik, wanneer het

²¹⁵ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 88-89.

²¹⁶ *Ibid.*, 89.

²¹⁷ *Ibid.*, 89.

²¹⁸ HvJ 25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, 'Opel/Autec', 42-44.

²¹⁹ HvJ 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, 'Adidas/Marca', 48.

²²⁰ KUR A. en SENFTLEBEN M., *European trade mark law: a commentary*, Oxford University Press, 2017, 6.27.

²²¹ Art. 2.2bis.1.b BVIE; Art. 7.1.b UMVO; HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 en ECLI:EU:C:1999:230, 'Windsurfing Chiemsee', 25-26; VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020, 338.

²²² VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020, 330.

relevante publiek het teken, zoals gebruikt op het geüpcyclede product, wel als niet-onderscheidend beschouwt.²²³ Hierbij houdt de rechter rekening met elementen die van belang zijn voor de perceptie van het publiek, zoals in welke mate het beschermde teken bekend is bij het publiek en de maatregelen die de upcycler heeft genomen om de herkomst van de producten aan te geven.²²⁴ Aldus is het verdedigbaar dat upcyclers die gebruikmaken van beschermde tekens in het geüpcyclede product dit kunnen doen op een manier die niet-onderscheidend is en waarbij zij niet beogen de commerciële herkomst van het product aan te duiden.²²⁵ Dit verweer kent echter nog geen toepassing in de praktijk, waardoor rechtszekerheid ontbreekt.²²⁶

2.2. REFEREREND GEBRUIK

73. Toepassing op upcycling – Een laatste uitzondering waar de upcycler zich mogelijk op kan beroepen is het verweer van refererend merkgebruik. Artikelen 2.23.1.c BVIE en 14.1.c UMVO²²⁷ bepalen dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik van het merk wanneer dit gebeurt “met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar goederen 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.”²²⁸ Deze uitzondering combineert enerzijds een restrictieve norm, die het gebruik afhankelijk maakt van een noodzakelijkheidsvereiste, en anderzijds een open norm, die toelaat om andermans merk te gebruiken om diens goederen of diensten aan te duiden.²²⁹ Ook het bekritisieren of symboliseren van de merkhouder, zoals bij een parodie, valt onder refererend gebruik.²³⁰ Dit verweer kan in de context van upcycling naar voren komen wanneer de upcycler door het gebruik van een merk een bepaalde boodschap wil overbrengen, zoals kritiek op overmatige consumptie en verspilling binnen de mode-industrie.²³¹ Op die manier kan de upcycler benadrukken dat er nood is aan duurzamere praktijken. Het hergebruik van materialen van luxemerken kan deze boodschap versterken, doordat dit het

²²³ KUR A. en SENFTLEBEN M., *European trade mark law: a commentary*, Oxford University Press, 2017, 6.33.

²²⁴ Ibid.

²²⁵ GEIREGAT S., 'Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?', *GRUR Int.*, 2024, (287) 292.

²²⁶ IZYUMENKO E., 'Intellectual Property in the Age of the Environmental Crisis: How Trademarks and Copyright Challenge the Human Right to a Healthy Environment', *IIC*, 2024, (864) 873.

²²⁷ Zie art. 14.1.c Merkenrichtlijn en art. L713-6.1.I.3° CPI.

²²⁸ Art. 2.23.1.c BVIE; Art. 14.1.c UMVO.

²²⁹ JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022, 403.

²³⁰ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE*, 2024/2, (85) 89.

²³¹ SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 232.

publiek in staat stelt de herkomst van de materialen te herkennen en hen doet inzien dat ook luxemerken deel uitmaken van een systeem van overconsumptie.²³²

74. Audi-arrest – Het recente *Audi*-arrest van het Hof van Justitie heeft de slaagkansen van dit verweer echter bemoeilijkt.²³³ In deze zaak stelde het Hof dat er geen sprake is van refererend gebruik wanneer een derde het teken integreert in het product.²³⁴ Dit vormt een probleem voor upcyclers, aangezien zij juist merktekens integreren in het geüpcyclede product.²³⁵

75. Franse zaak – Deze restrictieve benadering vond bevestiging in *Hermès/Maison R&C*. In deze zaak voerden de verweerders aan dat het gebruik van het teken van Hermès op kledingstukken noodzakelijk was om de herkomst van de gebruikte sjaals aan te duiden.²³⁶ De Franse rechter verwierp dit argument door te oordelen dat zodra de sjaals zijn verwerkt in het nieuwe product, het teken niet langer de producten van Hermès aanduidt, maar wel die van de verweerder zelf.²³⁷ Bijgevolg is deze uitzondering niet van toepassing. Deze uitspraak bevestigt dat de redenering uit *Audi* ook in de praktijk wordt toegepast op upcycling. Doordat de upcycler het teken doorgaans verwerkt in het geüpcyclede product, kan hij zich moeilijk beroepen op het verweer van refererend gebruik. Voor de toepassing van deze uitzondering op upcycling bestaat echter nog geen rechtspraak van het Hof van Justitie. Mijns inziens valt te verwachten dat het Hof zijn redenering uit *Audi* zal doortrekken naar upcycling, en dus zou oordelen dat er geen sprake is van refererend gebruik zodra een upcycler het teken in het geüpcyclede product integreert.

2.3. VOORWAARDE VAN EERLIJK GEBRUIK

76. Eerlijke gebruiken in nijverheid en handel – De upcycler kan de bovenvermelde uitzonderingen slechts inroepen indien zijn gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.²³⁸ Het Hof van Justitie beschrijft dit als een “loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder”.²³⁹ In de *Gillette*-zaak maakte het Hof onderscheid tussen drie situaties waarbij er geen sprake kan zijn van een eerlijk gebruik, namelijk wanneer de

²³² Ibid., 12-13.

²³³ HvJ 25 januari 2024, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, 'Audi/GQ'; JONGSMA D., 'Is there a fundamental right to upcycling? An analytical approach' in MEZEI P. en HÄRKONEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (34) 46.

²³⁴ HvJ 25 januari 2024, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, 'Audi/GQ', 57.

²³⁵ IZYUMENKO E., 'Is Upcycling always Green – and Should it be? Reconsidering the Rationale for Accommodating Upcycling within IP Law and Leveraging the Potential of Quotation and “Due Cause”', *GRUR Int.*, 2026, 17.

²³⁶ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 150.

²³⁷ Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C', 165.

²³⁸ Overw. 21 UMVO; Art. 14.2 UMVO.

²³⁹ HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik', 61.

upcycler het teken gebruikt op een manier die 1) de indruk kan wekken dat er een commerciële band bestaat tussen hem en de merkhouder, 2) ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk, of 3) de reputatie van het merk schaadt.²⁴⁰

77. Cirkelredenering – Senftleben wijst er terecht op dat het Hof bij de beoordeling van eerlijk gebruik dezelfde criteria hanteert als bij de beoordeling van verwarringsgevaar of inbreuk op een bekend merk, wat leidt tot een cirkelredenering.²⁴¹ Deze kritiek is overtuigend, aangezien de vaststelling van een merkinbreuk in beginsel ertoe leidt dat een beroep op eerlijk gebruik vrijwel automatisch wordt uitgesloten.²⁴²

78. Contextgebonden beoordeling – De uitkomst van de beoordeling kan evenwel verschillen bij een flexibelere interpretatie van deze criteria. Zo pleit Kur terecht voor een contextgebonden beoordeling van inbreuken, waarbij niet enkel wordt gekeken naar de aanwezigheid van een teken, maar ook rekening wordt gehouden met de door de wederverkoper verstrekte informatie en andere elementen, zoals duurzaamheid als maatschappelijk doel.²⁴³ Een dergelijke beoordeling zou toelaten om de ecologische duurzaamheidsdoelstellingen van de EU mee te laten wegen bij de vaststelling van eerlijk gebruik.

²⁴⁰ HvJ 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, 'Gillette', 49.

²⁴¹ SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', BerichtenIE, 2024/2, (85) 86.

²⁴² SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, (217) 243.

²⁴³ KUR A., 'As Good as New' – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?', GRUR Int., 2021, (228) 236.

AFDELING 4. TUSSENBSLUIT

79. Dit hoofdstuk had tot doel te onderzoeken hoe het Europese merkenrecht de praktijk van upcycling benadert, en in welke mate dit recht upcyclers voldoende rechtszekerheid biedt en in hoeverre dit ruimte biedt voor ecologische duurzaamheid.

80. *Rechtszekerheid* – Door de ruime interpretatie van ‘gebruik als merk’ door het Hof van Justitie kan zelfs decoratief gebruik van andermans teken door een upcyclier al snel als merkrechtelijk relevant gebruik worden beschouwd. Bovendien zorgt de Benelux-inbreukgrond van ‘ander gebruik’ ervoor dat ook gebruik dat niet dient ter onderscheiding van goederen of diensten, merkrechtelijk relevant kan zijn. Bijgevolg zorgt deze ruime interpretatie voor rechtsonzekerheid, nu upcyclers niet kunnen inschatten wanneer een merkhouders hen zal aanspreken wegens merkinbreuk. Het voorstel om een wettelijk vermoeden in te voeren dat decoratief hergebruik van een teken binnen een circulaire context merkrechtelijk irrelevant is, zodat zelfs grond d) niet van toepassing is, zou deze rechtszekerheid kunnen vergroten.

81. Indien een upcyclier gebruikmaakt van een bekend merk, zou een beroep op een geldige reden een uitweg kunnen bieden, nu upcycling te kwalificeren valt als een uiting van artistieke vrijheid, of van vrijheid van meningsuiting. Ook milieuoverwegingen zouden kunnen worden aangemerkt als een geldige reden. Het Hof van Justitie heeft zich echter nog niet uitgesproken over in welke mate grondrechten als geldige redenen kunnen worden opgevat. Hierdoor ontbreekt ook rechtszekerheid op dit punt, en bovendien zal de beoordeling in de praktijk afhangen van de concrete omstandigheden van elk geval.

82. Vanuit het oogpunt van de uitputtingsleer valt te veronderstellen dat bij upcycling het recht van de merkhouders zal herleven, omdat het wijzigen van de modeartikelen hier intrinsiek deel van uitmaakt, wat een gegronde reden vormt voor de merkhouders om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van de goederen. In de praktijk oordelen rechters echter dat er zelfs geen sprake is van uitputting, waardoor de vraag naar een gegronde reden niet aan bod komt. Daarnaast kan de *Allposters*-zaak als referentie dienen, wat in het nadeel zou zijn van upcyclers. Aangezien het Hof van Justitie zich hier nog niet over heeft uitgesproken in de context van upcycling, ontbreekt rechtszekerheid.

83. Bovendien zullen, indien er sprake is van merkrechtelijk relevant gebruik, de uitzonderingen niet meteen een oplossing bieden. Het verweer van beschrijvend gebruik faalt doorgaans, aangezien het teken bij een geüpicycled product een centraal element zal uitmaken in plaats van dat het publiek het

zal opvatten als een productkenmerk. Het verweer van niet-onderscheidend gebruik zou een slaagkans kunnen hebben voor de upcycler, maar aangezien dit verweer nog geen toepassing kent in de praktijk, ontbreekt hier ook rechtszekerheid. Tot slot analyseerde dit hoofdstuk de slaagkansen van het verweer van refererend gebruik, maar ook hier lijkt dit verweer niet haalbaar gezien de *Audi*-zaak, nu upcyclers tekens van merkhouders integreren in het geüpcyclede product.

84. *Ecologische duurzaamheid* – Ook op vlak van ecologische duurzaamheid schiet het EU-recht tekort. Milieubescherming zou een geldige reden kunnen uitmaken, maar Franse rechtspraak leert ons dat de voorwaarden hiervoor streng zijn, met name dat de upcycler moet bewijzen dat de hergebruikte materialen zonder upcycling daadwerkelijk verloren zouden zijn gegaan. Dit valt mijn inziens voor luxemerken moeilijk te bewijzen, aangezien luxemerken waardevol blijven op de tweedehandsmarkt. Bovendien heeft het Hof van Justitie zich nog niet uitgesproken over de vraag of ecologische duurzaamheid een geldige reden kan uitmaken. Dit staat op gespannen voet met de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel, die net beoogt de circulariteit van modeartikelen te bevorderen. Zolang duurzaamheid geen rol speelt in de beoordeling van merkinbreuk, dreigt het merkenrecht de ontwikkeling van de circulaire economie binnen de mode-industrie tegen te houden.

85. Het Europees merkenrecht houdt bijgevolg op dit moment nog te weinig rekening met de duurzaamheidsoverwegingen, maar het biedt op verschillende plaatsen wel ruimte om dergelijke belangen mee in rekening te brengen.

86. Het volgende hoofdstuk analyseert het Japanse merkenrecht en gaat na hoe dit recht de praktijk van upcycling beïnvloedt.

HOOFDSTUK 3: UPCYCLING EN HET JAPANESE MERKENRECHT

AFDELING 1. GESCHIEDENIS VAN FASHION UPCYCLING IN JAPAN

87. Duurzame praktijken zoals upcycling zijn diep geworteld in de Japanse cultuur.²⁴⁴ Tijdens de Edo-periode (1603-1868) maakte men al gebruik van circulaire praktijken zoals recycling en hergebruik. Zo kreeg textiel een langere levenscyclus doordat mensen het herstelden en hergebruikten voor verschillende doeleinden.²⁴⁵ Technieken zoals *Sakiori*²⁴⁶ en *Boro*²⁴⁷ lieten toe om oude en versleten stoffen opnieuw te verwerken.²⁴⁸ Ook de traditionele *furisode*²⁴⁹-kimono weerspiegelt deze circulaire benadering, doordat deze kimono wordt aangepast en wordt hergebruikt over verschillende levensfasen.²⁵⁰

88. In tegenstelling tot hedendaagse kleding die driedimensionaal op het lichaam wordt afgestemd, wordt de kimono uit rechte stukken stof gemaakt, waardoor zo weinig mogelijk materiaal verloren gaat (figuur 3). Deze manier van ontwerpen maakt het mogelijk om de stoffen nadien te hergebruiken voor andere producten, zoals kinderkleding of huishoudtextiel en uiteindelijk zelfs als meststof.²⁵¹ Dit illustreert hoe textiel binnen de Japanse traditie een verlengde levensduur krijgt en maximaal wordt benut (figuur 4).²⁵²

²⁴⁴ ARORA G. en HE T., 'Determining the Case of Fashion Upcycling in Asia' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, (204) 208.

²⁴⁵ IMANISHI M., 'Circularizing the Japanese Fashion & Textile economy: current situation, future prospect and opportunities for business cooperation for European companies and SMEs in Japan', *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation* maart 2023, 11, <https://tinyurl.com/3pzmze5x>.

²⁴⁶ Een techniek waarbij oude stoffen in repen werden gescheurd en opnieuw geweven tot koorden voor nieuwe kledingstukken.

²⁴⁷ Een techniek waarbij gerecycleerde stoffen aan elkaar werden genaaid. De benaming van deze techniek is afgeleid van de Japanse onomatopoeie "*boro boro*".

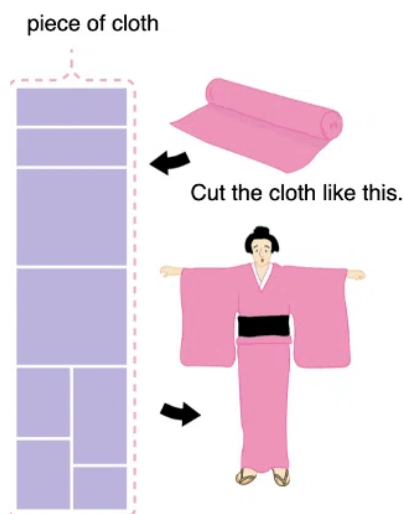
²⁴⁸ LARSEN E., 'Something Boro'd, Something Blue: An Analysis of Japanese Repair Practices and Material Scarcity', *Fash. Stud.* 2024/Vol. 3 No. 1, 2; HERRADOR M. en IMANISHI M., 'Unlocking the circular economy potential in the textiles and fashion industries of Japan: Opportunities for European businesses', *J. Clean. Prod.* 2025, 4.

²⁴⁹ *Furisode* betekent letterlijk 'wapperende mouwen', wat het meest opvallende kenmerk van de kimono aanduidt, namelijk de uitzonderlijk lange mouwen. In Japan dragen vrouwen deze kimono op verschillende belangrijke gelegenheden, zoals op het bereiken van de leeftijd van 20 jaar, bij het afstuderen en bruiloften. Om die reden moet deze kimono worden aangepast, zodat deze zowel op jonge als oudere leeftijd kan worden gedragen.

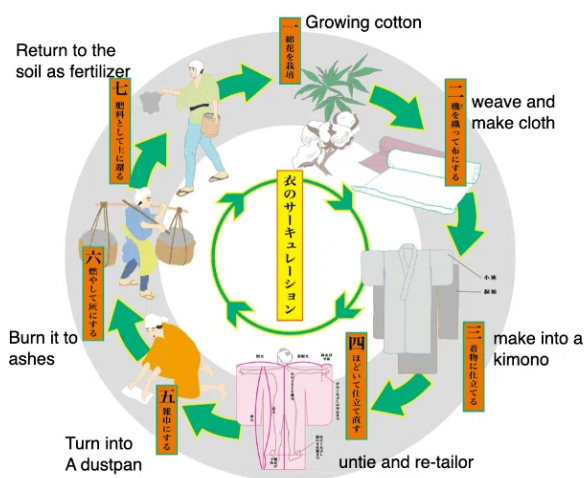
²⁵⁰ 野間自子, 'ファッションと法律', *パテント* 2024/Vol. 77 No. 3, (11) 21.

²⁵¹ HERRADOR M. en IMANISHI M., 'Unlocking the circular economy potential in the textiles and fashion industries of Japan: Opportunities for European businesses', *J. Clean. Prod.*, 2025, 4.

²⁵² *Ibid.*



Figuur 3 - Constructie van de kimono



Figuur 4 - Levenscyclus van de kimono

89. Bovendien kent de Japanse taal het begrip *mottainai*, dat zijn oorsprong vindt in het boeddhisme en verwijst naar het gevoel van spijt of schuld dat ontstaat bij het verspillen van grondstoffen.²⁵³ Tijdens de Edo-periode pasten mensen deze filosofie toe door kleding te hergebruiken en te recyclen in plaats van deze weg te gooien.²⁵⁴

90. In tegenstelling tot de Europese Green Deal beschikt Japan niet over één overkoepelend beleidskader maar over een combinatie van strategieën zoals de Circular Economy Vision 2020 en de wetgeving inzake Sound Material-Cycle Society.²⁵⁵ Deze kaders streven naar een circulaire economie en erkennen de textielsector als een prioritaire sector.²⁵⁶ Japan legt daarbij meer de nadruk op vrijwillige initiatieven en samenwerking tussen ondernemingen en consumenten, onder meer via recycling, hergebruik en reparatie.²⁵⁷ Daarnaast werkt Japan samen met de EU aan de oprichting van een Green Alliance. Deze samenwerking is gericht op het versnellen van de transitie naar klimaatneutraliteit, een circulaire economie en efficiënt gebruik van grondstoffen.²⁵⁸ De EU en Japan

²⁵³ BOCKEN N. en SHIRAHADA K., 'Circular business models in Japan: Analysis of circular business transformation through an institutional approach', *Sustain. Prod. Consum.* 2025, (389) 390.

²⁵⁴ IMANISHI M., 'Circularizing the Japanese Fashion & Textile economy: current situation, future prospect and opportunities for business cooperation for European companies and SMEs in Japan', *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation* maart 2023, 11, <https://tinyurl.com/3pzmze5x>, 25.

²⁵⁵ BANGERT H., 'Japan's Circularity: A Panorama of Japanese Policy, Innovation, Technology and Industry Contributions Towards Achieving the Paris Agreement', *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation*, 20-24.

²⁵⁶ *Ibid.*, 18.

²⁵⁷ MONTAG L., 'Roadmap to a Circular Economy by 2030: A Comparative Review of Circular Business Model Visions in Germany and Japan', *Sustainability* 2023/6, 23; BANGERT H., 'Japan's Circularity: A Panorama of Japanese Policy, Innovation, Technology and Industry Contributions Towards Achieving the Paris Agreement', *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation*, 20-23.

²⁵⁸ DG KLIMAATACTIE (EUROPESE COMMISSIE), 'The EU and Japan commit to a new Green Alliance to work towards climate neutrality' 27 mei 2021, <https://tinyurl.com/mrxv8z8v>.

vormen sterke partners omdat zij vergelijkbare doelstellingen nastreven en omdat beide over geavanceerde technologieën en hoge milieunormen beschikken.²⁵⁹

AFDELING 2. MERKINBREUK BIJ UPCYCLING

1. VOORWAARDEN VOOR MERKINBREUK

91. Exclusief recht – Krachtens artikel 25 Japanse Trademark Act (hierna: JTMA) verleent het merkrecht de houder ervan het exclusieve recht om het ingeschreven merk te gebruiken in verband met de betrokken goederen of diensten.²⁶⁰ Dit betekent dat net zoals in de EU, de merkhouder kan optreden tegen eenieder die zonder zijn toestemming zijn teken gebruikt (*supra*, randnr. 29).

92. Gebruik – Om te kunnen spreken van een merkinbreuk, moet er sprake zijn van merkgebruik (*shōhyō no shiyō*).²⁶¹ Artikel 2(3) JTMA bevat een limitatieve lijst van handelingen die worden aangemerkt als gebruik als een merk.²⁶² Het laatste lid van dat artikel lijkt een niet-limitatieve lezing te suggereren, doordat ook andere handelingen hieronder kunnen vallen. Deze lijst kan echter enkel worden uitgebreid wanneer er een kabinetsbesluit voorhanden is.²⁶³ Dit betekent dat indien een handeling niet is opgenomen in de lijst en daarnaast niet is vastgesteld door een kabinetsbesluit, de handeling niet als een merkgebruik wordt beschouwd. Dit verschilt van het EU-recht, waar de opgesomde gebruikshandelingen niet-limitatief zijn. Bovendien beschouwt het Japanse recht, in tegenstelling tot de EU, ‘debranding’ en ‘rebranding’ niet als merkgebruik (*supra*, randnr. 37).

93. ‘Als een onderneming’ (*gyō to shite*) – Waar in het Europese recht het vereiste bestaat van gebruik ‘in het economisch verkeer’ (*supra*, randnr. 38), vereist het Japanse recht dat het gebruik van een teken moet gebeuren ‘als een onderneming’.²⁶⁴ Dit impliceert dat het gebruik herhaaldelijk en continu dient te gebeuren in een commerciële context.²⁶⁵ Bijgevolg wordt privégebruik niet beschouwd als een gebruik als een onderneming en zal dit geen merkinbreuk uitmaken.²⁶⁶ Zowel het

²⁵⁹ DG COMMUNICATIE (EUROPESE COMMISSIE), 'Commissioner Roswall's opening remarks at a roundtable on EU-Japan cooperation for the circular economy hosted by the Green Alliance' 19 september 2025, <https://tinyurl.com/4sm3ay34>.

²⁶⁰ Art. 25 JTMA.

²⁶¹ HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.* 2017, 9.

²⁶² Art. 2.3 JTMA; JAPAN PATENT OFFICE, *Introduction to The Intellectual Property Act*, 2017, 95, <https://tinyurl.com/56eahbzb>.

²⁶³ Art. 2.3.x JTMA.

²⁶⁴ Art. 2.1 JTMA.

²⁶⁵ 経済産業省(MINISTER VAN ECONOMIE, HANDEL EN INDUSTRIE), 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 (Richtlijnen inzake elektronische handel en de handel in informatiegoederen), april 2015, ii.38, <https://tinyurl.com/2wsp6drz>.

²⁶⁶ JAPAN PATENT OFFICE, *Trademark Overview*, 1999, <https://tinyurl.com/4tbm7e6w>.

Europese als het Japanse recht beperken de toepassing van het merkenrecht tot commerciële handelingen en sluiten louter privégebruik uit.

94. Ter onderscheiding van goederen of diensten – Net zoals in de EU, kan er maar sprake zijn van een inbreuk wanneer een onderneming een teken gebruikt om haar goederen en diensten te onderscheiden van die van een andere onderneming (*supra*, randnr. 39).²⁶⁷ Dit betekent dat de vermeende inbreukmaker het betrokken teken moet gebruiken ter aanduiding van de commerciële herkomst van de goederen of diensten.²⁶⁸ Bijgevolg is er geen merkinbreuk voorhanden wanneer een derde het teken niet gebruikt als herkomstaanduiding en wanneer het publiek dit evenmin als een dergelijk gebruik beschouwt.²⁶⁹ In functioneel opzicht vertoont dit criterium een sterke gelijkenis met het Europese vereiste van ‘gebruik als merk’. Beide rechtssystemen vereisen dat een derde het betrokken teken gebruikt als aanduiding van de commerciële herkomst van de goederen of diensten.

95. Strikte interpretatie – In tegenstelling tot de ruime interpretatie van het Hof van Justitie in *BMW/Deenik* (*supra*, randnr. 41), interpreteert Japan de voorwaarden voor merkinbreuk strikt. Volgens het Japanse merkenrecht is er maar sprake van een merkinbreuk wanneer een derde een teken gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de goederen of diensten.²⁷⁰ De focus ligt hierbij op de herkomstfunctie. Indien het betrokken teken niet wordt gebruikt als aanduiding van herkomst en het publiek dit evenmin zo beschouwt, is er sprake van ‘niet-merkgebruik’.²⁷¹ Deze strikte interpretatie laat in beginsel meer ruimte voor duurzame hergebruikpraktijken dan de ruimere Europese benadering, aangezien decoratief of niet-herkomstaanduidend gebruik sneller buiten het toepassingsgebied van het merkrecht valt. Dit kan zowel de rechtszekerheid van upcyclers als de ruimte voor duurzame praktijken vergroten. Het *Junk Mania*-arrest toont echter aan dat deze ruimte wordt beperkt bij het gebruik van bekende merken (*infra*, randnr. 107).

²⁶⁷ KAWASE T., 'What is Trademark Infringement? Explaining the Framework for Determining Illegality', *Monolith Law Office* 27 september 2023, <https://tinyurl.com/hmtdtb8y>; HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.*, 2017, 10.

²⁶⁸ UMANO D., HATANO S. en KOKATSU Y., 'Japan' in GREENE J.H. (ed.), *Intellectual Property: Law Over Borders Comparative Guide*, *The Global Legal Post*, 2024, <https://tinyurl.com/3hxnusmx>.

²⁶⁹ Art. 26.1.vi JTMA; Osaka District Court 24 februari 1976, 1974 (Wa) 393, 'POPEYE'.

²⁷⁰ HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.*, 2017, 10.

²⁷¹ UMANO D., HATANO S. en KOKATSU Y., 'Japan' in GREENE J.H. (ed.), *Intellectual Property: Law Over Borders Comparative Guide*, *The Global Legal Post*, 2024, <https://tinyurl.com/3hxnusmx>.

96. Merkfuncties – De Japanse rechtspraak erkent drie belangrijke functies van merken, namelijk de herkomstfunctie, de kwaliteitsgarantiefunctie en de reclamefunctie.²⁷² De aantasting van een van deze functies speelt een cruciale rol bij de beoordeling van een merkinbreuk.²⁷³

97. Herkomstfunctie – De functie van een merk is in hoofdzaak het aanduiden van de herkomst van goederen of diensten en op die manier de goederen en diensten van de merkhouders te onderscheiden van die van andere ondernemingen.²⁷⁴ Het heeft als doel de commerciële herkomst te identificeren. Bijgevolg wordt een merk dat niet in staat is deze functie te vervullen niet als een merk beschouwd.²⁷⁵ Bovendien speelt de herkomstfunctie een belangrijke rol bij de beoordeling van een merkinbreuk: er kan maar sprake zijn van een inbreuk wanneer er merkgebruik is, en dit is maar het geval indien het teken wordt gebruikt als herkomstaanduiding (*supra*, randnr. 32). Bijgevolg zal indien er geen verwarring bestaat over de herkomst van de goederen, geen sprake zijn van een inbreuk.²⁷⁶

98. Kwaliteitsgarantiefunctie – Een tweede merkfunctie die de rechtspraak aanvaardt is de kwaliteitsgarantiefunctie.²⁷⁷ Het herhaaldelijk gebruik van een merk leidt ertoe dat consumenten een bepaalde kwaliteit associëren met de producten van dat merk.²⁷⁸

99. Reclamefunctie – Een derde functie die de rechtspraak aanvaardt is de reclamefunctie.²⁷⁹ Een merkhouders kan zijn merk gebruiken om reclame te maken voor zijn goederen of diensten.²⁸⁰ Het meeliften op of verwatering van een merk leiden ertoe dat dit deze functie aantast.²⁸¹

2. INDIVIDUELE INBREUKGRONDEN

100. Een merkhouders kan op grond van artikel 36 JTMA optreden tegen eenieder die zijn teken gebruikt zonder zijn toestemming.²⁸² Er kan sprake zijn van een merkinbreuk wanneer een derde gebruikmaakt van een merk dat identiek is aan of gelijkaardig is met die van de merkhouders, en deze

²⁷² OKUYAMA S., 'Exhaustion of IP Rights in Japan', *Law Pract. Pat. Licens.* december 2016, (11) 11; ONO S., Overview of Japanese Trademark Law, Yuhikaku, 1999, 36.

²⁷³ OKUYAMA S., 'Exhaustion of IP Rights in Japan', *Law Pract. Pat. Licens.*, december 2016, (11) 12.

²⁷⁴ Osaka District Court 27 februari 1970, 'Parker', IIC 1971, (325) 326.

²⁷⁵ ONO S., Overview of Japanese Trademark Law, Yuhikaku, 1999, 3.

²⁷⁶ HEATH C. en MORI M., 'Ending is better than mending—Recent Japanese case law on repair, refill and recycling', *ZJAPANR JJAPANL* 2007, (65) 65-66.

²⁷⁷ OKUYAMA S., 'Exhaustion of IP Rights in Japan', *Law Pract. Pat. Licens.*, december 2016, (11) 15, verwijzend naar Supreme Court 27 februari 2003, Hei 14 (Ju) 1100, 'Fred Perry'.

²⁷⁸ ONO S., Overview of Japanese Trademark Law, Yuhikaku, 1999, 37.

²⁷⁹ PORT K., 'Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States', *Wis. Int. Law J.* 1997, (259) 273.

²⁸⁰ ONO S., Overview of Japanese Trademark Law, Yuhikaku, 1999, 38.

²⁸¹ *Ibid.*, 39.

²⁸² Art. 26 JTMA.

gebruikt voor identieke of soortgelijke goederen of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven.²⁸³ Bovendien moet het publiek verward zijn over de herkomst van de goederen of diensten.²⁸⁴

101. Post-sale verwarringsgevaar – Net zoals in de EU, houdt de Japanse rechtspraak rekening met post-sale verwarringsgevaar. Zo oordeelde de rechter in de *Risograph Ink Bottle*-zaak dat verwarringsgevaar ook kan ontstaan na de aankoop door derden die de goederen later zien.²⁸⁵

102. Representatieve handelaar/consument – Voor de beoordeling van verwarringsgevaar beoordeelt de rechter dit vanuit het perspectief van de ‘representatieve handelaar/consument’.²⁸⁶ Deze maatstaf is vergelijkbaar met de ‘gemiddelde consument’ in de EU (*supra*, randnr. 48). Hierbij houdt de rechter rekening met het aandachtsniveau dat van dit publiek te verwachten valt.²⁸⁷ Dit betekent dat naargelang de betrokken goederen of diensten het aandachtsniveau van het publiek zal verschillen.²⁸⁸

103. Bekende merken – Ook de houder van een bekend merk kan zich, wanneer voldaan is aan de voorwaarden voor merkinbreuk, beroepen op artikel 36 JTMA. In tegenstelling tot het Europese systeem (*supra*, randnr. 49) kent het Japanse merkenrecht geen afzonderlijke inbreukgrond die gericht is op de bescherming van bekende merken tegen verwatering, meeliften of reputatieschade. Voor dergelijke situaties kan de merkhouder zich aanvullend beroepen op de Japanese Unfair Competition Prevention Act (hierna: JUCPA).²⁸⁹ De JUCPA biedt daarbij een aanvullende beschermingsmogelijkheid die in bepaalde gevallen ruimer is dan de bescherming onder de JTMA, zoals hierna wordt toegelicht.

104. ‘Algemeen bekende’ en ‘beroemde’ aanduidingen – De JUCPA onderscheidt twee vormen van aanduidingen, namelijk ‘algemeen bekende’²⁹⁰ (*shūchi*) en ‘beroemde’ aanduidingen²⁹¹ (*chomei*).²⁹² Een aanduiding is ‘algemeen bekend’ wanneer zij voldoende bekend is in een bepaalde

²⁸³ Art. 37.i JTMA.

²⁸⁴ JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Disputes and Their Handling, 2010, 5-6, <https://tinyurl.com/3mxferkp>.

²⁸⁵ HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellectual Prop. Law Rev.*, 2017, 14, verwijzend naar Tokyo High Court 31 augustus 2004, Heisei 15 (Ne) No. 899, 'Risograph Ink Bottle'.

²⁸⁶ JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Disputes and Their Handling, 2010, 5, <https://tinyurl.com/3mxferkp>.

²⁸⁷ *Ibid.*

²⁸⁸ X, 'The Great Forest Case (Supreme Court Judgment, September 22, 1992)—Did the product “Kirinsin” infringe on a trademark right?', Note 11 oktober 2025, <https://tinyurl.com/5n8vzedv>, verwijzend naar Supreme Court of Japan 22 september 1992, 1991 (O) 1805, 'Daishirin'.

²⁸⁹ Art. 2.ii Japanese Unfair Competition Prevention Act 19 mei 1993, <https://tinyurl.com/2jp6xfvw>; KIM K., 'Use as a Trademark: The Interpretation in an Infringement Lawsuit, and its Problems', *IIP Bull.* 2010, 9; JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', *AIPPI* 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d> punt 20.

²⁹⁰ Art. 2.1.i JUCPA.

²⁹¹ Art. 2.1.ii JUCPA.

²⁹² JAPAN PATENT OFFICE, Protection of Well-Known and Famous Trademarks, 2004, 50, <https://tinyurl.com/4rawdtn9>.

regio in Japan.²⁹³ Op grond van artikel 2.1.i JUCPA kan de houder optreden tegen het gebruik van een identieke of soortgelijke aanduiding voor identieke of soortgelijke goederen of diensten.²⁹⁴ Het is vereist dat het relevante publiek verward is over de herkomst van de goederen of diensten.²⁹⁵ Een ‘beroemde’ aanduiding heeft een hogere graad van bekendheid dan een ‘algemeen bekende’ aanduiding. Deze moet in heel Japan gekend zijn en niet uitsluitend bij het relevante publiek.²⁹⁶ Artikel 2.1.ii JUCPA vereist daarentegen geen verwarringsgevaar.²⁹⁷ Het volstaat dat het publiek een link legt met de beroemde aanduiding.²⁹⁸ De JUCPA biedt bescherming tegen gebruiken die meeliften op, of afbreuk doen aan de reputatie of bekendheid van het merk, of gebruiken die leiden tot verwatering van het merk.²⁹⁹ Hierbij kan de merkhouder ook optreden tegen het gebruik van een derde voor niet-soortgelijke goederen.³⁰⁰ De JUCPA hanteert een lagere drempel dan de JTMA: zij verleent ook bescherming aan niet-geregistreerde merken, vereist geen verwarringsgevaar, en laat de merkhouder ook toe op te treden tegen gebruik voor niet-soortgelijke goederen (*supra*, randnr. 100).³⁰¹ In vergelijking met het EU-recht biedt de JUCPA hiermee een vergelijkbare bescherming van bekende merken, waarbij voor ‘beroemde’ aanduidingen eveneens geen verwarringsgevaar vereist is, en waarbij de JUCPA ook bescherming biedt tegen meeliften, verwatering en reputatieschade.

105. Geen equivalent van geldige reden – Anders dan het EU-recht, kent het Japanse recht geen afzonderlijke voorwaarde van geldige reden die de bescherming van bekende merken beperkt (*supra*, randnr. 51). De JUCPA vereist niet dat het gebruik ‘zonder geldige reden’ plaatsvindt opdat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Dit blijkt ook in de *Junk Mania*-zaak (*infra*, randnr. 107), waarin de verweerder zich beriep op de vrijheid van meningsuiting, maar de rechter hiermee geen rekening hield in zijn beoordeling. Vanuit het perspectief van rechtszekerheid beperkt dit de mogelijkheden voor upcyclers om zich op een dergelijke rechtvaardiging te beroepen. Ook vanuit het perspectief van ecologische duurzaamheid biedt het Japanse recht geen mogelijkheid om milieuoverwegingen als rechtvaardiging mee te wegen.

²⁹³ INTELLECTUAL PROPERTY POLICY OFFICE, Unfair Competition Prevention Act, 14, <https://tinyurl.com/4uxxnazs>; JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Disputes and Their Handling, 2010, 16, <https://tinyurl.com/3mxferkp>.

²⁹⁴ Art. 2.1.i JUCPA.

²⁹⁵ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 16; JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Disputes and Their Handling, 2010, 16, <https://tinyurl.com/3mxferkp>.

²⁹⁶ INTELLECTUAL PROPERTY POLICY OFFICE, Unfair Competition Prevention Act, 16, <https://tinyurl.com/4uxxnazs>.

²⁹⁷ Art. 2.1.i JUCPA; INTELLECTUAL PROPERTY POLICY OFFICE, Unfair Competition Prevention Act, 18, <https://tinyurl.com/4uxxnazs>; Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 16.

²⁹⁸ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 16.

²⁹⁹ Art. 2.1.ii JUCPA; INTELLECTUAL PROPERTY POLICY OFFICE, Unfair Competition Prevention Act, 15, <https://tinyurl.com/4uxxnazs>.

³⁰⁰ BASIRE Y., 'The Protection of the Marks with Reputation in Europe and in Japan', IIP 2017, 7, <https://tinyurl.com/5yaaewt4>.

³⁰¹ Ibid.; JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Disputes and Their Handling, 2010, 16, <https://tinyurl.com/3mxferkp>.

106. ‘Gebruik als merk’-vereiste binnen de JUCPA – Net zoals binnen het merkenrecht blijft evenwel vereist dat een derde het betrokken teken gebruikt ter aanduiding van goederen of diensten. Indien het publiek het gebruik niet als een herkomstaanduiding beschouwt, kan ook een beroep op de JUCPA in beginsel niet slagen.³⁰² Hieruit volgt dat wanneer een upcycler gebruikmaakt van materialen die afkomstig zijn van een bekend merk, er geen sprake kan zijn van een inbreuk voor zover de upcycler deze materialen niet gebruikt ter aanduiding van de commerciële herkomst.³⁰³ Hoe de rechter dit criterium in de praktijk toepast, blijkt uit het hierna besproken *Junk Mania*-arrest.

107. *Junk Mania*-arrest – Een belangrijke zaak in de context van upcycling betreft het *Junk Mania*-arrest³⁰⁴ van 2018. In deze zaak oordeelde de rechter dat Junk Mania (de verweerder) op grond van artikel 2.1.ii JUCPA zich schuldig maakte aan oneerlijke concurrentie ten aanzien van het beroemde merk Louis Vuitton, door de verkoop van petten en schoenen vervaardigd uit de authentieke monogramstof van Louis Vuitton (figuur 3). Volgens de rechter kan zelfs een gedeeltelijk gebruik van het monogram worden aangemerkt als een herkomstaanduiding. Dat de verweerder etiketten aanbracht met woorden zoals ‘remake’ en ‘custom’, deed hier geen afbreuk aan.³⁰⁵ Verder wees de rechter het verweer van decoratief gebruik of niet-merkgebruik af, doordat de rechter stelde dat door de aanzienlijke marketinginspanningen van Louis Vuitton, het bekende monogram een sterke bronidentificerende functie heeft gekregen. Hierdoor wordt het gebruik ervan beschouwd als een aanduiding van commerciële herkomst.³⁰⁶ Daarbij argumenteerde de rechter dat Louis Vuitton ook zelf vaak slechts delen van het patroon gebruikt op producten. Daarnaast gebruikte de verweerder dezelfde symbolen in dezelfde rangschikking als Louis Vuitton.³⁰⁷ Verder zou de slechte kwaliteit van de geüpcyclede producten de kwaliteitsreputatie en het imago van Louis Vuitton aantasten. De verweerder probeerde zich te beroepen op de vrijheid van meningsuiting (artikel 21 Japanse Grondwet), namelijk om de luxe-uitstraling van het merk te bekritisieren.³⁰⁸ De rechter ging echter niet in op dit verweer en oordeelde dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, doordat de verweerder meelifte op de reputatie van Louis Vuitton, deze reputatie aantastte en tot verwatering van het merk leidde.³⁰⁹

³⁰² KIM K., 'Use as a Trademark: The Interpretation in an Infringement Lawsuit, and its Problems', IIP Bull., 2010, 9.

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania'.

³⁰⁵ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 16.

³⁰⁶ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 15.

³⁰⁷ 大友信秀, '著名表示「ルイ・ヴィトン」冒用事件', *Thomas Reuters* 28/012019, <https://tinyurl.com/2z3nyf9b>.

³⁰⁸ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 5.

³⁰⁹ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania', 18-19.



Figuur 3: Enkele van de geüpicyclede producten verkocht door Junk Mania

108. Mijns inziens illustreert het *Junk Mania*-arrest dat de Japanse rechter een ruime bescherming toekent aan bekende merken. Hoewel de rechter terecht benadrukt dat ook onder de JUCPA sprake moet zijn van gebruik als herkomstaanduiding, lijkt de rechter dit vereiste in de praktijk ruim in te vullen. Het feit dat het Louis Vuitton-monogram door zijn bekendheid een sterke bronidentificerende functie heeft verkregen, volstaat om gebruik te beschouwen als herkomstaanduidend. Hierdoor blijft er weinig ruimte over voor upcyclers om authentieke merkonderdelen te verwerken zonder het risico te lopen dat hun gebruik als merkgebruik wordt gekwalificeerd. Deze uitspraak nuanceert bijgevolg de eerdere vaststelling dat de striktere Japanse interpretatie van ‘gebruik als merk’ meer ruimte biedt voor upcycling (*supra*, randnr. 95). Vanuit het perspectief van rechtszekerheid leidt *Junk Mania* tot een zekere mate van voorspelbaarheid. Hoe bekender het merk, hoe groter de kans dat het gebruik als herkomstaanduiding wordt aangemerkt. Dit is voor upcyclers echter net problematisch, omdat zeer bekende merken en hun logo’s of patronen voor hen aantrekkelijk kunnen zijn om te hergebruiken. Zo kan bijvoorbeeld de herkenbaarheid van een bekend merk de boodschap versterken dat bestaande productie- en consumptiepatronen moeten veranderen (*supra*, randnr. 53). Daarnaast kan ook het luxe-imago van het merk de aantrekkelijkheid van de materialen vergroten. Vanuit het perspectief van ecologische duurzaamheid laat deze ruimere bescherming geen ruimte voor upcycling als circulaire praktijk zodra een upcycler een bekend merk gebruikt.

109. Vergelijking met het EU-recht – Uit het voorgaande kan worden vastgesteld dat, in tegenstelling tot het Europese merkenrecht, waarin de verschillende inbreukgronden afzonderlijk zijn geregeld naargelang sprake is van dubbele identiteit, verwarringsgevaar of de bescherming van bekende merken, het Japanse merkenrecht vertrekt vanuit één algemeen inbreukbegrip. De bescherming van bekende merken is bovendien niet opgenomen in de JTMA, maar wordt geregeld via de JUCPA. Ondanks deze structurele verschillen blijft ook in het Japanse systeem het vereiste van ‘gebruik als merk’ een filter alvorens van een merkinbreuk of oneerlijke mededinging sprake kan zijn.³¹⁰

³¹⁰ KIM K., 'Use as a Trademark: The Interpretation in an Infringement Lawsuit, and its Problems', *IIP Bull.*, 2010, 6.

AFDELING 3. BEPERKINGEN OP MERKRECHTEN

1. DE UITPUTTING VAN HET MERKRECHT

110. Internationale uitputting – In Japan is de uitputting van merkrechten niet expliciet opgenomen in de wet, maar verankerd in de rechtspraak.³¹¹ Zodra de merkhouders een product met zijn toestemming in de handel brengt, zijn de merkrechten voor dat specifieke product uitgeput.³¹² Een voorwaarde is echter dat de identiteit van het product behouden blijft.³¹³ In Japan is het beginsel van internationale uitputting van toepassing.³¹⁴

111. Legitieme redenen – Volgens de Japanse rechtspraak kan de merkhouders zich verzetten tegen de verdere verhandeling van de producten wanneer legitieme redenen bestaan.³¹⁵ Uitputting wordt aanvaard voor zover de verdere verhandeling geen afbreuk doet aan de wezenlijke functies van het merk.³¹⁶ Zo kan de aantasting van de herkomstfunctie van een merk een legitieme reden zijn.³¹⁷ Dit is het geval wanneer het risico bestaat dat het publiek wordt verward over de herkomst van de goederen.³¹⁸ Daarnaast kan de merkhouders zich eveneens verzetten tegen de verdere verkoop van zijn producten wanneer de kwaliteitsgarantiefunctie is aangetast, doordat de kwaliteit van het product is gewijzigd.³¹⁹ Tot slot kan er sprake zijn van legitieme redenen wanneer de goederen zijn gewijzigd.³²⁰ Volgens het rapport van de AIPPI mogen milieuoverwegingen daarbij in principe geen invloed hebben op de beoordeling of er legitieme redenen bestaan.³²¹

112. Debranding en rebranding – In tegenstelling tot het EU-merkenrecht, erkent het Japanse systeem debranding en rebranding niet als inbreuken op een merk. Een belangrijke uitspraak in dit

³¹¹ NACK R., HENRY G., FLYTHSTRÖM J. e.a., 'Study Guidelines - 2025 Study Question: Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 2025, 5, <https://tinyurl.com/4ny5vyy8>.

³¹² JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d>, punt 9.

³¹³ 松下智子, '【世界事例に学ぶ】ルイ・ヴィトンやシャネルが提訴した「ブランドリメイク」のリスク', Authense 10 februari 2026, <https://tinyurl.com/z7jhnxs9>.

³¹⁴ HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellectual Prop. Law Rev.*, 2017, 12.

³¹⁵ JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d>, punt 15.

³¹⁶ OKUYAMA S., 'Exhaustion of IP Rights in Japan', *Law Pract. Pat. Licens.*, december 2016, (11) 15, verwijzend naar Supreme Court 27 februari 2003, Hei 14 (Ju) 1100, 'Fred Perry'.

³¹⁷ NACK R., HENRY G., FLYTHSTRÖM J. e.a., 'Study Guidelines - 2025 Study Question: Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 2025, 5, <https://tinyurl.com/4ny5vyy8>, 5.

³¹⁸ JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d>, punt 20.

³¹⁹ Ibid.

³²⁰ NACK R., HENRY G., FLYTHSTRÖM J. e.a., 'Study Guidelines - 2025 Study Question: Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 2025, 5, <https://tinyurl.com/4ny5vyy8>, punt 22.

³²¹ JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', AIPPI 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d>, punt 22.

verband is de *Roller Sticker*-zaak. In deze zaak bracht de verweerder stickers aan op originele producten, waarbij de verweerder het oorspronkelijke merk verwijderde en verving door een eigen merk. De rechter oordeelde dat het verwijderen van het oorspronkelijke merk en het aanbrengen van een eigen merk geen merkinbreuk vormt, aangezien hierdoor geen verwarring ontstaat over de commerciële herkomst van het product.³²² Het relevante publiek zal de gewijzigde goederen niet langer toeschrijven aan de oorspronkelijke merkhouders.³²³ Dit contrasteert sterk met de Europese benadering, waarbij het Hof van Justitie in *Mitsubishi* oordeelde dat zowel debranding als rebranding de merkfuncties kunnen aantasten (*supra*, randnr. 64). De Japanse benadering biedt upcyclers bijgevolg meer ruimte om producten te upcyclen zonder toestemming van de merkhouders. Dit is gunstiger voor de commerciële herverwerking van modeproducten en sluit op die manier beter aan bij de doelstellingen van een circulaire economie. Vanuit het perspectief van rechtszekerheid biedt de uitspraak enige duidelijkheid voor gevallen waarin de upcycler het oorspronkelijke merk volledig verwijdert.

113. Cobranding – Wanneer een derde zonder toestemming van de merkhouders of zonder legitieme redenen een geregistreerd merk aanbrengt op een product, kan de merkhouders hiertegen optreden. Bovendien kan cobranding de herkomstfunctie aantasten, indien het publiek onterecht denkt dat er een licentieovereenkomst tussen de merkhouders en de derde bestaat.³²⁴ Een belangrijke zaak hieromtrent is de *Nintendo*-zaak.³²⁵ In deze zaak had de verweerder originele producten van Nintendo gewijzigd, daarop naast het merk van Nintendo zijn eigen merk aangebracht en deze vervolgens verkocht. De rechter oordeelde dat dit bij het publiek de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen Nintendo en de verweerder. Het aanbrengen van het merk van de verweerder volstond niet om deze indruk te vermijden.³²⁶ Op dit punt is het Japanse recht strenger dan het EU-recht, waar cobranding in principe is toegestaan zolang het geen indruk van een commerciële band wekt bij het publiek (*supra*, randnr. 66).

2. WETTELIJKE BEPERKINGEN

114. Het Japanse merkenrecht onderscheidt zes categorieën van handelingen waarop het merkrecht geen effect heeft. In tegenstelling tot het Europese merkenrecht, waar de uitzonderingen als

³²² ICHIHASHI K., 'Osaka High Court Rules Removing and Erasing Registered Trademark from Goods Does Not Constitute Trademark Infringement', *Lexology* 19 juni 2023, <https://tinyurl.com/ck36h84r>, verwijzend naar Osaka High Court 13 mei 2022, 2021 (Ne) 2608, 'Roller Sticker'.

³²³ *Ibid.*

³²⁴ J JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', *AIPPI* 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d>, punt 20.

³²⁵ Tokyo District Court 27 mei 1992, 1988 (Wa) 1607, 'Nintendo'.

³²⁶ OKUYAMA S., 'Exhaustion of IP Rights in Japan', *Law Pract. Pat. Licens.*, december 2016, (11) 13.

verweermiddelen gelden, vormen deze categorieën een materiële afbakening van het merkrecht.³²⁷ In de context van upcycling zijn beschrijvend gebruik en niet-merkgebruik relevant.

a. BESCHRIJVEND GEBRUIK

115. Beschrijvend gebruik – Het is een derde toegestaan om zonder toestemming van de merkhouders diens teken te gebruiken voor beschrijvende doeleinden.³²⁸ Zo kan het gebruik van een teken ter identificatie van de herkomst van de gebruikte materialen of grondstoffen als een dergelijk gebruik worden beschouwd.³²⁹ Er bestaat evenwel nog geen relevante Japanse rechtspraak die duidelijk maakt of dit gebruik ook in de context van upcycling kan worden aangewend. De rechtspraak lijkt eerder te opteren voor een beoordeling op grond van niet-merkgebruik.³³⁰

b. NIET-MERKGEBRUIK

116. Niet-merkgebruik – Zoals hierboven reeds besproken, kan er slechts sprake zijn van een merkinbreuk indien voldaan is aan het vereiste van ‘gebruik als merk’ (*supra*, randnr. 94). Bijgevolg strekt het merkrecht zich niet uit tot handelingen waarbij een derde een teken gebruikt op een manier die niet dient ter aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken goederen.³³¹

117. Refererend gebruik – In tegenstelling tot het Europese merkenrecht dat voorziet in een afzonderlijke rechtsgrond voor refererend merkgebruik (*supra*, randnr. 73), kent het Japanse merkenrecht geen vergelijkbare autonome uitzondering. De rechtspraak beschouwt refererend gebruik doorgaans als niet-merkgebruik.³³² Het verwijzen naar het merk van een merkhouders is toegestaan, zolang dit er niet toe leidt dat het publiek het merk opvat als een aanduiding van de herkomst van de goederen.³³³ Er is sprake van een dergelijk gebruik wanneer een merk wordt gebruikt om aan te tonen dat de betrokken producten compatibel zijn met de producten van de merkhouders.³³⁴ In dat geval gebruikt een derde het teken zonder te beweren dat hij de merkhouders van de goederen is en is er dus ook geen sprake van ‘gebruik als merk’. In dergelijke gevallen is er bijgevolg geen

³²⁷ Art. 26 JTMA.

³²⁸ Art. 26.1.ii-iii JTMA.

³²⁹ Art. 26.1.ii-iii JTMA.

³³⁰ Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania'.

³³¹ Art. 26.1.vi JTMA.

³³² Tokyo District Court 23 juni 2004, Heisei 15 (Wa) No. 29488, 'Brother Industries'; Tokyo High Court 25 februari 1981, Showa 55 (Ne) 280, 'Type of Fragrance'.

³³³ HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.*, 2017, 14.

³³⁴ KAMIKURA H., 'Court Case Review (Trademark): Brother Industries Case', *Yuasa and Hara* 1 oktober 2004, <https://tinyurl.com/yx7fdxsv>, verwijzend naar Tokyo District Court 23 juni 2004, Heisei 15 (Wa) No. 29488, 'Brother Industries'.

sprake van merkinbreuk.³³⁵ Zo oordeelde de rechter dat het maken van reclame voor parfum met de vermelding “fragrance type Chanel No. 5” slechts dient ter verwijzing naar het originele parfum van Chanel en bijgevolg geen gebruik omvat als herkomstaanduiding.³³⁶ In een andere zaak stelde de rechter echter dat de verweerder Chanel No. 5 als herkomstaanduiding gebruikte doordat hij het teken zo dominante gebruikte.³³⁷ In deze zaak kon het publiek de weergave van ‘Chanel No. 5 Type’ op het product opvatten als een aanduiding van herkomst, doordat het zodanig de aandacht trok door de lay-out ervan. Daarnaast volstond het gebruik van het woord ‘type’, gezien de taalbarrière, niet om duidelijk te maken dat het product niet afkomstig is van Chanel.³³⁸ Een andere relevante zaak betreft de *Risograph Ink Bottle*-zaak.³³⁹ In deze zaak stond de vraag centraal of het hervullen en verkopen van originele inktflessen waarop het merk van de merkhouder zichtbaar bleef, een merkinbreuk uitmaakte. Hierin oordeelde de rechter dat het gebruik van het merk de herkomstfunctie aantaste doordat de verkoper de commerciële herkomst van de inkt niet duidelijk had aangegeven.³⁴⁰

118. Gebruik als ‘eye-catcher’ – Ook het gebruik van een teken als decoratie of ‘eye-catcher’ vormt geen afzonderlijke rechtsgrond, maar wordt eveneens beoordeeld binnen het kader van niet-merkgebruik. Indien het publiek dergelijk gebruik niet als aanduiding van de commerciële herkomst aanmerkt, zal er geen sprake zijn van ‘gebruik als merk’ in de zin van artikel 2(3) JTMA en valt bijgevolg het gebruik buiten de reikwijdte van het merkrecht. Zo oordeelde de rechter in de *POPEYE*-zaak dat het gebruik van het Popeye-personage en de naam op een t-shirt slechts diende als eye-catcher en er bijgevolg geen sprake was van merkinbreuk.³⁴¹

119. Voorwaarden voor niet-merkgebruik – Uit het voorgaande valt te concluderen dat refererend gebruik van een teken is toegestaan zolang het gebruik niet dient ter aanduiding van de commerciële herkomst van de goederen.³⁴² Daarnaast kan de rechter een inbreuk vaststellen indien verwarring ontstaat bij het publiek over de herkomst van de goederen, of indien zij hierover misleid worden. De

³³⁵ HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.*, 2017, 14.

³³⁶ *Ibid.*, verwijzend naar Tokyo High Court 25 februari 1981, Showa 55 (Ne) 280, 'Type of Fragrance'.

³³⁷ Tokyo District Court 24 maart 1993, Heisei 4 (Wa) No. 7534, 'Chanel No. 5'; 中川隆太郎, '「著名商標と「～風」「～タイプ」問題 —日本の裁判例とフランス商標法」', *Kotto Law* 20 september 2017, <https://tinyurl.com/4cfuc4k6>.

³³⁸ 中川隆太郎, '「著名商標と「～風」「～タイプ」問題 —日本の裁判例とフランス商標法」', *Kotto Law* 20 september 2017, <https://tinyurl.com/4cfuc4k6>, 337.

³³⁹ Tokyo High Court 31 augustus 2004, Heisei 15 (Ne) No. 899, 'Risograph Ink Bottle'.

³⁴⁰ HEATH C. en MORI M., 'Ending is better than mending—Recent Japanese case law on repair, refill and recycling', *ZJAPANR JJAPANL*, 2007, (65) 66.

³⁴¹ Osaka District Court 24 februari 1976, 1974 (Wa) 393, 'POPEYE'; JAPAN PATENT OFFICE, *Trademark Disputes and Their Handling*, 2010, 18, <https://tinyurl.com/3mxferkp>; HEATH C. en MORI M., 'Ending is better than mending—Recent Japanese case law on repair, refill and recycling', *ZJAPANR JJAPANL*, 2007, (65) 66.

³⁴² HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.*, 2017, 14.

gebruiker van het teken kan dit vermijden door duidelijke vermelding dat de goederen zijn gewijzigd en dat hij niet merkhouders is.³⁴³

120. Vergelijking met het EU-recht – In tegenstelling tot het EU-recht, waarin refererend gebruik als afzonderlijk verweer is geregeld maar de toepassing ervan op upcycling door *Audi* mogelijk wordt beperkt, beoordeeld Japan refererend gebruik binnen het vereiste van ‘gebruik als merk’. Hierdoor lijkt het Japanse recht meer ruimte te bieden voor upcycling, al blijft dit afhankelijk van de manier waarop de upcyclers het teken presenteert en het publiek dit opvat.

AFDELING 4. TUSSENBSLUIT

121. Dit hoofdstuk had tot doel te onderzoeken hoe het Japanse merkenrecht de praktijk van upcycling benadert, wat de verschillen hierbij zijn met het EU-merkenrecht, en in welke mate dit recht upcyclers voldoende rechtszekerheid biedt en in hoeverre dit recht ruimte biedt voor ecologische duurzaamheid.

122. Rechtszekerheid – Uit de analyse van het Japanse merkenrecht blijkt dat het Japanse systeem op verschillende punten ruimte laat voor upcycling. Zo interpreteert Japan, anders dan het Hof van Justitie, het vereiste van ‘gebruik als merk’ strikt. De Japanse rechtspraak legt nadruk op de vraag of het publiek het teken opvat als een aanduiding van commerciële herkomst. Daardoor valt louter decoratief of refererend gebruik in beginsel buiten de beschermingsomvang van het merkenrecht. Deze strikte afbakening lijkt te leiden tot een grotere rechtszekerheid voor upcyclers. Het *Junk Mania*-arrest nuanceerde dit echter, waarin de rechter oordeelde dat de bekendheid van een merk en de manier waarop een upcyclers een teken gebruikt, ertoe kan leiden dat er sprake is van een herkomstaanduiding. De bescherming van beroemde merken kan upcycling daardoor aanzienlijk beperken.

123. Doordat het Japanse recht geen equivalent van de geldige reden kent, kunnen upcyclers, anders dan in de EU, geen grondrechten inroepen ter rechtvaardiging van hun gebruik. Dit leidt evenwel tot meer rechtszekerheid. Zodra voldaan is aan de voorwaarden van artikel 2.1.ii JUCPA, maakt de upcyclers zich schuldig aan oneerlijke concurrentie, zonder dat de rechter een belangenafweging tussen de grondrechten van de upcyclers en de merkhouders zal maken.

³⁴³ HEATH C. en MORI M., 'Ending is better than mending—Recent Japanese case law on repair, refill and recycling', ZJAPANR JJAPANL, 2007, (65) 67.

124. De Japanse benadering van uitputting, meer in het bijzonder de erkenning dat debranding en rebranding geen merkinbreuk uitmaken, leidt tot een gunstiger resultaat voor upcyclers. De *Roller Sticker*-zaak zorgt voor rechtszekerheid door te stellen dat de upcycler het oorspronkelijke merk mag verwijderen, zolang er geen verwarring ontstaat over de commerciële herkomst van het product.

125. In tegenstelling tot het Europese merkenrecht, kent het Japanse merkenrecht geen afzonderlijke rechtsgrond voor refererend gebruik. Dergelijk gebruik valt binnen ‘niet-merkgebruik’. Decoratief merkgebruik zal naargelang het publiek het gebruik opvat als herkomstaanduiding, worden beschouwd als ‘gebruik als merk’.

126. ***Ecologische duurzaamheid*** – Vanuit het perspectief van ecologische duurzaamheid blijkt uit de analyse van het Japanse systeem een verschil tussen enerzijds de aandacht voor duurzaamheid in de Japanse cultuur en het beleid, en anderzijds de manier waarop het merkenrecht hiermee omgaat. Duurzame hergebruikpraktijken zijn diep geworteld in de Japanse cultuur en worden daarnaast ondersteund door beleidsinitiatieven zoals de Circular Economy Vision 2020 en de samenwerking met de EU binnen de Green Alliance. Dit uit zich echter niet in het merkenrecht. Anders dan de EU, bestaat in het Japanse merkenrecht geen mechanisme zoals de ‘geldige reden’. Hierdoor kunnen upcyclers milieuoverwegingen niet als grondrecht invoeren bij het gebruik van bekende merken. Ook binnen de uitputtingsleer biedt het Japanse rechtssysteem geen ruimte voor dergelijke overwegingen, doordat milieuoverwegingen in principe geen invloed mogen hebben op de beoordeling of er legitieme redenen bestaan. Bovendien toont het *Junk Mania*-arrest dat bij het gebruik van beroemde merken snel sprake zal zijn van herkomstaanduidend gebruik, door onder andere de marketinginspanningen van het bekende merk. Deze uitspraak is nadelig voor upcyclers en zorgt ervoor dat het merkenrecht, meer in het bijzonder beroemde merken, op gespannen voet staat met duurzame upcycling. De *Roller Sticker*-zaak laat dan weer op bepaalde manieren wel ruimte voor duurzaam gebruik, door bijvoorbeeld rebranding en debranding niet als merkinbreuken te beschouwen.

BESLUIT

127. Deze thesis onderzocht het spanningsveld tussen twee doelstellingen van de EU, namelijk enerzijds de bescherming van intellectuele eigendom, en anderzijds de transitie naar een circulaire economie. Wanneer een upcycler modeartikelen herwerkt waarop merktekens zichtbaar blijven, botst deze praktijk op de exclusieve rechten van de merkhouder. Dit spanningsveld roept de vraag op in welke mate het huidige merkenrecht upcyclers voldoende rechtszekerheid biedt en daarnaast ruimte laat voor ecologische duurzaamheid.

128. Het merkenrecht wordt gekenmerkt door een ruime bescherming van de merkhouder. Dit blijkt uit de ruime interpretatie van het Hof van Justitie van ‘gebruik als merk’, de invulling van de individuele inbreukgronden, en de toepassing van de wettelijke uitzonderingen die deze beschermingen zouden moeten beperken. Dit heeft tot gevolg dat upcyclers in de EU geconfronteerd kunnen worden met een opeenstapeling van onzekere beoordelingsmomenten. Het Japanse merkenrecht lijkt op het eerste gezicht meer voorspelbaar door rechtspraak, al lijkt deze rechtspraak nadelig te zijn voor upcyclers zodra er een bekend merk bij betrokken is.

129. In de EU zorgt de ruime interpretatie van ‘gebruik als merk’ door het Hof van Justitie ervoor dat zelfs decoratief gebruik als merkrechtelijk relevant wordt beschouwd. Daarnaast zal, indien sprake is van gebruik anders dan ‘ter onderscheiding van goederen of diensten’, de bijkomende inbreukgrond d) in de Benelux hier een belemmering vormen. Verder kunnen geldige redenen een evenwicht creëren tussen de belangen van de merkhouder en grondrechten. Het Hof van Justitie heeft zich hierover echter nog niet uitgesproken, waardoor rechtszekerheid op dit punt ontbreekt. De Franse rechtspraak toont bovendien aan dat deze uitzondering in de praktijk moeilijk toe te passen is. Ook de uitputtingsleer biedt geen oplossing, aangezien geüpcyclede producten doorgaans niet zullen zijn uitgeput, nu de kern van upcycling erin bestaat om de oorspronkelijke producten aan te passen. De Franse rechtspraak toont in dat opzicht aan dat de rechter de geüpcyclede producten kwalificeert als een “geheel ander product”, waardoor uitputting van bij het begin uitgesloten is.

130. Het Japanse merkenrecht vertrekt vanuit de herkomstfunctie van het merk. Bij niet-bekende merken kan dit voor upcyclers ruimte bieden, maar bij beroemde merken is die ruimte meer beperkt. Japanse rechtspraak past bij beroemde merken de herkomstfunctie net zo ruim toe als het Hof van Justitie. Het gebruik van bepaalde bekende merken kan, gezien hun marketinginspanningen en afhankelijk van hoe de upcycler het teken hergebruikt, een herkomstfunctie vervullen. Daarnaast kunnen upcyclers in Japan, in tegenstelling tot de EU, grondrechten niet als verweer inroepen. Enkel op het gebied van debranding en rebranding lijkt het Japanse recht gunstiger ten aanzien van upcyclers.

131. Op het vlak van ecologische duurzaamheid komen beide rechtsstelsels tot een vergelijkbaar tekort. De EU erkent milieubescherming als mogelijke geldige reden doordat grondrechten een geldige reden kunnen vormen, maar in de praktijk, zoals in *Hermès/Maison R&C*, wordt dit streng beoordeeld. In Japan bestaat zelfs geen vergelijkbaar mechanisme als de geldige reden, waardoor geen mogelijkheid bestaat om milieuoverwegingen aan te voeren bij het gebruik van bekende merken. Dit contrasteert sterk met de culturele achtergrond en beleidsmatige aandacht van duurzaamheid in Japan. Duurzaamheid krijgt bijgevolg in geen van beide rechtsstelsels automatisch een plaats binnen het merkenrecht.

132. In het kader van dit onderzoek is er één aanbeveling die de voorkeur verdient ter vergroting van de rechtszekerheid voor upcyclers: een strengere invulling van het criterium ‘gebruik als merk’ in de context van duurzame praktijken. In plaats van de herkenning van het merk of de associatie die het gebruik bij het publiek roept als doorslaggevend te beschouwen, zou de rechter moeten nagaan of het publiek begrijpt dat het teken louter als decoratief element deel uitmaakt van een nieuw product. Deze aanpak zou ervoor kunnen zorgen dat het gebruik van tekens in een circulaire context niet merkrechtelijk relevant is. Enkel wanneer een upcycler het teken gebruikt om bewust verwarring te veroorzaken, de reputatie van het merk te schaden, of mee te liften op de bekendheid ervan, zou het optreden van de merkhouders mogelijk moeten blijven. Dit zou de rechtszekerheid van upcyclers vergroten zonder de rechten van de merkhouders onnodig uit te hollen. Dit zou bovendien ertoe leiden dat het merkenrecht zich voldoende afstemt op de doelstelling om duurzame hergebruikpraktijken mogelijk te maken.

133. Tot slot toont dit onderzoek aan dat noch de Europese, noch het Japanse merkenrecht op dit moment een volledig bevredigend antwoord biedt op de spanning tussen het merkenrecht en circulaire duurzaamheid. Zolang wetgevers en rechters ecologische duurzaamheid niet uitdrukkelijk als een rechtvaardig belang erkennen binnen de merkrechtelijke beoordeling, blijft upcycling zich in een juridisch kwetsbare positie bevinden.

BIBLIOGRAFIE

WETGEVING

INTERNATIONAAL

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 3 september 1953, <https://tinyurl.com/4t2mzamy>.

EU

Verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van vereisten inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten, *Pb.L.* 28 juni 2024, <https://tinyurl.com/3y4wxrdc>.

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt, *Pb.L.* 16 juni 2017, <https://tinyurl.com/2wwsr3tm>.

Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *Pb.L.* 23 december 2015, <https://tinyurl.com/mr6t2nx7>.

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen, *Pb.L.* 22 november 2008, <https://tinyurl.com/bdcucd7j>.

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, *Pb.C.* 18 december 2000, <https://tinyurl.com/3vn9rcry>.

BENELUX

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) 1 maart 2019, <https://tinyurl.com/5yy54rj4>.

FRANKRIJK

Loi n° 2020-105 (FR) 10 februari 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, *JO* 11 februari 2020, <https://tinyurl.com/vj3sk77w>.

Loi n° 92-597 (FR) 1 juli 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, *JO* 3 juli 1992, <https://tinyurl.com/3jpy33t>.

JAPAN

Japanese Unfair Competition Prevention Act 19 mei 1993, <https://tinyurl.com/2jp6xfvw>.

Japanese Trademark Act 13 april 1959, <https://tinyurl.com/3akxn2a7>.

BELEIDSDOCUMENTEN EN RAPPORTEN

EU

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, EUROPESE COMMISSIE, 30 maart 2022, COM/2022/141 final.

BANGERT H., 'Japan's Circularity: A Panorama of Japanese Policy, Innovation, Technology and Industry Contributions Towards Achieving the Paris Agreement', *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation*.

DG COMMUNICATIE (EUROPESE COMMISSIE), 'Commissioner Roswall's opening remarks at a roundtable on EU-Japan cooperation for the circular economy hosted by the Green Alliance' 19 september 2025, <https://tinyurl.com/4sm3ay34>.

DG KLIMAATACTIE (EUROPESE COMMISSIE), 'The EU and Japan commit to a new Green Alliance to work towards climate neutrality' 27 mei 2021, <https://tinyurl.com/mrxv8z8v>.

DG MILIEU (EUROPESE COMMISSIE), 'Hoe maakt de EU mode duurzaam?', <https://tinyurl.com/mrykekmj>.

DG MILIEU (EUROPESE COMMISSIE), 'Strategie voor duurzaam en circulair textiel', <https://tinyurl.com/44p96u9r>.

PUBLICATIEBUREAU EU (EUROPESE COMMISSIE), 'Duurzame en circulaire textielproducten tegen 2030' 3 juli 2023, <https://tinyurl.com/neyadu7n>.

SG (EUROPESE RAAD), 'Circulaire economie', <https://tinyurl.com/yc6e53w9>.

Frankrijk

MINISTÈRES TRANSITION ECOLOGIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSPORTS, VILLE ET LOGEMENT, 'Produits textiles (TLC)', *Ministères Transition écologique, Aménagement du Territoire, Transports, Ville et Logement* 2 avril 2026, <https://tinyurl.com/2uwzh776>.

Japan

IMANISHI M., 'Circularizing the Japanese Fashion & Textile economy: current situation, future prospect and opportunities for business cooperation for European companies and SMEs in Japan', *EU-Japan Centre for Industrial Cooperation* maart 2023, <https://tinyurl.com/3pzmze5x>.

INTELLECTUAL PROPERTY POLICY OFFICE, Unfair Competition Prevention Act, <https://tinyurl.com/4uxxnazs>.

JAPAN NATIONAL GROUP, 'Exhaustion of trade mark rights', *AIPPI* 19 juni 2025, <https://tinyurl.com/4hxnw68d>.

JAPAN PATENT OFFICE, Introduction to The Intellectual Property Act, 2017, <https://tinyurl.com/56eahbzb>.

JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Disputes and Their Handling, 2010, <https://tinyurl.com/3mxferkp>.

JAPAN PATENT OFFICE, Protection of Well-Known and Famous Trademarks, 2004, <https://tinyurl.com/4rawdtm9>.

JAPAN PATENT OFFICE, Trademark Overview, 1999, <https://tinyurl.com/4tbm7e6w>.

NACK R., HENRY G., FLYTHSTRÖM J., e.a., 'Summary Report - 2025 Study Question: Exhaustion of trade mark rights', *AIPPI* 2025, <https://tinyurl.com/5drsdt4m>.

NACK R., HENRY G., FLYTHSTRÖM J., e.a., 'Study Guidelines - 2025 Study Question: Exhaustion of trade mark rights', *AIPPI* 2025, <https://tinyurl.com/4ny5vyy8>.

経済産業省(MINISTER VAN ECONOMIE, HANDEL EN INDUSTRIE), 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 (Richtlijnen inzake elektronische handel en de handel in informatiegoederen), april 2015, <https://tinyurl.com/2wsp6drz>.

RECHTSPRAAK

Hof van Justitie

HvJ 25 januari 2024, C-334/22, ECLI:EU:C:2024:76, 'Audi/GQ'.

HvJ 27 oktober 2022, C-197/21, ECLI:EU:C:2022:834, 'SodaStream/MySoda'.

HvJ 25 juli 2018, C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594, 'Mitsubishi'.

HvJ 22 januari 2015, C-419/13, ECLI:EU:C:2015:27, 'Allposters'.

HvJ 22 september 2011, C-323/09, ECLI:EU:C:2011:604, 'Interflora'.

HvJ 14 juli 2011, C-46/10, ECLI:EU:C:2011:486, 'Viking Gas'.

HvJ 8 juli 2010, C-558/08, ECLI:EU:C:2010:416, 'Portakabin'.

HvJ 23 maart 2010, C-237/08, ECLI:EU:C:2010:159, 'Google France/Louis Vuitton'.

HvJ 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, 'L'Oréal/Bellure'.

HvJ 23 april 2009, C-59/08, ECLI:EU:C:2009:260, 'Dior/Copad'.

HvJ 27 november 2008, C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655, 'Intel'.

HvJ 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, 'Adidas/Marca'.

HvJ 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, 'Céline'.

HvJ 25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55, 'Opel/Autec'.

HvJ 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177, 'Gillette'.

HvJ 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582, 'Adidas/Fitnessworld'.

HvJ 12 november 2002, C-206/01, ECLI:EU:C:2002:651, 'Arsenal/Reed'.

HvJ 22 juni 1999, C-342/97, ECLI:EU:C:1998:369, 'Lloyd/Klijssen'.

HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97 en ECLI:EU:C:1999:230, 'Windsurfing Chiemsee'.

HvJ 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, 'BMW/Deenik'.

HvJ 29 september 1998, C-39/97, ECLI:EU:C:1998:442, 'Canon/Cannon'.

HvJ 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517, 'Dior/Evora'.

HvJ 11 juli 1996, C-427/93, ECLI:EU:C:1996:282, 'Bristol-Myers e.a.'.

Benelux-Gerechtshof

Benelux-Gerechtshof 14 oktober 2019, A 2018/01, 'Moët Hennessy/Cedric Art'.

België

Orb. Brussel (Nl.) 15 november 2018, A/18/00618.

Frankrijk

Tribunal Judiciaire de Paris 21 mei 2026, RG 25/00621, 'Chanel/Kamad Reworked'.

Tribunal Judiciaire de Paris 10 april 2025, RG 22/10720, 'Hermès/Maison R&C'.

Japan

Osaka High Court 13 mei 2022, 2021 (Ne) 2608, 'Roller Sticker'.

Tokyo District Court 26 maart 2018, 2017 (Wa) 5423, 'Junk Mania'.

Tokyo High Court 31 augustus 2004, Heisei 15 (Ne) No. 899, 'Risograph Ink Bottle'.

Tokyo District Court 23 juni 2004, Heisei 15 (Wa) No. 29488, 'Brother Industries'.

Supreme Court 27 februari 2003, Hei 14 (Ju) 1100, 'Fred Perry'.

Tokyo District Court 24 maart 1993, Heisei 4 (Wa) No. 7534, 'Chanel No. 5'.

Tokyo District Court 27 mei 1992, 1988 (Wa) 1607, 'Nintendo'.

Tokyo High Court 25 februari 1981, Showa 55 (Ne) 280, 'Type of Fragrance'.

Osaka District Court 24 februari 1976, 1974 (Wa) 393, 'POPEYE'.

Osaka District Court 27 februari 1970, 'Parker', *IIC* 1971, 325.

Conclusies Hof van Justitie

SZPUNAR M., 'Conclusie 13/11/2025 bij HvJ C-298/23, “Ikea/Vlaams Belang”’.

RECHTSLEER

Boeken

JANSSENS M.-C., *Handboek merkenrecht*, Intersentia, 2022.

KESTEMONT L., *Naar een rechtswetenschappelijke methodeleer*, die Keure, 2017.

KUR A. en SENFTLEBEN M., *European trade mark law: a commentary*, Oxford University Press, 2017.

ONO S., *Overview of Japanese Trademark Law*, Yuhikaku, 1999.

PILA J. en TORREMANS P., *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2019.

POPELIER P., *Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving*, Intersentia, 1997.

UMANO D., HATANO S. en KOKATSU Y., 'Japan' in GREENE J.H. (ed.), *Intellectual Property: Law Over Borders Comparative Guide*, The Global Legal Post, 2024,
<https://tinyurl.com/3hxnusmx>.

VANHEES H., *Handboek Intellectuele Rechten*, Intersentia, 2020.

Bijdragen in verzamelwerken

ARORA G. en HE T., 'Determining the Case of Fashion Upcycling in Asia' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, 204.

JONGSMA D., 'Is there a fundamental right to upcycling? An analytical approach' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, 34.

MEZEI P. en HÄRKÖNEN H., 'A Primer to Intellectual Property Law and Upcycling' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 15 mei 2026, 3.

NEACSU A. en KEIRSBILCK B., 'The Ecodesign for Sustainable Products Regulation: Towards Free Circulation of Circular Goods' in GRUYAERT D. (ed.), *Sustainability, Law and Criminology*, Intersentia, 2025, 453.

PIHLAJARINNE T., 'Repairing and Re-Using From an Exclusive Rights Perspective – Towards Sustainable Lifespan as Part of a New Normal?' in ROGNSTAD O.-A. en ØRSTAVIK B. (eds.), *Intellectual Property and Sustainable Markets*, Edward Elgar, 2021, 81.

ROSBOROUGH A.D., 'A Conceptual Map of the Right to Repair: Where Upcycling Fits In' in MEZEI P. en HÄRKÖNEN H. (eds.), *The Cambridge Handbook of Intellectual Property and Upcycling*, Cambridge University Press, 2026, 310.

SENFTLEBEN M., 'Fashion Upcycling and Trademark Infringement: A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach' in TAN D., FROMER J. en GANGJEE D. (eds.), *Fashion and Intellectual Property*, Cambridge University Press, 2025, 217.

TISCHNER A., 'Trade Mark Law and Upcycling' in FHIMA I. en MOERLAND A. (eds.), *Research Agendas in Trade Mark Law*, Edward Elgar, 15 april 2025.

Bijdragen in tijdschriften

AUS R., MOORA H., VIHMA M., e.a., 'Designing for circular fashion: integrating upcycling into conventional garment manufacturing processes', *Fash Text* 2021, 1.

BASIRE Y., 'The Protection of the Marks with Reputation in Europe and in Japan', *IIP* 2017, <https://tinyurl.com/5yaaewt4>.

BOCKEN N. en SHIRAHADA K., 'Circular business models in Japan: Analysis of circular business transformation through an institutional approach', *Sustain. Prod. Consum.* 2025, 389.

CALBOLI I. en ARMSTRONG G., 'Upcycled and Rightful: Navigating Trademark Law and the Circular Economy', *Tex. AM J. Prop. Law* 2025, 157.

DORENBOSCH N.Q., 'Upcycling—op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom', *IER* 2022/18, 147.

GEIREGAT S., 'Trading Repaired and Refurbished Goods: How Sustainable is EU Exhaustion of Trade Marks?', *GRUR Int.* 2024, 287.

HEATH C. en MORI M., 'Ending is better than mending—Recent Japanese case law on repair, refill and recycling', *ZJAPANR JJAPANL* 2007, 65.

HERRADOR M. en IMANISHI M., 'Unlocking the circular economy potential in the textiles and fashion industries of Japan: Opportunities for European businesses', *J. Clean. Prod.* 2025.

HUSOVEC M., 'Trademark Use Doctrine in the European Union and Japan', *Marquette Intellect. Prop. Law Rev.* 2017.

IZYUMENKO E., 'Is Upcycling always Green – and Should it be? Reconsidering the Rationale for Accommodating Upcycling within IP Law and Leveraging the Potential of Quotation and “Due Cause”', *GRUR Int.* 2026.

IZYUMENKO E., 'Intellectual Property in the Age of the Environmental Crisis: How Trademarks and Copyright Challenge the Human Right to a Healthy Environment', *IIC* 2024, 864.

JACOMETTI V., 'Circular Economy and Waste in the Fashion Industry', *Laws* 8/4.

KIM K., 'Use as a Trademark: The Interpretation in an Infringement Lawsuit, and its Problems', *IIP Bull.* 2010.

KUR A., '“As Good as New” – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?', *GRUR Int.* 2021, 228.

LARSEN E., 'Something Boro’d, Something Blue: An Analysis of Japanese Repair Practices and Material Scarcity', *Fash. Stud.* 2024/Vol. 3 No. 1.

MONTAG L., 'Roadmap to a Circular Economy by 2030: A Comparative Review of Circular Business Model Visions in Germany and Japan', *Sustainability* 2023/6.

OKUYAMA S., 'Exhaustion of IP Rights in Japan', *Law Pract. Pat. Licens.* december 2016, 11.

PORT K., 'Protection of Famous Trademarks in Japan and the United States', *Wis. Int. Law J.* 1997, 259.

SENFTLEBEN M. en VAN KAN B., 'Merk en fashion upcycling: inbreuk en mogelijke verweren', *BerichtenIE* 2024/2, 85.

TODORSKI T., 'The concept of ‘due cause’ and its role in safeguarding fundamental rights under EU trade mark law: how should the CJEU rule in IKEA, C-298/23?', *J. Intellect. Prop. Law Pract.* 2024, 809.

VAN DEN BRANDE S. en VANBRABANT B., 'Duurzaam of Dubieus? Over een tweede leven in de modewereld én in het merkenrecht: recycling, upcycling en customization', *BMM Bull.* 2026/1.
野間自子, 'ファッションと法律', *パテント* 2024/Vol. 77 No. 3, 11.

MEDIA

CARY A., 'Duran Lantink Breathes New Life Into Vintage Designer Pieces', *British Vogue* 12 mei 2021, <https://tinyurl.com/yc3mbm2k>.

CHAN E., '9 Sustainability Moments You Might Have Missed From AW26', *British Vogue* 11 maart 2026, <https://tinyurl.com/4k5ddep2>.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 'Circular business models: Rethinking how value is created' 7 augustus 2025, <https://tinyurl.com/y6axze6u>.

ICHIHASHI K., 'Osaka High Court Rules Removing and Erasing Registered Trademark from Goods Does Not Constitute Trademark Infringement', *Lexology* 19 juni 2023, <https://tinyurl.com/ck36h84r>.

IZYUMENKO E., 'Freedom of Political Expression as “Due Cause”: The Pending IKEA v. Vlaams Belang Case Before the CJEU', *Kluwer Trademark Blog* 14 oktober 2025, <https://tinyurl.com/573hgy94>.

KAMIKURA H., 'Court Case Review (Trademark): Brother Industries Case', *Yuasa and Hara* 1 oktober 2004, <https://tinyurl.com/yx7fdxsv>.

KAWASE T., 'What is Trademark Infringement? Explaining the Framework for Determining Illegality', *Monolith Law Office* 27 september 2023, <https://tinyurl.com/hmtdtb8y>.

LODI H., 'From Chanel to Miu Miu, Luxury Brands are Embracing Sustainability', *Vogue Arabia* 16 juni 2025, <https://tinyurl.com/mrymrnaz>.

MEZEI P., 'Online platforms and upcycling – are platforms entitled to take down upcycled products?', *IPRInfo* 23 oktober 2024, <https://tinyurl.com/n85874k7>.

X, 'Japan aims to cut 25% of clothes waste by 2030 via recycling, re-use', *The Straits Times* 2 januari 2026, <https://tinyurl.com/cvupbzk6>.

X, 'The Great Forest Case (Supreme Court Judgment, September 22, 1992)—Did the product “Kirinsin” infringe on a trademark right?', *Note* 11 oktober 2025, <https://tinyurl.com/5n8vzedv>.

中川隆太郎, '「著名商標と「～風」「～タイプ」問題 —日本の裁判例とフランス商標法」', *Kotto Law* 20 september 2017, <https://tinyurl.com/4cfuc4k6>.

大友信秀, '著名表示「ルイ・ヴィトン」冒用事件', *Thomas Reuters* 28/012019, <https://tinyurl.com/2z3nyf9b>.

松下智子,'【世界事例に学ぶ】ルイ・ヴィトンやシャネルが提訴した「ブランドリメイク」のリスク', *Authense* 10 februari 2026, <https://tinyurl.com/z7jhnxs9>.