

Noot bij Gerechtshof Amsterdam 3 november 2009, [B9 8328](#) (Media Mij/ANWB)

In het laatste nummer van IER (2010/25, p. 214) heeft Gielen een korte noot geschreven onder het hierboven genoemde arrest. In die noot heeft Gielen kritiek op de beslissing van het Hof daar waar het betreft het antwoord op de vraag of de ANWB aannemelijk heeft weten te maken dat haar beschrijvende merk “Buitenleven” (voor tijdschriften die gaan over het buitenleven) dat zij alleen in Nederland heeft gebruikt, door inburgering in de Benelux onderscheidend vermogen heeft verkregen. Daarvoor is volgens het Europolis-arrest<sup>1</sup> vereist dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

De ANWB heeft zich op het standpunt gesteld dat door het gebruik van het merk in Nederland sprake was van inburgering, omdat Nederland een aanzienlijk deel is van het Nederlandstalige Benelux-publiek. Het Hof beslist echter anders. Volgens mij niet, zoals Gielen veronderstelt, omdat de ANWB niet heeft aangetoond dat er zelfs in Nederland geen sprake van inburgering was,<sup>2</sup> maar omdat het Hof (kennelijk) van oordeel is dat in het geval het taalgebied zich over twee Benelux-lidstaten uitstrekt, aangetoond moet worden dat het merk ook in beide lidstaten is ingeburgerd.<sup>3</sup>

Hoe dat ook zij, met Gielen ben ik het eens dat het Hof bij de invulling van de Europolis-norm te streng is geweest en de inburgering in Nederland voldoende zou moeten zijn om voor merkbescherming in aanmerking te komen.<sup>4</sup> Maar daar gaat het mij in deze korte bijdrage niet eens zozeer om. Het gaat mij om een ander punt waar Gielen in zijn noot geen aandacht aan heeft besteed. Want de ANWB heeft voor het geval haar merkvoordering (in verband met het ontbreken van onderscheidend vermogen) zou worden afgewezen, subsidiair een beroep gedaan op de (aanvullende) bescherming van art. 6:162 BW. Kan dat?

---

<sup>1</sup> HvJ EG 7 september 2006, NJ 2007, 238 m.nt. Spoor en IER 2006/92, p. 320 m.nt. Gielen (Europolis).

<sup>2</sup> Tot het leveren van dat bewijs is de ANWB niet toegelaten. Zie r.o. 4.7 en hierna.

<sup>3</sup> Kennelijk, omdat de beslissende zin (de laatste zin van r.o. 4.7) in het arrest van het Hof niet uitblinkt door helderheid. Ik citeer: “Deze stelling (dat inburgering alleen in Nederland voldoende is, P.G.) moet echter worden verworpen omdat - anders dan ANWB meent - niet voldoende is dat weliswaar enerzijds van de betrokken kringen als hiervoor bedoeld - ervan uitgaande dat die kringen verspreid zijn over meer dan één lidstaat van de Benelux - een aanzienlijk deel de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, doch dat anderzijds dat aanzienlijk deel regionaal is beperkt tot alleen Nederland of alleen een andere lidstaat van de Benelux”.

<sup>4</sup> Anders Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Merkenrecht (Kluwer 2008), p. 391.

Zoals wij allemaal weten, is dat na het Europolis-arrest een interessante en voor de (Benelux-)praktijk belangrijke vraag. Die vraag wordt door Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper (p. 391) bevestigend beantwoord:

“Voor toepassing van art. 2.19(1) BVIE is nodig dat een teken als merk wordt beschouwd in de zin van art. 2.1 BVIE. Een in het Nederlands van huis uit beschrijvend teken dat slechts in Nederland voldoende is ingeburgerd maar in Vlaanderen niet, is geen merk in de zin van art. 2.1 BVIE en moet dus om bescherming te genieten terugvallen op het Nederlandse recht inzake ongeoorloofde mededinging, met name de bescherming van onderscheidingsmiddelen tegen slaafse nabootsing. Nu het teken in Nederland voldoende is ingeburgerd, heeft het op de Nederlandse markt onderscheidend vermogen, en dat is beslissend voor de bescherming onder nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging”.

Ik ben het hiermee roerend eens.<sup>5</sup> Doordat de ANWB deze problematiek uitdrukkelijk aan het Hof heeft voorgelegd had het Hof de kans om over deze belangrijke kwestie uitsluitel te geven. Helaas laat het Hof ons in de steek. Ik roep in herinnering dat het Hof bij de merkenrechtelijke inburgeringsvraag in r.o. 4.7 heeft beslist dat in het onderhavige geval pas van inburgering gesproken kan worden indien wordt aangetoond dat het merk in zowel Nederland als Vlaanderen is ingeburgerd. Nu dat door de ANWB niet is aangetoond brengt dit - aldus het Hof in r.o. 4.7 - mee:

“dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het merk “Buitenleven” van ANWB is ingeburgerd in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, *waarbij in het midden kan blijven of de door ANWB verstrekte gegevens voldoende zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat van inburgering in Nederland sprake is* (curs., P.G.)”.

Onbegrijpelijk is dat het Hof in r.o. 4.10 bij de behandeling van de subsidiaire art. 6:162 BW-vordering en meer specifiek bij de beantwoording van de vraag of het teken van de ANWB *in Nederland* is ingeburgerd, verwijst naar de hierboven geciteerde merkenrechtelijke overwegingen. Wat het Hof daarbij echter uit het oog verliest is dat het bij een beroep op art. 6:162 BW enkel gaat om de inburgering in Nederland. Sterker nog: uit de hierboven gecursiveerde woorden uit het citaat blijkt zelfs dat het Hof het helemaal niet belangrijk vindt om na te gaan of er sprake is van inburgering in Nederland. Dat standpunt kon het Hof - gezien zijn strenge uitleg van het Europolis-criterium - bij de beantwoording van de

---

<sup>5</sup> Anders zo lijkt het Gielen in zijn IER-noot onder het Europolis-arrest.

merkenrechtelijke inburgeringsvraag innemen, maar bij de beantwoording van de art. 6:162 BW inburgeringsvraag natuurlijk niet. Nu kan ik niet beoordelen of uit de door de ANWB verstrekte gegevens blijkt dat het teken “Buitenleven” in Nederland ook daadwerkelijk is ingeburgerd, maar dat had het Hof bij de behandeling van de art. 6:162 BW-vordering in ieder geval moeten toetsen.

Er is in deze zaak geen beroep in cassatie ingesteld. Dat is in zoverre jammer, omdat het nog wel even zal duren voordat de Hoge Raad de kans krijgt zich uit te spreken over deze belangrijke kwestie.

Paul Geerts

2 juni 2010