

**Benelux
Merken
Congres
2011**

Kluwer
a Wolters Kluwer business

Prof. Mr T. Cohen Jehoram
*De Brauw Blackstone
Westbroek*

De verhouding tussen
het nationale en het
Gemeenschapsmerken-
recht

Duaal systeem: tweesporenbeleid

- Nationale merk
- Gemeenschapsmerk

2004 Results
April 27, 2011 - Country
2

Duaal systeem: tweesporenbeleid

Nationaal merk

- Dekt het gebied van 1 Europese Lidstaat
- Benelux-merk: 3 lid-staten
- Bescherming eindigt bij de grens

2004 Results
April 27, 2011 - Country
3

Europese Unie lidstaten

2004 Results
April 27, 2011 - Country
4

Duaal systeem: tweesporenbeleid

Gemeenschapsmerk

- Dekt gehele gebied van de Europese Gemeenschap
- 27 lidstaten = 1 gebied (zonder binnengrenzen)

2004 Results
April 27, 2011 - Country
5

Europese Unie

2004 Results
April 27, 2011 - Country
6

Duaal systeem: tweesporenbeleid

- Nationaal merk = enige interessegebied
- Nationaal merk = historisch gegroeid
- Nationaal merk = goedkoper
- Nationaal merk = veilige haven
 - Merk moet inburgeren
 - Merk is beschrijvend
- Ouder nationaal merk ontwijken met nationale merken er omheen

Jordgubbekaka



Factoren die het wegdenken van Europese binnengrenzen belemmeren:

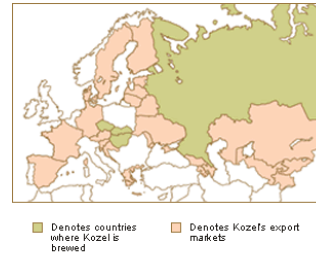
- Nationaal denken
- Geen culturele eenheid
 - 23 officiële talen
 - 43 erkende regionale talen
- Geen commerciële eenheidsmarkt



Europese markten



Europese markten



Europese markten



Europese markten



De fricties

1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesities m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

De fricties

1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesities m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

Normaal gebruik Gemeenschapsmerk in 1 lidstaat



Is gebruik in 1 lidstaat normaal gebruik?

Onel / Omel:

- Gemeenschapswoordmerk Onel werd alleen in Nederland gebruikt
- BBIE: gebruik alleen in NL niet voldoende, ongeacht de intensiteit of economische omvang van het gebruik

Onel trademarks



BBIE, 15 januari 2010, No. 2004448:

30. (...) Hetgeen partijen dus in wezen verdeeld houdt, is de uitleg van de woorden "binnen de Gemeenschap" in artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening en meer bepaald de vraag of de toelichting in de Joint Statements - dat normaal gebruik in één land normaal gebruik in de Gemeenschap vormt - rechtens geldig is.

31. In dit verband zij vooropgesteld, dat een dergelijke toelichting juridisch niet bindend is (HvJEG, Antonissen, C-292/89, 26 februari 1991). Ook de genoemde Joint Statements zijn al eens door het Hof van Justitie terzijde geschoven.

33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt.

34. Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkenverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen.

36. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad.

Hungarian Patent Office, 11 February 2010, C City Hotel:

- Merk van opposant (City Inn) werd enkel gebruikt in het Verenigd Koninkrijk
- Gebruik in 1 lidstaat niet voldoende voor normaal gebruik
- Joint Statements niet in lijn met de GMVo en niet juridisch bindend
- Omzetting niet mogelijk wanneer nationaal merk vervallen wordt verklaard (art 112(2)(a) GMVo)

“Should the argument that it suffices to provide proof of use of a Community trade mark in only one Member State be accepted, the result would be that the use requirement relating to Community trade marks would be less stringent than that relating to national trade marks. To take an example, if a sign was registered in three Member States as national trade marks, its protection could only be maintained in the respective territories by putting that mark to genuine use in all three Member States concerned. However, an undertaking having the same sign registered as a CTM with effect in the said three Member States (plus 24 further Member States) could sustain its monopoly right by putting the mark to genuine use only in one of those three Member States.”

Danish Patent and Trademark Office statement on the ONEL case

“One could question of course to what extent a European trademark should be used and in how many countries such a use should be required. This is not an easy question to answer. However, it is the DKPTO’s point of view that use in a very limited part of the Community seems not to fulfil the purpose and the intentions of the European trademark regulation. On the other hand, it seems too restrictive to demand that the European trademark is used in all 27 member states. The answer must lie somewhere in the middle.”

Beslissing BBIE is onjuist

- Joint Statements: normaal gebruik in 1 lidstaat is voldoende

“The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.”

Consequenties beslissing BBIE:

- Merk kan in andere EU-lidstaten door derden worden geregistreerd
- Diensten kunnen niet meer worden verricht in /producten niet meer geleverd naar die landen
- Vrij verkeer van goederen wordt gehinderd

Lat voor normaal gebruik ligt bijzonder laag

■ Ansul / Ajax en La Mer

■ Voldoende is dat de merkhouder een afzet beooft te vinden of te behouden voor de gemerkte waren of diensten, en wel op een manier die naar de maatstaven van de betrokken economische sector, commercieel verantwoord is.

- zeer kleine omzetten
- proberen afzet te vinden

■ Economische benadering, niet een geografische



Hoge Raad, 23 december 2005, Sidoste / Bonnie Doon

3.5.2 ...het gebruik van een merk door een kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven naar zijn aard kwantitatief geringer zal zijn dan het gebruik van een gevestigde aanbieder. Zoals uit de hiervoor bedoelde rechtspraak van het HvJEG naar voren komt, kan zelfs een gering gebruik in bepaalde gevallen normaal zijn in de zin van de richtlijn, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Wanneer moet worden getoetst of een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden, komt, ook als het om massaproducten gaat, slechts beperkte betekenis toe aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten.

SIDOSTE



Hof van Justitie, 11 mei 2006, VITAFRUIT

71 De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden.

72 Wanneer het gebruik dus een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als in punt 70 van het onderhavige arrest vermeld, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik

76 (...) is de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.



Art. 15(1)(b) GMVo:

“Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

b) het aanbrengen van het Gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.”



Art. 112(2)(a) GMVo:

“Er vindt geen omzetting plaats:

a) indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd.”

Art. 5 Übereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz:

Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell, eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.

Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk

Conclusie:

- Voor antwoord op de vraag of een merk normaal wordt gebruikt is de economische benadering de juiste, niet de geografische
- Zeer lokaal gebruik wellicht wel voldoende voor nationaal merk maar niet economisch verantwoord voor de grotere EU markt
- Eis van normaal gebruik in meerdere lid-staten zou Gemeenschapsmerk onbereikbaar maken voor de meeste ondernemingen

De fricties

1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. **Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk**
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesties m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk

- Gemeenschapsmerk kan extra bescherming genieten, nl. tegen afbreuk doen aan, of ongerechtvaardigd voordeel trekken uit, de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk.
- Voorwaarde = bekendheid
- Wat is 'bekend zijn in de Gemeenschap'?

Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk

Hof van Justitie, 6 oktober 2010, C-301/07, Pago

“wanneer het [merk] bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap.”



Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk

Wat nu als bekendheid is beperkt tot grondgebied van 1 lidstaat?

- Pago: bekendheid alleen vastgesteld in Oostenrijk
- Oostenrijk:
 - 8 miljoen inwoners
 - minder dan 2% van de bevolking van de Gemeenschap
 - oppervlak beslaat ook minder dan 2% van de Gemeenschap
 - HvJ vond bekendheid alleen in Oostenrijk voldoende om aan te nemen dat er bekendheid was “in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap”.

Land	Opp. (km ² x1000)	Percentage v.d. EU
Frankrijk	643,4	14,5%
Spanje	505,4	11,4%
Zweden	450,3	10,2%
Duitsland	357,0	8,1%
Finland	338,1	7,6%
Polen	312,7	7,1%
Italië	301,3	6,8%
VK	244,4	5,5%
Roemenië	238,4	5,4%
Griekenland	132,0	3,0%
Bulgarije	110,9	2,5%
Hongarije	93,0	2,1%
Portugal	92,1	2,1%
Oostenrijk	83,9	1,9%

Land	Opp. (km2 x1000)	Percentage v.d. EU
Oostenrijk	83,9	1,9%
Tsjechië	78,9	1,8%
Ierland	70,3	1,6%
Letland	64,6	1,5%
Litouwen	65,3	1,5%
Slowakije	49,0	1,1%
Denemarken	44,5	1,0%
Estland	45,2	1,0%
Nederland	41,5	0,9%
België	30,5	0,7%
Slovenië	20,3	0,5%
Cyprus	9,3	0,2%
Luxemburg	2,6	0,1%
Malta	0,3	0,007%
Totaal	4.425,20	100%

Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk

Conclusie:

- Het zou ongerijmd zijn als het gebruik in een kleine lidstaat wél genoeg is om merkenrechtelijk relevante *bekendheid* te verwerven, nota bene in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap, maar niet genoeg zou zijn voor normaal gebruik in de Gemeenschap

De fricties

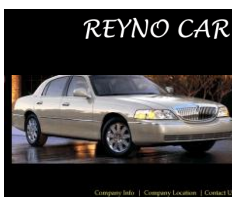
1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesities m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk

Art. 98(1) GMVo:

- Gemeenschapsmerkenrechtbank bevoegd verbod voor de gehele Gemeenschap uit te spreken
- Gemeenschapsrecht rechtvaardigt in beginsel een Gemeenschapswijd verbod
- Is de ruime (extra) bescherming voor een bekend merk ook gerechtvaardigd daar waar die bekendheid ontbreekt?
- Moet een verbod ook gelden daar waar geen verwarringsgevaar bestaat?

Renault vs. Reynocar



BenGH 13 juni 1994, Renault / Reynocar

26. Een door de rechter van een der Verdragstaten naar aanleiding van een vordering als bedoeld in artikel 13 onder A BMW opgelegd verbod van gebruik van een merk geldt voor het gebruik van dat merk in het gehele Benelux-gebied;

27. De rechter kan echter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied, doch ook in dat geval dient hij het gehele Benelux-gebied te betrekken bij de beoordeling van de overeenstemmingsvraag.

Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk

Art. 98(2) GMVo:

- Een krachtens art. 97, lid 5, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.

Art. 97(5) GMVo:

- Met uitzondering van rechtsvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk op een Gemeenschapsmerk, kunnen de procedures ingevolge de in art. 96 bedoelde rechtsvorderingen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, of waar een onder art. 9, lid 3, tweede zin, vallende handeling is verricht.

Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk

Art. 102(1) GMVo:

- Wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

Conclusie A-G Cruz Villalón, 7 oktober 2010, DHL / Chronopost

- 38. Elk geding heeft evenwel specifieke feitelijke en juridische omstandigheden, en er zullen dus gevallen zijn waarin een verzoeker slechts opkomt tegen een inbreuk in één lidstaat, in welk geval de beslissing territoriaal zal zijn begrensd. Dit zal ook het geval zijn wanneer de inbreuk zich slechts voordoet in een bepaalde groep lidstaten, zoals in deze zaak het geval lijkt te zijn, waar het bestaan van verwarring afhankelijk is van het taalgebruik op het betrokken grondgebied. In dezelfde lijn, indien een verzoeker niet het territoriale bereik van de gestelde inbreuk specificeert, is het aan de verweerder om aan te tonen dat deze zich beperkt tot een concreet geografisch gebied. Anders zal de beslissing van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarbij de inbreuk wordt vastgesteld gewoonlijk op het gehele grondgebied van de Unie dezelfde werking hebben.
- 39. De enige uitlegging die bijgevolg met het voorgaande strookt, is dat de territoriale werking van het verbod dat in artikel 98, lid 1, is voorzien, overeenkomt met de vastgestelde omvang van de inbreuk op het subjectieve recht. Wanneer dus de rechtbank voor het gemeenschapsmerk de inbreuk beperkt tot een grondgebied dat zich door zijn linguïstische eenheid kenmerkt, zal ook het verbod enkel voor dat geografische gebied gelden. Indien de vaststelling van de inbreuk niets vermeldt over het territoriale bereik, zal het verbod in de gehele Unie van kracht zijn.

De fricties

1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesaties m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

Gebrek aan Europese harmonisatie

- Eigen, nationale procesrecht

Art. 101 lid 3 GMVo:

Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.

- Grensoverschrijdend vergaren van bewijs problematisch
- Geen harmonisatie schadeberekening c.q. bewijslevering
- Geen vrij verkeer van vonnissen
- Geen harmonisatie nevenvorderingen
- Zelfs geen volledige harmonisatie omvang merkbescherming





Art. 34(2) GMVo:

- *Het enige rechtsgevolg van de anciënniteit krachtens deze verordening bestaat erin, dat wanneer de houder van het Gemeenschapsmerk afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.*

De fricties

1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesities m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

Art. 16 GMVo:

- 1. *Tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders wordt bepaald, wordt het Gemeenschapsmerk als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar, volgens het register van Gemeenschapsmerken:*
 - a) *de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel had;*
 - b) *indien het bepaalde onder a) niet van toepassing is, de merkhouder op de betrokken dag een vestiging had.*
- 2. *Indien lid 1 niet van toepassing is, is de in dat lid bedoelde lidstaat de lidstaat waar het Bureau zijn zetel heeft.*

De fricties

1. Normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk
2. Bescherming van een bekend Gemeenschapsmerk
3. Territoriale reikwijdte van een verbod gebaseerd op een Gemeenschapsmerk
4. Gebrekkige Europese harmonisatie
5. Recht toepasselijk op het Gemeenschapsmerk als onderdeel van het vermogen
6. Bewijskwesities m.b.t. Gemeenschapsmerken (volgens het Gerecht)

Bewijsvoering inburgering GM

- In te dienen in BHIM fase, anders te laat
- Jonger bewijsmateriaal kan een indicatie opleveren mbt onderscheidend vermogen op datum depot, idem ouder bewijs
- Bij nietigheidsactie: bewijs mbt OV op datum instellen nietigheidsactie (Manpower)
- Inburgeren daar waar OV mist; bij beeld- en vormmerken: hele EU
- Extrapolatie van onderzoeksresultaten niet geaccepteerd (Bounty); levert een zeer hoge drempel op
- marktaandeel, aantallen*, klantenlijsten*, intensiteit, duur, geografische spreiding*, reclamekosten, bekendheid in branche, marktonderzoek, verklaringen verenigingen
- primair en secundair bewijsmateriaal

Bewijs door marktonderzoek

- alleen merk moet inzet zijn van onderzoek
- ook geen combinatie van elementen
- vooral richten op eindconsument/verbruiker
- afzetten tegen tekens van concurrenten (niet sec)

Bewijs bekendheid

- verklaringen
- beslissingen (rechtbank, BBIE, BHIM)
- marktonderzoek
- prijzen, rankings, artikelen, profiel merkhouder
- reclamemateriaal en -inspanningen
- marktaandeel, omzetten

Bewijs normaal gebruik

- gebruik zoals ingeschreven
 - voor waren/diensten waarvoor ingeschreven
 - verklaringen
 - facturen, catalogi
 - reclamemateriaal
- Verhoestraete/Nijs BMMB 2010, p. 111-120

Dank!

- Vragen?