

De territoriale werking van het merkinbreukverbod: de stand van zaken

Net als andere intellectuele eigendomsrechten, zijn merkrechten territoriaal begrensd. Een Benelux-merk is geldig en kan worden ingeroepen tegen derden in het territoire van de Benelux-landen. Het Uniemark wordt geregistreerd voor de gehele Europese Unie, waar het verboden is daarop inbreuk te maken. De territoriale omvang van merken roept verschillende vragen op: wordt overal dezelfde bescherming toegekend? Geldt een inbreukverbod voor het gehele grondgebied? Of kan dat territoriaal worden beperkt? En hoe zit dit in oppositiezaken? Deze bijdrage wil een antwoord geven op deze vragen, met name aan de hand van de door het Hof van Justitie ontwikkelde rechtspraak over de territoriale reikwijdte van inbreukverboden.¹

Territoriaal karakter van merken

Uniemerken

De considerans van de Uniemerkenverordening ('UMVo'²) meldt – verwijzend naar de 'territorialiteit' van merken – dat ondernemingen volgens één enkele procedure Uniemerken kunnen registreren 'die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie'. Doel van het territorialiteitsbeginsel in de UMVo is om de interstatelijke handel te bevorderen en om belemmeringen van vrij verkeer in de interne markt op te heffen.³ Het unitaire karakter komt ook naar voren bij de overwegingen van de UMVo waarin staat dat tegenstrijdige rechterlijke beslissingen binnen de Unie moeten worden voorkomen.⁴ Art. 1 lid 2 UMVo bepaalt dat het Uniemark een eenheid is en 'dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Unie'. De Uniewetgever vermeldt echter wel dat het Uniemark niet in de plaats treedt van nationale merken.

Benelux-merken

Ook het Benelux-merk vormt, volgens de toelichting op het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ('BVIE'), een eenheid.⁵ Art. 1.16 BVIE

stelt dat de werking van het BVIE beperkt is tot het Benelux-gebied. Het territoriale karakter van Benelux-merken komt ook tot uitdrukking in art. 1.14 BVIE dat gaat over de territoriale reikwijdte van vonnissen (die in beginsel in alle Benelux-landen worden erkend).

Territoriale beperking van inbreukverboden in de Unie o.g.v. art. 9 lid 2 sub a en b UMVo

Op grond van art. 124 aanhef sub a UMVo bestaat er uitsluitende bevoegdheid voor Uniemarkrechtbanken om over inbreukvorderingen te oordelen.⁶ Naast bepaling over de internationale bevoegdheid, de omvang van die bevoegdheid (art. 126 lid 1 aanhef en sub a UMVo) en bepalingen over de mogelijke rechtsmaatregelen, bepaalt de UMVo in art. 130: 'Wanneer een rechtbank voor het Uniemark van oordeel is, dat de verweerder inbreuk op een Uniemark heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, verbiedt zij de verweerder de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. (...)'

Wat is nu de territoriale reikwijdte van een inbreukverbod op een Uniemark op grond van art. 9 lid 2 sub a en/of b UMVo? Welke rechtsgevolgen heeft dit?⁷

DHL/Chronopost⁸

In het DHL/Chronopost-arrest heeft het Hof van Justitie EU ('Hof') zich voor het eerst expliciet uitgelaten over de reikwijdte van een merkinbreukverbod 'op het gehele grondgebied' van de Unie. Het gaat hier om een sub a inbreukzaak. In de feitelijke instantie was door de bevoegde nationale rechter een inbreukverbod opgelegd (op straffe van een dwangsom) op het Uniemark WEBSHIPPING. Maar in het dictum was niet expliciet bepaald of het opgelegde verbod zich uitstreekte tot het gehele grondgebied van de Unie. De hoogste feitenrechter ging er daarom vanuit dat dit verbod *alleen* het Franse grondgebied betrof. De prejudiciële vraag die door de Cour de Cassation wordt gesteld is of

1 In deze bijdrage zal ik met name ingaan op verboden in inbreukzaken maar ook op opposities.
2 Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (hierna: 'UMVo'). Hierna zal in het kader van de bespreking van jurisprudentie telkens de aanduiding Uniemark gebruikt worden, ook om (voorheen) Gemeenschapsmerken aan te duiden. Ik verwijs telkens naar de huidige artikelen uit de UMVo, ook indien in de uitspraken de oude artikelnummers worden gebruikt, tenzij anders aangegeven.
3 Considerans sub 3 tot en met 8 en 16 en 17 van de UMVo.
4 Considerans sub 32 en 33 van de UMVo. De UMVo dient om 'aantastingen van het eenheidskarakter van het Uniemark te voorkomen'.
5 Zie de toelichting op o.a. art. 2.25, 2.31 en 2.32 BVIE: 'Daar het uitsluitend merkrecht zich over het gehele Benelux-gebied uitstrekt'.

6 Artikel 124 aanhef en sub a UMVo luidt: 'De rechtbanken voor het Uniemark hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van: a) rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op Uniemerken'.

7 Deze bijdrage onderzoekt met name de rechtsgevolgen van de territorialiteit van Uniemerken bij de inbreukvraag bij gebruiksverboden en opposities, maar de territoriale reikwijdte van het inbreukverbod kan ook andere rechtsgevolgen hebben, bijvoorbeeld die voor de reikwijdte van nevenvorderingen en de vordering tot schadevergoeding.

8 HvJ EU 12 april 2011, zaak C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238 (DHL Express France SAS/Chronopost), NJ 2013/209, m.nt. Gielen.

een inbreukverbod op een Uniemerkt van rechtswege in de hele Unie van kracht is.

Het Hof stelt het unitaire karakter van het Uniemerkt centraal. Het Hof oordeelt dat, indien daartoe de rechterlijke bevoegdheid⁹ bestaat, het opgelegde verbod in beginsel voor de hele Unie geldt (r.o. 44): *‘Teneinde deze eenvormige bescherming te waarborgen, moet het door een bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken derhalve in beginsel van kracht zijn op het gehele grondgebied van de Unie.’* De eenvormige bescherming en het eenheidskarakter van het Uniemerkt rechtvaardigt dit.¹⁰ Bij een ander oordeel zou volgens het Hof ook het risico bestaan dat de inbreukmaker doorgaat in het territoir dat buiten het verbod valt.¹¹ Ik lees dit deel van deze uitspraak zo dat de Uniemerktrechter dus niet per lidstaat telkens actief hoeft vast te stellen of het gebruik van een teken daar inbreukmakend is en of dit inbreukmakende gedrag daar daadwerkelijk plaatsvindt.¹²

Het Hof noemt (in r.o. 48) twee uitzonderingen op grond waarvan de territoriale werking van het verbod kan worden beperkt: 1. daar waar de merkhouders het verbod beperkt; en 2. daar waar het gebruik van een teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies¹³ van het Uniemerkt *‘in het bijzonder om linguïstische redenen’*.¹⁴ In die gevallen *‘moet’* de rechter het verbod territoriaal beperken, aldus het Hof. (In die gevallen valt het gebruik van het teken daarbuiten dus niet onder het inbreukverbod.) In alle andere gevallen zal het gevorderde verbod om inbreuk te maken op een Uniemerkt (met dwangsom¹⁵) aldus Uniewijd gelden.

De bewijslast van ‘uitzondering’ ad 2. (geen functie-aantasting) ligt volgens het arrest bij de inbreuk-

maker.¹⁶ Hij moet aantonen dat er in (delen van) het territoir geen aantasting van de merkfuncties is. Dit lijkt op het eerste gezicht een moeilijke opgave, in bijvoorbeeld een ‘double-identity’ (sub a) inbreukzaak op een woordmerk met een normaal onderscheidend vermogen. In dat geval kan ‘de inbreukmaker’ mijns inziens (zeer) moeilijk het bewijs leveren dat de functies van het merk niet worden aangetast in een bepaald deel van de Unie. Echter, in minder duidelijke gevallen – waarin een merk in een deel van de Unie min of meer beschrijvend is, en in een deel niet (zie ook hierna) – kan dit mogelijk anders liggen.

Naar aanleiding van dit arrest zijn vragen gerezen over de territoriale omvang van een verbod, indien en voor zover de uitspraak zelf zwijgt over de territoriale omvang van de inbreuk.^{17,18,19} Bijvoorbeeld in het geval er over de territoriale reikwijdte van het gevraagde verbod geen partijdebat heeft plaatsgevonden. Hoewel het uitgangspunt is dat een inbreukverbod op een Uniemerkt in de gehele Unie van kracht is, doen merkhouders die processueel en materieel belang hebben bij oplegging van een Uniewijd verbod er goed aan dit expliciet te vorderen.

In Nederland is een tweetal uitspraken bekend waarin expliciet is geoordeeld over de mogelijkheid tot beperking van het merkinbreukverbod op grond van het *DHL/Chronopost*-arrest. In beide gevallen is er evenwel geen reden aangenomen voor een uitzondering op de hoofdregel dat een merkinbreukverbod in beginsel van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie.^{20,21} Er werd in deze uitspraken dan ook geen beperking van het verbod aangenomen.

9 In zijn noot in *IER* (2011/57) heeft Schaafsma opgemerkt dat de territoriale reikwijdte van het verbod wordt bepaald door (i) de territoriale bevoegdheid van de aangezochte rechtbank voor het Uniemerkt, en (ii) de territoriale omvang van het uitsluitend recht van de merkhouders. Schaafsma merkt op dat de territoriale reikwijdte van een verbod niet groter kan zijn dan de territoriale omvang van de bevoegdheid. Zo kan slechts een pan-Europees bevoegde rechter (ex 125 lid 1 jo. 126 UMVo) een verbod opleggen voor de gehele Unie. Vervolgens komt de vraag naar de territoriale omvang van dat verbod aan de orde.

10 Wat ook gerechtvaardigd wordt teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen, omdat het steeds gaat om ‘de feitelijke beoordeling van het verwarringsgevaar’. De AG wees in algemene zin nog op het risico van buitensporige kosten.

11 Zie r.o. 45.

12 R.o. 45: *‘Indien de territoriale werking van dit verbod integendeel zou zijn beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waarvoor deze rechtbank de inbreuk of dreigende inbreuk heeft vastgesteld, of louter tot het grondgebied van de lidstaten waarop een dergelijke vaststelling betrekking had...’* Zie ook Haak, ‘Handhaving van Gemeenschapsmerken en -modellen: territoriale beperkingen’, *BMM Bull.* 2011/3, p. 116.

13 R.o. 46: *‘De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitend recht van de houder van het gemeenschapsmerk is immers verleend om deze merkhouders de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (...).’* Zie ook r.o. 47.

14 R.o. 48: *‘Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.’*

15 Zie het antwoord op de derde en vierde prejudiciële vraag in de zaak *DHL/Chronopost*.

16 In r.o. 48 staat: *‘omdat de verwerende partij het bewijs levert’*.

17 Zie de noot van Schaafsma in *IER* 2011/57 en de conclusie van de AG in deze zaak. Zie ook de noot van Steinhauser in *Berichten IE*, mei 2011, p. 177.

18 De AG had erop gewezen dat indien het territoriale bereik van de gestelde inbreuk niet wordt gespecificeerd, het aan de verwerende partij is om aan te tonen dat deze zich beperkt tot een concreet geografisch gebied. AG Cruz Villalón, punt 38. Zie punt 28-33 en punt 40 van diens conclusie over de verhouding tussen het vaststellen van de inbreuk en het opleggen van het verbod.

19 Zie over de (beperkte) ruimte van de rechter bij het inperken van een EU-wijd verbod de noot van Haak onder het *Combit/Commit*-arrest, *BIE* 2017, nr. 10 en diens artikel ‘Handhaving van gemeenschapsmerken en -modellen: territoriale beperkingen?’ in *BMM Bulletin* 2011/3, pp. 114-119.

20 Hof Den Haag 5 mei 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0979 (*G-Star RAW*), r.o. 34 en 35.

21 Hof Den Haag 29 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ0458 (*Gillette Mach 3*): *‘Derhalve kan beperking van het merkenrechtelijke verbod slechts aan de orde zijn indien Wilkinson, op wie ten deze (anders dan met betrekking tot de grondslag onrechtmatige daad) de bewijslast rust, in dit kort geding aanmerkelijk maakt dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van de merken van Gillette. Het hof is van oordeel dat Wilkinson hierin niet is geslaagd. (...) De vaststelling van een inbreuk in één EU-lidstaat brengt volgens de GMV mee dat in beginsel een verbod voor de gehele Europese Unie dient te worden opgelegd.’* Zie ook de noot van Eijvogels in *IER* 2013/43.

Combit/Commit²²

De mogelijkheid tot territoriale beperking van het merkinbreukverbod komt ook aan de orde in het *Combit/Commit*-arrest. De vordering tot staking van de inbreuk is in die zaak gestoeld op de sub b grond. De Duitse verwijzende rechter was van mening dat er geen verwarringsgevaar zou bestaan bij de gemiddelde Engelstalige consument tussen het merk Combit en het teken Commit. 'Commit' zou verwijzen naar *to commit*, terwijl 'com' en 'bit' kort gezegd naar computers zou verwijzen. Dit levert een relevant begripsmatig verschil op voor de Engelstalige consument, anders dan voor de Duits-talige consument (die wel in verwarring zou raken). Wat is in deze zaak nu de territoriale reikwijdte van het verbod? Is er een beperking aan de orde of niet?

Het Hof oordeelt in zijn algemeenheid dat indien de herkomstfunctie van een merk in een bepaald deel van de Unie wordt aangetast, de schending van het Uniemerk vast staat.²³ Het Hof wijst erop dat dit ook in opposities (zie hierna) vaste lijn is.²⁴ Niet nodig is dat de inbreuk Uniewijd plaatsvindt, aldus het Hof.²⁵ Wijzend op art. 130 UMVo, oordeelt het Hof (in r.o. 30) dat de Uniemerkrechter de (dreigende) inbreuk moet verbieden, en dat het verbod in de Unie wegens de eenvormige bescherming van het Uniemerk 'in beginsel van kracht [moet] zijn op dit gehele grondgebied'. Voortbouwend op (r.o. 48 van) het *DHL/Chronopost*-arrest oordeelt het Hof dat in geval een met een Uniemerk overeenstemmend teken 'geen enkel verwarringsgevaar' creëert in een bepaald deel van de Unie, en aldaar dus geen afbreuk kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk, de rechter de territoriale werking van een op te leggen verbod moet beperken. Het Hof koppelt dit primair aan de aantasting van de herkomstfunctie (zie r.o. en 31 (en r.o. 25 en 27)),²⁶ maar noemt verderop in het arrest ook 'de wezenlijke functies' van het merk. Opvallend is dat het Hof in eerdere arresten steeds de herkomstfunctie als wezenlijke functie noemt.²⁷ Nu – in verband met de territoriale omvang van het merkenrecht – acht het Hof kennelijk ook andere functies wezenlijk. Dat roept de vraag op welke

andere verweermogelijkheden, anders dan het ontbreken van verwarringsgevaar, de gedaagde partij heeft (zie ook hierna).

Voor wat betreft de bewijslastverdeling van de hiervoor genoemde uitzondering ad 2. (geen functie-aantasting), is het de vraag of het Hof deze in het *Combit/Commit*-arrest nuanceert.^{28,29} Het Hof oordeelt (in r.o. 32) dat indien de rechter 'op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, niet [mag] worden verboden'. De AG heeft een zeer interessant en uitgebreid deel van zijn conclusie gewijd aan het bewijs, en met name de bewijslastverdeling.³⁰ Hij concludeert, volgens mij op overtuigende gronden, dat de bewijslastverdeling waar het gaat om het Uniemerk wordt beheerst door het Unierecht, en niet door het nationale recht.³¹ In zijn conclusie valt te lezen: 'Mijns inziens voldoet de eiser van een verbod die houder van het Uniemerk is, aan zijn bewijsverplichting wanneer hij aantoont dat er sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk. De procesrechtelijke bewijslast in verband met de eventuele beperking van het verbod ligt echter geheel bij de verweerder.'³² Het (vereiste) niveau van bewijs en de bewijsmiddelen (dus ook de waardering?) zijn mogelijk een zaak van nationaal procesrecht, zo parafraseer ik de AG, maar dan nog mag de uniforme bescherming van het Uniemerk niet in gevaar worden gebracht.^{33,34} Ik meen dat het Hof deze bewijslastverdeling in verband met de territoriale beperking als uitgangspunt nogmaals heeft oarmd. Immers, het Hof wijst in r.o. 32 van het *Combit/Commit*-arrest expliciet op r.o. 48 van het *DHL/Chronopost*-arrest. Dat betekent dus: ergens inbreuk in de Unie, dan overall een verbod, tenzij de verwerende partij het bewijs levert dat van functieaantasting in een bepaald deel van de Unie geen sprake is.

Hoe moet de rechter nu (een) mogelijke beperking(en) beoordelen? De vaststelling van het

22 HvJ EU 22 september 2016, zaak C-223/15, ECLI:EU:C:2016:719 (*Combit/Commit*), NJ 2017/341 m.nt. Gielen, *Berichten IE* 2017/10, m.nt. Haak, *IER* 2017/26, m.nt. Bronneman.

23 R.o. 25 en 28.

24 R.o. 27.

25 R.o. 27 in fine: 'Derhalve heeft deze merkhouders het recht om een dergelijk gebruik te doen verbieden, zelfs indien in slechts een deel van de Unie afbreuk wordt gedaan aan die functie'.

26 Het Hof gooit het dus niet over de boeg van de 'speciale redenen' uitzondering in art. 130 lid 1 UMVo, zie ook r.o. 29 van het arrest. Dat vergt buitengewone situaties die hier volgens het Hof niet aan de orde zijn. In verband met de bewijslast geldt evenwel dat ook bij de speciale redenen sprake is van een uitzondering, op grond waarvan het verbod niet kan worden opgelegd. Zie het *Nokia*-arrest (14 december 2006, zaak C-316/05, ECLI:EU:C:2006:789, r.o. 32) 'Zoals de advocaat-generaal in punt 24 van haar conclusie heeft benadrukt, zou de verzoekende partij, indien voortzetting van de inbreuk of de dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk alleen kon worden verboden op voorwaarde dat er een duidelijk of niet beperkt risico van herhaling van deze handelingen bestaat, waarschijnlijk het bewijs van een dergelijk risico moeten leveren. Voor de verzoekende partij is het moeilijk de mogelijke handelingen van de gedaagde in de toekomst te bewijzen en het gevaar bestaat dan dat het exclusieve recht dat haar gemeenschapsmerk inhoudt, elk nut verliest'. Zie ik het goed dan gaat het *Nikolajeva*-arrest (22 juni 2016, zaak C-280/15, ECLI:EU:C:2016:467) uit van een vergelijkbare bewijslastverdeling.

Zie de noot van Van Nispen onder het *Nikolajeva*-arrest in *BIE* 2016, p. 260.

27 Voor een mooie uitleg van die functies zie o.a. Quaedvlieg, 'Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na *INTEL* en *L'Oréal*', *Ars Aequi* december 2009, p. 799-808.

28 Bronneman wijst in haar noot onder het *Combit/Commit*-arrest mijns inziens terecht naar de conclusie van de AG in die zaak, die aangeeft dat de bewijslastverdeling louter een Unierechtelijke aangelegenheid is, en niet een zaak is van nationale procesrecht.

29 Zie ook de noot van Verschuur in *IER* 2017/51.

30 Zie ook de conclusie van AG Szpunar in punt 33 e.v. van zijn conclusie inzake *Combit/Commit*, EU:C:2016:351: 'Deze overweging rechtvaardigt met name een omkering van de bewijslast ten gunste van de eiser van het verbod'.

31 Zie bijv. punt 43 van zijn conclusie: 'Deze verdeling van de bewijslast, die voor de verweerder de verplichting meebrengt om de noodzaak van de territoriale beperking aan te voeren en aan te tonen' en punt 46: 'Volgens vaste rechtspraak kan de bewijslastverdeling waar het gaat om het Uniemerk overigens niet door het nationale recht worden bepaald, maar wordt deze beheerst door het Unierecht'.

32 Punt 41 van zijn conclusie.

33 Bronneman (*IER* 2017/26) wijst erop dat gelet op het uitzonderingskarakter van de beperking, de (bewijs)lat 'waarschijnlijk hoog' wordt gelegd door de rechtbanken voor het Uniemerk.

34 Punt 48 van zijn conclusie.

ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie mag volgens het Hof ‘enkel’ worden gebaseerd op een onderzoek van ‘alle relevante omstandigheden van het concrete geval’. Het Hof oordeelt: ‘Deze beoordeling moet een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens omvatten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest van 25 juni 2015, *Loutfi Management Propriété intellectuelle*, C-147/14, EU:C:2015:420, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).³⁵ Ik merk op dat in de gevallen waarin over de territoriale reikwijdte van het gevorderde verbod een partijdebat plaatsvindt, de rechter toch ook met name in de beoordeling zal moeten betrekken hoe de gemiddelde consument precies wordt gedefinieerd, en wat diens perceptie is van het merk en het teken-gebruik in het licht van de waren en diensten. Volgens mij moet de nationale rechter in voorkomende gevallen zich een oordeel vormen over de perceptie van deze maatman. Dit is kennelijk geen ‘Europees’ persoon die alle talen in de Unie beheerst. Anders is de uitkomst van het *Combit/Commit*-arrest moeilijk te verklaren. En anders zou mogelijk ook per taalgebied verwarringsgevaar moeten worden vastgesteld. Dat levert mijns inziens een onwenselijk resultaat op, en lijkt in elk geval een ondoenlijke opgave. Dit is bovendien in strijd is met het unitaire karakter van het Uniemerk.³⁶ Wie is deze gemiddelde consument dan wel? Het gaat mijns inziens om een afgevaardigde uit een taalgebied binnen een of meer lidstaten, die in ieder geval linguïstisch gezien – en ook sociocultureel en wat de marktomstandigheden betreft (zie hierna) – is beïnvloed, en minstens een basiskennis³⁷ heeft van het geschreven en gesproken woord in diens taalgebied. Diens perceptie van merk en teken-gebruik kan een mogelijke beperking van het verbod rechtvaardigen.

Het Hof verduidelijkt verder hoe de rechter een territoriaal beperkt verbod moet inkleden. Volgens het arrest dient het gebied (het deel van de Unie) waarin géén aantasting van de merkfuncties plaatsvindt nauwkeurig te worden geïdentificeerd, zodat ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied van de Unie *niet* onder het verbod valt.³⁸ Gezien de bewijslastverdeling die voortvloeit uit r.o. 48 van het *DHL/Chronopost*-arrest zal de verwerende partij dus (taalgebieden uit) lidstaten moeten benoemen waarvoor het verbod volgens haar bij wijze van uitzondering niet geldt. Alleen zo kan de rechter immers een bepaald taalgebied van de Unie voldoende precies van het inbreukverbod uitsluiten.

Kerrygold/Kerrymaid³⁹

Deze zaak gaat over een conflict tussen de houder van het Uniemerk Kerrygold (ingeschreven voor zuivelproducten) met T&S in Spanje. Daar importeert T&S margarine afkomstig uit Ierland onder het teken Kerrymaid. In Ierland en het Verenigd Koninkrijk co-existeren Kerrygold en Kerrymaid vreedzaam (Kerry is een Iers graafschap dat bekend is om zijn rundveeteelt). De vraag die het Hof ditmaal moet beantwoorden is: hoe zit dat in Spanje, waar dergelijke vreedzame co-existentie niet aan de orde is? Mag de bestaande situatie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden meegewogen bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar in Spanje?

Onder verwijzing naar het *DHL/Chronopost*-arrest, oordeelt het Hof dat de bescherming van het merk op grond van art. 9 lid 2 UMVo zich in beginsel tot het gehele grondgebied van de Unie uitstrekt (r.o. 28). Ten aanzien van de sub b grond oordeelt het Hof onder verwijzing naar het *Combit/Commit*-arrest dat het hierbij gaat om bescherming van de herkomstaanduidende functie van het merk (r.o. 29). Het Hof oordeelt verder dat voor een Uniewijd verbod niet vereist is dat het verwarringsgevaar zich op het gehele grondgebied van de Unie voordoet: ‘Wanneer het gebruik van een teken in een deel van de Unie leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk, terwijl ditzelfde gebruik in een ander deel van de Unie niet leidt tot een dergelijk gevaar, is er bijgevolg sprake van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht. In dit geval moet de aangezochte rechtbank voor het Uniemerk de verkoop van de betrokken waren onder het betrokken teken verbieden voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel ervan waarvoor is vastgesteld dat geen verwarringsgevaar bestaat’.

Het Hof wijst er wederom op dat alle relevante omstandigheden van het concrete geval globaal moeten worden beoordeeld.⁴⁰ Het gaat om ‘een globale beoordeling van alle relevante omstandigheden van het concrete geval en (...) deze beoordeling (moet) een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van het merk en het door de derde gebruikte teken (...) omvatten, die in het bijzonder om linguïstische redenen tot een verschillende conclusie kan leiden voor één deel van de Unie en voor een ander deel’ (r.o. 36). Het Hof oordeelt op basis daarvan dat co-existentie van de merken in één deel van de Unie, niet betekent dat in een ander deel van de Unie er evenmin verwarringsgevaar bestaat.

35 In het *Loutfi*-arrest ging het met name over overeenstemming: er was niet alleen sprake van visuele overeenstemming tussen merk en teken, die beide een dominant Arabisch woord in Latijns en Arabisch schrift bevatten, maar volgens het Hof diende ook de betekenis en de uitspraak van de woorden in aanmerking worden genomen, waarbij gold dat het relevante publiek ‘een basiskennis’ heeft van het geschreven Arabisch.

36 Zie ook r.o. 30 van het *Combit/Commit*-arrest.

37 Zie het *Loutfi*-arrest in voetnoot 35.

38 In r.o. 34 oordeelt het Hof: ‘Wanneer, zoals in casu, deze rechtbank bepaalde taalgebieden van de Unie wil uitsluiten van het verbod van gebruik, zoals taalgebieden die worden omschreven door de term ‘Engelstalig’, dient zij op volledige wijze te preciseren op welke gebieden deze term betrekking heeft.’

39 HvJ EU 20 juli 2017, zaak C-93/16, ECLI:EU:C:2017:571, NJ 2017/342 (*Kerrygold/Kerrymaid*), IER 2017/51, m.nt. Verschuur.

40 R.o. 35-37.

Vervolgens oordeelt het Hof dat de rechter bij de beslechting van het ‘Spaanse’ geschil wel rekening mag houden met de situatie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, mits de marktomstandigheden en de socioculturele omstandigheden in de beide delen van de Unie onderling niet duidelijk verschillen (r.o. 42):⁴¹ *‘wanneer de marktomstandigheden en de socioculturele of andere omstandigheden die bijdragen aan de totaalindruk die het betrokken Uniemerk en teken bij de gemiddelde consument wekken niet aanmerkelijk verschillen tussen één deel van de Unie en een ander, [staat] niets eraan in de weg dat de relevante omstandigheden, waarvan is aangetoond dat zij in een deel van de Unie aanwezig zijn, in aanmerking worden genomen om te beoordelen of het de houder van dit merk is toegestaan het gebruik van dit teken in een ander deel van de Unie of op het gehele grondgebied ervan te verbieden’*. Met andere woorden: de rechter zal zich in dit geval moeten afvragen of (ook) Spanjaarden het onderdeel Kerry als verwijzend naar de geografische herkomst beschouwen. Lukt dat in dit geval niet, dan lijkt mij de conclusie van verwarringsgevaar in Spanje overigens voor de hand liggend.⁴²

Kortom, volgens mij ligt in het *Kerrygold/Kerrymaid*-arrest een andere uitzondering ad 2. (geen functieaantasting) besloten waarop de gedaagde zich kan beroepen. Naast de eerder door het Hof in het *DHL/Chronopost*-arrest genoemde linguïstische redenen, kunnen ook verschillende marktomstandigheden en socioculturele omstandigheden worden aangetoond door de gedaagde in een poging om het verbod territoriaal te beperken. Het Hof spreekt immers over de gewekte totaalindruk van het teken in *een ander deel van de Unie* die daarvoor mogelijk kan verschillen.⁴³ Extrapoleren naar een ander deel van de Unie om aldaar ook een beperking op het verbod te bewerkstelligen mag niet zonder meer. Dat mag slechts, zo lees ik het arrest, indien diezelfde omstandigheden zijn aangetoond door de gedaagde partij in alle delen van de Unie waar die beperking gewenst is. Het lijkt mij voor de hand liggen, ook omdat het Hof de vreedzame co-existentie als uitzondering op de inbreuk beschouwt, dat de verwerende partij die omstandigheden steeds moet aantonen.

Ten slotte valt op dat het Hof nu, voor het eerst uitdrukkelijk, *de gemiddelde consument* noemt in de globale beoordeling van alle relevante omstandigheden. Die kan in voorkomende gevallen niet slechts linguïstisch een verschil zien tussen merk en teken, maar ook sociaal-cultureel meer of minder affiniteit⁴⁴ hebben met hun betekenissen, waardoor minder resp. meer gevaar voor verwarring dreigt. Het gaat dus om de gemiddelde consument uit een bepaald gebied in de Unie, en niet om een gemiddelde Europeaan.

Oppositie procedure (inbreuk sub a en b)

In oppositieprocedures tegen Uniemerken geldt dat indien de oppositie is gebaseerd op een ouder Uniemerk, het relevante territorium voor de beoordeling van inbreuk sub a en b⁴⁵ de gehele Unie is. Het Hof heeft al (veel) eerder geoordeeld dat indien een oppositie wordt gegrond op een Uniemerk tegen de aanvraag van de inschrijving van een overeenstemmend Uniemerk de oppositie moet worden toegewezen zodra verwarringsgevaar vaststaat in een deel van de Unie.⁴⁶ Dit deel kan het grondgebied van één lidstaat zijn.⁴⁷ Dit is op zichzelf genomen niet zo verwonderlijk. De aanvrager van een Uniemerk waartegen oppositie wordt ingesteld kan ook (al voordat hij met zijn waar en/of dienst van start gaat) nationale registraties verkrijgen, indien er in een deel van de Unie bezwaren bestaan. Kortom, de oppositie mag slechts worden *afgewezen* als op het gehele grondgebied *geen* verwarringsgevaar bestaat.⁴⁸

Indien de oppositie is gebaseerd op een ouder nationaal merk en wordt ingesteld tegen een Uniemerk aanvraag, is het relevante territorium de lidstaat waarin het nationale merk is beschermd.⁴⁹

Territoriale beperking van inbreukverboden in de Unie o.g.v. art. 9 lid 2 sub c UMVo

Kan er ook sprake zijn van een territoriale beperking van een inbreukverbod als de Uniemerkhouder bekendheid inroept en diens vordering grondt op sub c, bijvoorbeeld indien en voor zover

41 Zie ook r.o. 43-47.

42 Het Hof wijst erop dat T&S in casu een beroep heeft gedaan op artikel 12 (nu: 14) UMVo (de aanduiding bevat de plaats van herkomst), waardoor onderzoek moet worden of sprake is van eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Ook daarbij moet de aangezochte rechter alle relevante omstandigheden globaal beoordelen waaronder de globale presentatie van de waar, de wijze waarop een onderscheid wordt aangebracht tussen merk en teken en de inspanning die geleverd wordt van de gebruiker van het teken om zich ervan te vergewissen dat de consumenten zijn waren onderscheiden van die van de merkhouder. Het Hof lijkt er daarbij op te duiden dat deze gebruiker in het Spaanstalige deel meer afstand moet nemen, zie r.o. 46 in fine: *‘Het kan immers niet worden uitgesloten dat de houding die van de derde kan worden verwacht opdat zijn gebruik van het teken in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, anders moet worden geanalyseerd in een deel van de Unie waar de consument een bijzondere affiniteit heeft met de geografische term in het betrokken merk en teken, dan in een deel van de Unie waar deze affiniteit geringer is.’*

43 Zie r.o. 36 en 42.

44 Zie r.o. 46.

45 Ex art. 8 lid 1 UMVo en art. 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn 2015/2436.

46 Zie bijv. de *Nomafoam/Armafoam*-beschikking van het Hof van 18 september 2008, zaak C-514/06 P, EU:C:2008:511, r.o. 57: *‘In fact, the unitary character of the Community trade mark means that an earlier Community trade mark can be relied on in opposition proceedings against any application for registration of a Community trade mark which would adversely affect the protection of the first mark, even if only in relation to the perception of consumers in part of the Community.’*

47 Zie bijv. de beschikking van het Hof van 16 september 2010, zaak C-459/09 P (*Dominio de la Vega/BHIM*), r.o. 31: *‘Il s’ensuit que, dès lors que l’existence d’un risque de confusion entre deux marques communautaires en conflit est établie dans un État membre, en l’occurrence le Royaume d’Espagne, cette circonstance suffit pour que l’enregistrement de la marque postérieure soit refusé.’*

48 Uit eerdere uitspraken van het Gerecht volgde ook al dat indien verwarringsgevaar in één lidstaat bestaat, dat reeds voldoende is om de inschrijving van het aangevraagde Uniemerk te weigeren: GEU 13 juli 2005, zaak T-40/03 (*Murúa*), r.o. 39 en 85; GEU 3 juni 2015, gevoegde zaken T-544/12 en T-546/12 (*Pensa/Pentasa*), r.o. 42.

49 Zie bijv. GEU 21 april 2010, zaak T-249/08 (*Coin/Fitcoin*), r.o. 24; GEU 9 september 2011, zaak T-274/09 (*ICE*), r.o. 52 en 99; en GEU 14 november 2017, zaak T-129/16 (*Claro/Claranet*), r.o. 82 e.v.

Wat heb ik dan
aan dat Uniemerk??



Aimée van Hattum

28. Nu gedaagde voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk van eiser in andere EU-landen dan de Beneluxlanden en daaruit kan worden afgeleid dat de inbreuk beperkt blijft tot slechts dat deel van de Gemeenschap, doet de in het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 12 april 2011 inzake DHL/Chronopost bedoelde uitzonderingssituatie zich voor en zal het verbod (...)

het Uniemerk slechts in een bepaald gebied bekend is?⁵⁰

Het PAGO-arrest⁵¹

In het PAGO-arrest heeft het Hof geoordeeld dat bekendheid in één lidstaat in voorkomende gevallen voldoende kan zijn voor bekendheid in de hele Unie. Wanneer aan de wettelijke voorwaarde van bekendheid ex art. 9 lid 2 sub c UMVo is voldaan, moet het betrokken Uniemerk worden geacht in de gehele Unie bekendheid te genieten.

Wederom: Kerrygold/Kerrymaid

Het Hof wijdt in zijn Kerrygold/Kerrymaid-arrest enkele overwegingen aan de Uniebekendheid, onder verwijzing naar het PAGO-arrest en het hierna nog te bespreken Iron&Smith/Unilever-arrest.⁵² In r.o. 52 oordeelt het Hof: *'Deze rechtspraak verzekert dat de houder van een Uniemerk hetzij overal in de Unie de door artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 verleende ruimere bescherming geniet, hetzij deze helemaal niet geniet. Bijgevolg is de omvang van de door welk Uniemerk ook verleende bescherming op het gehele grondgebied van de Unie*

eenvormig.' Het Hof vervolgt dat niet noodzakelijk is dat het gebruik van het teken dat inbreuk maakt op het bekende merk op het gehele grondgebied van de Unie plaatsvindt. In r.o. 54 oordeelt het Hof: *'Indien deze houder alleen werd beschermd tegen inbreuken op het gehele grondgebied van de Unie, zou hij zich immers niet kunnen verzetten tegen inbreuken op slechts een gedeelte van dit grondgebied, terwijl artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ertoe strekt deze houder overal in de Unie te beschermen tegen elk gebruik zonder geldige reden van een gelijk of overeenstemmend teken, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze merken.'*

Het is de vraag of uit dit deel van het arrest (de prejudiciële vraag ziet met name op de geldige redenen⁵³) kan worden afgeleid dat slechts in uitzonderingsgevallen, die de inbreukmaker zou moeten bewijzen, een verbod gegrond op inbreuk sub c territoriaal kan worden beperkt. Daar lijken r.o. 51 tot en met 54 van het Kerrygold/Kerrymaid-arrest wel op te wijzen. Gelezen in samenhang met het DHL/Chronopost-arrest en het Combit/Commit-arrest, kan men betogen⁵⁴ dat bij sub c inbreuken in begin-

50 Deze vraag kan ook gesteld worden bij inbreukverboden gegrond op sub b, indien de merkhouders in dat verband bij het verwarringsgevaar de bekendheid van zijn merk inroept. Vgl. de noot van Gielen in NJ 2017/341, randnr. 3: *'omdat de beoordeling van verwarringsgevaar (een normatieve exercitie) ook van andere factoren zoals de bekendheid of onderscheidende kracht van het merk afhangt, kan het zo zijn dat de rechter, die in een deel van de Unie verwarringsgevaar vaststelt en daarbij de bekendheid van het merk een doorslaggevende rol geeft, vanwege het ontbreken van enige bekendheid in een ander deel van de Unie aldaar geen verwarringsgevaar vaststelt.'*

51 HvJ EU 6 oktober 2009, zaak C-301/7, ECLI:EU:C:2009:611 (Pagol/Tirolmilch).

52 Het Iron&Smith/Unilever-arrest, dat hierna besproken wordt, gaat over een oppositieprocedure, maar de regels daarvan lijken ook toepasbaar in een inbreukzaak wegens merkgebruik.

53 Het Hof gaat in het Kerrygold/Kerrymaid-arrest uit van Uniebekendheid sub c. Ook oordeelt het Hof dat de vreedzame co-existentie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die een geldige reden oplevert, kort gezegd niet ook in Spanje geldt (r.o. 59).

54 Vgl. ook de noot van Bronneman in IER 2017/26, haar voetnoot 3, verwijzend naar het Combit/Commit-arrest: *'Wanneer er in een bepaald deel van de Unie door het gebruik van het teken geen enkel verwarringsgevaar wordt gecreëerd, maar er in dat deel van de Unie bijvoorbeeld wel afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk (c-grond), zou het verbod naar ik meen niet moeten worden beperkt voor dat deel van de Unie. Er wordt dan immers afbreuk gedaan aan een van de functies van het merk (vgl. punt 35 van het arrest).'*

sel een Uniewijd verbod moet worden toegewezen, en dat de gedaagde elementen zal moeten aantonen of bewijzen wil hij het verbod toch territoriaal beperkt krijgen.⁵⁵ Het *DHL/Chronopost*-arrest laat ook ruimte om te oordelen over andere functies van het merk dan de herkomstaanduidingsfunctie, zoals de goodwillfunctie bij een sub c inbreuk. Hier zullen volgens mij dan dus dezelfde Unierechtelijke regels over bewijs en bewijslastverdeling voor gelden. Ik ga daar dieper op in bij de bespreking van het *Iron&Smith/Unilever*-arrest hierna.

Er is mij één geval bekend uit de lagere Nederlandse rechtspraak (over het merk SPAM) waarin de merkrechtelijke bekendheid onder verwijzing naar het *PAGO*-arrest niet automatisch wordt geëxtrapoleerd naar de gehele Unie. De rechter laat meewegen dat de merkhouders niet heeft gesteld dat de beweerdelijk inbreukmaker het Spam-teken gebruikt in lidstaten waar het merk bekend is (te weten het Verenigd Koninkrijk). En feitelijk stond vast dat het Spam-teken slechts gebruikt werd in lidstaten waarin het merk niet bekend is. Een inbreuk sub c op het merk is uiteindelijk niet aangenomen.⁵⁶

Oppositie procedure (inbreuk sub c)

Uniebekendheid werkt aldus dat wanneer een merk eenmaal bekend is in een (aanmerkelijk) deel van de Unie die bekendheid geacht wordt in de hele Unie te gelden. Geldt dat ook in oppositiezaken, waarin de gestelde inbreuk wordt gegrond op de sub c⁵⁷ grond?

Iron&Smith/Unilever⁵⁸

Het *Iron&Smith/Unilever*-arrest gaat over een oppositie gebaseerd op het Uniemerkt 'Impulse' tegen een nationale Hongaarse merkaanvraag 'be impulsive'. De verwijzende rechter gaat ervan uit dat het Uniemerkt in het Verenigd Koninkrijk een bekend merk is, maar in Hongarije niet. Wat geldt dan? Kan dan nog steeds een beroep op sub c worden gedaan in Hongarije?

Het Hof oordeelt in algemene zin, onder verwijzing naar het *PAGO*-arrest, dat aan het territoriale aspect van de bekendheidsvoorwaarde is voldaan wanneer het Uniemerkt bekend is in een aanmerke-

lijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat. De merkhouders hoeft volgens het Hof, bij deze aangenomen Uniebekendheid, niet te bewijzen dat die bekendheid ook bestaat op het grondgebied van de lidstaat waar het latere nationale merk, waartegen oppositie is ingesteld, is ingediend (r.o. 20 en r.o. 25).

Het Hof oordeelt verder dat de sub c grond in beginsel *niet* kan worden ingeroepen wanneer het oudere Uniemerkt *onbekend* is bij het relevante publiek van de betreffende lidstaat (r.o. 29). Echter, het Hof oordeelt daarna (r.o. 30) dat '*niet [kan] worden uitgesloten dat zelfs indien het oudere gemeenschapsmerk niet bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek van de lidstaat waarin is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk, een commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek het oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk.*' Het bestaan van het vereiste verband sub c moet volgens het Hof globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie r.o. 31, 1^e zin, en zie ook r.o. 32).⁵⁹

Het Hof oordeelt daarnaast (in r.o. 31, 2^e zin) dat de houder van het oudere Uniemerkt moet bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk '*ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.*' De merkhouders moet dus aantonen dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk, dan wel, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Betekenis voor territoriale reikwijdte van inbreukverboden sub c

Meerdere annotatoren⁶⁰ hebben zich afgevraagd of de lijn van het *Iron&Smith/Unilever*-arrest (dat gaat over een oppositie gegrond op sub c) dient te worden doorgetrokken⁶¹ naar het inbreukverbod sub c, daar waar het gaat om het bepalen van de territoriale reikwijdte ervan. Ik meen van wel. Mijns inziens volgt dat uit de aangenomen Uniebekendheid, de bescherming daarvan zoals gefor-

55 Gelet op de hiervoor genoemde arresten van het Hof geldt immers dat de bescherming van het merk onlosmakelijk samenhangt met de wezenlijke functies van het merk. In het territoir waar die functies niet in het geding zijn, is verdedigbaar dat ook als sub c bescherming wordt ingeroepen, het inbreukverbod niet geldt. Het unitaire karakter van de bescherming van het Uniemerkt staat evenwel in beginsel voorop.

56 Rb. Den Haag 9 oktober 2013, IEF 13118 (SPAM), r.o. 4.4. e.v. Inbreuk sub c werd toen om meerdere redenen niet aangenomen, met als belangrijkste reden dat de merkhouders onvoldoende heeft aangevoerd om te kunnen concluderen dat het merk feitelijk ook bekend is bij het publiek in de lidstaten van de Europese Unie waar het Spam-teken is gebruikt.

57 Ex art. 8 lid 5 UMVo en art. 5 lid 5, van de Merkenrichtlijn 2015/2436.

58 HvJ EU 3 september 2015, zaak C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (*Iron & Smith/Unilever*), BIE 2015/60 m.nt. Haak, IER 2017/51, m.nt. Verschuur. Zie ook D.J.G. Visser, 'Het onbekende bekende niet-unitaire unitaire Gemeenschapsmerk', AA (2015), p. 897-900.

59 Het Hof verwijst hier naar het bekende *Intel*-arrest. Opvallend is dat de Engelse vertaling van het *Iron&Smith/Unilever*-arrest *niet* spreekt over het verband in r.o. 32: '*The existence of one of the types of injury referred to in Article 4(3) of Directive 2008/95, or a serious risk that such an injury will occur in the future, must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case (see, by analogy, judgment in Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, paragraph 68).*' De Hongaarse (proces)taal, en de Franse vertaling, noemt het verband wel.

60 Zie de noot van Haak in *Berichten IE*, 2015/50, randnr. 7, de noot van Gielen in *NJ* 2017/341, en de noot van Verschuur in *IER* 2017/51.

61 Zoals hiervoor opgemerkt heeft het Hof in het *Combit/Commit*-arrest in r.o. 26 verwezen naar uitspraken in oppositie-zaken om tot een oordeel te komen in een sub b zaak betreffende een gebruiksverbod. Het Hof oordeelt in het *Kerrygold/Kerrymaid*-arrest in r.o. 51 naar het *Iron&Smith/Unilever*-arrest.

muleerd in het *Kerrygold/Kerrymaid*-arrest ('hetzij overall, hetzij helemaal niet'⁶²), en uit het oordeel van het Hof dat inbreuk niet op het gehele grondgebied hoeft plaats te vinden. Wanneer bekendheid komt vast te staan – en deze dus geacht moet worden in de gehele Unie te gelden – en sprake is van één van de drie sub c inbreukgronden moet in beginsel een inbreukverbod voor de hele Unie worden opgelegd.⁶³ Indien de gedaagde een territoriale beperking van het verbod wenst,⁶⁴ zal hij moeten bewijzen dat er in een bepaald gebied in de Unie geen verband c.q. geen inbreuk is. Dat volgt mijns inziens uit de hiervoor besproken regels over bewijs en bewijslastverdeling. Net als bij de beperking van inbreukverboden sub a en b, meen ik dus dat de procesrechtelijke bewijslast van de gewenste beperking van het verbod bij een inbreukverbod sub c geheel bij de gedaagde ligt. Indien de gedaagde wil voorkomen dat het verbod geldt voor een bepaald territorium, draagt hij dus ook steeds het bewijsrisico.

De verwerende partij zal moeten bewijzen dat er in een bepaald gedeelte van het grondgebied van de Unie géén aantasting van de merkfuncties plaatsvindt, door bijvoorbeeld aan te tonen dat daar het vereiste verband (c.q. overeenstemming) niet aanwezig is wegens linguïstische redenen, of wegens markt- of socioculturele omstandigheden. Wordt op dat gebied geen verband aangenomen, dan kan daar van een inbreuk sub c geen sprake zijn en moet het verbod territoriaal worden beperkt. Het voorgaande betekent volgens mij ook dat de verwerende partij – die een beroep doet op de uitzondering – moet aantonen dat het merk niet bekend is in het deel van de Unie waarin hij de beperking van het inbreukver-

bod wenst. Zelfs niet⁶⁵ bij een commercieel niet-verwaarloosbaar deel van het publiek van dat territorium.⁶⁶ Daarnaast is het aan de verwerende partij om andere redenen aan te tonen waarom geen sprake is van een sub c inbreuk in dat deel van de Unie, en dáárom het verbod beperkt zou moeten worden.^{67,68} Slaagt de verwerende partij niet in zijn bewijslast, en heeft hij geen geldige reden, dan geldt het verbod Uniewijd.

Benelux-merken

Ik sluit af met enkele korte opmerkingen over de territorialiteit van Benelux-merken.

Inbreukverbod

Art. 4.6 BVIE is volgens de toelichting op het BVIE gegrond op het beginsel van eenheid van het rechtsgebied van de drie landen in het Benelux-gebied. Het uitgangspunt is dat een gebruiksverbod voor de gehele Benelux geldt, ook als dat niet expliciet is gevorderd.⁶⁹ Volgens het *Renault/Reynolds*-arrest⁷⁰ is het mogelijk om, indien daartoe gronden zijn, een territoriaal verbod op inbreuk te beperken tot een bepaald (taal)gebied. In die zaak is betoogd door de gedaagde, en uiteindelijk door de rechter ook als vaststaand aangenomen, dat het conflict zich alleen in de Franse taal voordoet en het gebruik slechts plaatsvindt in het Nederlandse taalgebied. Vervolgens is geoordeeld dat, omdat het teken REYNOCAR alleen in het Nederlands taalgebied werd gebruikt (waarvan is vastgesteld dat zich aldaar geen inbreuk voordeed⁷¹), het verbod territoriaal diende te worden beperkt tot België en Luxemburg. Dit is dus een linguïstische uitzondering ad 2. in de Benelux,

62 De merkhouder hoeft mijns inziens, in verband met de territoriale werking van het inbreukverbod, dus niet te bewijzen dat hij in alle lidstaten voldoende bekend is om een verband van inbreuk tot stand te brengen. Als ik het goed zie, leek Visser (AA 2015, p. 899/900) dit af te leiden uit het *Iron&Smith/Unilever*-arrest, hoewel hij daar spreekt over een 'schadelijk verband'. En mogelijk doelde hij met 'voldoende bekend' op de commercieel niet-verwaarloosbare variant van bekendheid. Ik wijs erop dat zijn bijdrage dateert van vóór het *Kerrygold/Kerrymaid*-arrest.

63 Op de merkhouder rust de bewijslast dat hij aantoont dat een (ernstig gevaar) bestaat dat sprake is van één van de drie sub c inbreuk-gronden. Zie ook HvJ EU 27 november 2008, zaak C-252/07, ECLI:EU:C:2008:655 (*Intel*).

64 Zie de noot van Gielen in NJ 2017/341 inzake *Combit/Commit*, nr. 4: 'Wil de gedaagde in een deel van de Unie geen verbod, dan zal hij elementen moeten aandragen op basis waarvan komt vast te staan dat er in dat gebied geen verband wordt gelegd dan wel dat aldaar geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk'. En in NJ 2017/341 inzake *Kerrygold/Kerrymaid*, nr. 8: 'Zoals ik in al. 4 van de hiervoor geplaatste noot aangaf, zal de gedaagde om in een zaak als deze succes te hebben elementen moeten aandragen op grond waarvan komt vast te staan dat op het grondgebied waar hij actief is hetzij geen verband met het bekende merk wordt gelegd, hetzij, wanneer dit wel zo is, geen sprake is van (kans op) aantasting van het onderscheidend vermogen dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekken.'

65 Betoogd zou dus kunnen worden dat het Hof in het *Iron&Smith/Unilever*-arrest per saldo een verzwaring van bewijslast voor de verweerder heeft gegeven voor het kunnen beperken van het inbreukverbod als dat wordt gevorderd op grond van sub c.

66 Haak (*BIE* 2015/60, randnr. 7 ad (i)) vraagt zich terecht af of bijvoorbeeld de Nederlandse inbreukrechter bij een (in Engeland, maar niet in Nederland) bekend Uniemerik dan de status als 'bekend Uniemerik' als uitgangspunt moet nemen in de Nederlandse inbreukzaak, en dan op basis van de gemiddelde 'Europese' consument (bij wie het merk dan dus bekend is) beoordelen of aan de inbreukcriteria is voldaan in Nederland. In zijn voorbeeld ad (i) zou het dan – mijn inziens terecht – aan de inbreukmaker zijn om aan te tonen dat het ingeroepen Uniemerik

in Nederland (en mogelijk andere deelgebieden) niet de drempel haalt dat het inbreukverbod wordt door een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek, of dat in een specifiek deelgebied om andere redenen niet aan de inbreukcriteria is voldaan. (In zijn voorbeeld ad (ii) stelt hij dat het aan de merkhouder is om aan te tonen dat in de relevante lidstaat deze een niet-verwaarloosbare bekendheid heeft.)

67 Ik lees het arrest zo, dat het Hof de argumentatie van de gedaagde mogelijk wel wil laten 'doorwerken' als er wel een verband wordt aangenomen. Immers, als geldt dat bij een sterker verband de kans op inbreuk sub c groter is, geldt mijn inziens ook het omgekeerde. Ik wijs er in dit verband op dat het Hof de verband-toets (in r.o. 28 en 30) eerst opsplijt van de sub c inbreuk-gronden (in r.o. 31), maar de interactie tussen de verband-toets en de inbreuk-gronden wordt duidelijk uit r.o. 33. Zie r.o. 32 van het *Iron&Smith/Unilever*-arrest gelezen in samenhang met r.o. 68 en 42 van het *Intel*-arrest. En zie ook r.o. 33 van het *Iron&Smith/Unilever*-arrest gelezen in samenhang met r.o. 67 van het *Intel*-arrest.

68 Resteert dus nog de vraag of de gedaagde partij nog andere steekhoudende argumenten kan aanvoeren dan linguïstische of socioculturele of marktomstandigheden, die in de weg staan aan aantasting van andere functies van het merk (die onder sub c) worden beschermd, zoals de goodwill-functie.

69 Zie Gielen/Geerts, *Tekst & commentaar IE* (2016), art. 1.14 BVIE aant. 1. Zie Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (2008), p. 60/61.

70 BenGH 13 juni 1994, NJ 1994/665 m.nt. Verkade (*Renault/Reynolds*).

71 Hof Arnhem 2 mei 1995, *BIE* 1996, 241 m.nt. Spoor (*Renault/Reynolds*). Reynolds had onbetwist gesteld dat zij het teken REYNOCAR alleen in het Nederlands taalgebied gebruikt. Zie ook r.o. 9: 'Gelet op de beslissing van het Benelux-Gerechtshof (...) ziet het hof in het feit dat het teken REYNOCAR alleen in het Nederlands taalgebied wordt gebruikt en zich aldaar geen associatiegevaar voordoet, voldoende aanleiding om het verbod territoriaal te beperken en wel tot België en Luxemburg. Ter vermijding van executiegeschillen, te weten mogelijk meningsverschil over waar precies in België de grens tussen het Nederlandse en Franse taalgebied ligt, zal het hof alleen het grondgebied van Nederland van het verbod uitzonderen.'

zoals het Hof van Justitie deze omschreven heeft in het *DHL/Chronopost*-arrest.

Ik volsta verder door op te merken dat, wat het territoriale aspect betreft, aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan wanneer het Benelux-merk bekend is in een aannemelijk gedeelte van het grondgebied *'hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn'*.⁷² Aangenomen is dat bekendheid in België en Luxemburg kan volstaan voor Benelux- of Uniewijde bekendheid.⁷³

Opposities

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ('BBIE') zal opposities toewijzen indien verwaringsgevaar in de Benelux zich voordoet. Als regel geldt dat slechts indien er in de gehele Benelux geen verwaringsgevaar kan worden aangenomen, de oppositie zal moeten worden afgewezen. Het is inmiddels mogelijk om in de Benelux op grond van sub c opposities in te stellen.⁷⁴

Ik zie niet in waarom de regels uit de hiervoor genoemde arresten van het Hof van Justitie niet ook

zouden gelden voor oppositieprocedures (of inbreukverboden, zie hiervoor) waarbij Benelux-merken worden ingeroepen.

Conclusies

Wordt merkinbreuk aangenomen, dan dient de rechter in beginsel een verbod op te leggen voor het gehele territorium van de Unie. Datzelfde geldt in de Benelux. Echter, een verbod kan in voorkomende gevallen door de rechter worden beperkt. Het is dan aan de verwerende partij om met bewijs aan te tonen dat een territoriale beperking gerechtvaardigd is. Bij de beoordeling of een verbod moet worden beperkt, dus of een bepaald taalgebied moet worden uitgesloten daarvan, moeten specifieke taalgebieden worden onderscheiden en met name rekening worden gehouden met linguïstische redenen, socioculturele omstandigheden en markt-omstandigheden en in voorkomende gevallen met de mate van bekendheid van het merk. In oppositie-zaken geldt dat slechts indien aangenomen wordt dat er in het gehele territorium geen inbreuk is, de oppositie zal moeten worden afgewezen.

72 HvJ EU 14 september 1999, zaak C-375/95, *Chevy*, ECLI:EU:C:1999:408, punt 22.

73 Zie bijv. Vz. NL Kh. Brussel 31 juli 2017, AR A/16/03440, *Merck Sharp & Dohme Europe Corp./MSD Europe BVBA*, r.o. 47.

74 Protocol van 16 december 2014 houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken

en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken (Trb. 2015, nr. 119). Zie ook de Toelichtende Nota bij het Protocol van 16 december 2014, Staten-Generaal, vergaderjaar 2016–17, 34 778, p. 2. Trb. 2018, nr. 35 en 51. Artikel 2.14 lid 2 BVIE jo. 2.2ter lid 3 onder a BVIE.