

De ontoelaatbaarheid van met oorsprongsbenamingen overeenstemmende merken

Citeerwijze: Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht en Carmen Hermes, 'De ontoelaatbaarheid van met oorsprongsbenamingen overeenstemmende merken. Een kort commentaar op artikel 4 lid 1 onder i tot en met k, en artikel 5 lid 3 onder c van de nieuwe Merkenrichtlijn'

Inleiding Met de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn op 13 januari 2016 is het nationale- en Europese merkenrecht voor een belangrijk deel gelijkgetrokken. De nieuwe Merkenrichtlijn is onder meer verrijkt met een aantal absolute weigeringsgronden.

De volgende weigeringsgronden zullen in deze bijdrage kort door ons worden besproken:

- Oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen (artikel 4 lid 1 onder i en artikel 5 lid 3 onder c);
- Traditionele aanduidingen voor wijn (artikel 4 lid 1 onder j);
- Gegarandeerde traditionele specialiteiten (artikel 4 lid 1 onder k).

Dezelfde weigeringsgronden zullen in de gewijzigde Uniemerkenverordening worden opgenomen.

Bovengenoemde weigeringsgronden zijn absolute weigeringsgronden waaruit volgt dat het in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht dat merken worden ingeschreven die een oorsprongsbenaming, geografische aanduiding, traditionele aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit bevatten. De bepalingen dienen dan ook het algemeen belang. Genoemde aanduidingen worden in het merkenrecht dus niet gezien als een ouder recht waarmee kan worden opgetreden tegen jongere merkinschrijvingen (en dus als relatieve weigeringsgrond). Zij dienen primair om bij het publiek misleiding omtrent de herkomst tegen te gaan.

De toegevoegde waarde van de weigeringsgronden

Oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen

De absolute weigeringsgrond op basis van beschermde oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen is in het merkenrecht niet volkomen nieuw. Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk ("de Gemeenschapsmerkenverordening") voorziet met artikel 7 lid 1 onder k immers reeds in een soortgelijke absolute weigeringsgrond. Deze bepaling zal in de Uniemerkenverordening die op 23 maart 2016 in werking treedt slechts beperkt tekstueel worden gewijzigd. Ook artikel 22 van het TRIPS-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

Opmerkelijk is overigens dat de weigeringsgrond in de nieuwe Merkenrichtlijn zowel als absolute weigeringsgrond (artikel 4 lid 1 onder i) alsook als relatieve weigeringsgrond (artikel 5 lid 3 onder c) wordt vermeld.

De Merkenrichtlijn 2008/95 en het nationale merkenrecht, zoals neergelegd in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE") kenden tot op heden geen specifieke weigeringsgrond voor merken die een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bevatten. In het nationale recht moest men het tot op heden doen met artikel 2.4 sub b BVIE dat bepaalt dat een merk zal worden geweigerd wanneer het merk het publiek kan misleiden omtrent de plaats van herkomst.

Of een merk dat een geografische benaming bevat (per definitie) misleidend is – in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van de merkenrichtlijn 89/104 (voorloper van Richtlijn 2008/95) – wanneer het niet voldoet aan de productspecificaties van de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, is een vraag die voor gedistilleerde dranken (dus niet voor oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen) in 2011 aan het Hof van Justitie is voorgelegd [Hof van Justitie EU 14 juli 2011, [IEF 9945](#) (BNIC)]. Helaas is het antwoord op deze vraag door het Hof van Justitie bij die gelegenheid onbeantwoord gelaten.

Naast de weigeringsgrond voor misleidende merken kunnen de artikelen 2.11 lid 1 onder c en 2.28 lid 1 onder c BVIE mogelijk ook soelaas bieden. Deze artikelen bepalen dat "tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van plaats van herkomst", als merk geweigerd worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. Nu geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in de regel de plaats van herkomst van een landbouwproduct zullen aanduiden, kan hiermee mogelijk ook worden opgetreden tegen merkaanvragen en –registraties die overeenstemmen met dergelijke geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen [Zie onder meer: artikel 8 lid 4 van de richtlijnen van het BBIE, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, pagina 231, HvJ 4 mei 1999, [IEF 2814](#), IER 1999, 165 (Windsurfing Chiemsee), waarin het Hof nadere aanwijzingen gaf voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduidingen als merk.].

Buiten de merkenwetgeving zij nog verwezen naar de Verordening 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (“Verordening kwaliteitsregelingen”) en de Verordening 491/2009 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“GMO Verordening”).

In de Verordening kwaliteitsregelingen treft men in artikel 14 een beperking aan, voor wat betreft het inschrijven van oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen als merk. Een merkaanvraag zal krachtens artikel 14 niet tot registratie leiden wanneer het aangevraagde merk een geregistreerde oorsprongs aanduidingen of geografische aanduidingen bevat en de merkaanvraag betrekking heeft op hetzelfde producttype, voor zover het gebruik van dat merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen. Artikel 13 lid 1 beschermt oorsprongs benamingen en geografische aanduidingen tegen verschillende gevallen waarin bij de verhandeling van een product uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen naar een geografische aanduidingen in omstandigheden waarin hetzij het publiek kan worden misleid of minstens ertoe kan worden gebracht, een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product, hetzij de marktdeelnemer ten onrechte kan profiteren van de reputatie van de betrokken geografische aanduiding.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in Artikel 118 terdecies van de GMO-Verordening.

Al met al is de uitbreiding van de Merkenrichtlijn met de absolute weigeringsgrond op basis van oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen dus geen verrassing.

Traditionele aanduidingen voor wijn

De absolute weigeringsgronden voor merken die traditionele aanduidingen voor wijn bevatten is evenmin een verrassing. Artikel 7 lid 1 onder j van de Gemeenschapsmerkenverordening bepaalt reeds dat merken niet ingeschreven – en indien reeds ingeschreven nietig verklaard – kunnen worden indien de wijnen een geografische aanduiding ter benoeming van de wijnen bevatten of uit een dergelijke aanduiding bestaan. Artikel 23 van het TRIPs-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling. Ook in het BVIE bestond reeds een absolute weigeringsgrond van gelijke strekking. In artikel 2.4 sub g van het BVIE is bepaald dat geen recht op een merk wordt verkregen indien het een inschrijving van een merk voor wijnen betreft die

geografische aanduidingen ter benoeming van die wijnen bevatten.

Voor zowel de Gemeenschapsmerkhouders als voor de Benelux-merkhouders verandert er met de komst van deze bepaling dus niets.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten

Tot slot is in het nieuwe artikel 4 lid 1 onder k ook een weigeringsgrond opgenomen voor merken die overeenstemmen met een gegarandeerde traditionele specialiteit. Deze weigeringsgrond was tot op heden noch terug te vinden in de Gemeenschapsmerkenverordening, noch in de merkenrichtlijn en het BVIE.

Vraagtekens kunnen gesteld worden bij de reikwijdte van deze bepaling. De wetgever lijkt door de wijze van formuleren van de weigeringsgrond mogelijk een resultaat te hebben geschapen dat niet in lijn is met haar bedoelingen. Artikel 4 lid 1 onder k bepaalt “dat geweigerd dienen te worden merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien”. Er staat dus uitdrukkelijk niet dat geweigerd worden, merken die overeenstemmen met een benaming van een gegarandeerde traditionele specialiteit. Uitsluitend indien merken van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge de Uniewetgeving of internationale overeenkomsten, is conform de tekst de weigeringsgrond van toepassing.

Eerder merkten wij reeds op dat artikel 14 en artikel 13 lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen een bepaling bevat die betrekking heeft op de verhouding tussen merkaanvragen en beschermde geografische aanduidingen en oorsprongs benamingen. Deze bepalingen hebben echter geen betrekking op gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten worden wel beschermd krachtens de Verordening kwaliteitsregelingen (namelijk in artikel 18). Maar deze bepaling specificeert uitsluitend wanneer een gegarandeerde traditionele specialiteit bescherming kan genieten en laat zich niet uit over de vraag hoe wordt omgegaan met merkaanvragen van een datum gelegen na de registratie van de gegarandeerde traditionele specialiteit. De expliciete bepaling op basis waarvan merkaanvragen dienen te worden geweigerd in het geval van een oudere gegarandeerde traditionele specialiteit ontbreekt derhalve.

Ook het TRIPs-Verdrag biedt – anders dan voor beschermde oorsprongs aanduidingen en geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn – niet uitdrukkelijk bescherming aan gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Hier dient overigens wel te worden opgemerkt dat een merkinschrijving (die overeenstemt met een gegarandeerde traditionele specialiteit) mogelijk wel nog steeds kan worden geweigerd op de grond dat het merk beschrijvend (als een aanduiding van soort of een ander kenmerk van de waar) of misleidend is. Immers, een traditionele gegarandeerde specialiteit komt volgens artikel 18 van de Verordening kwaliteitsregelingen slechts voor registratie in aanmerking “indien hij een specifiek product of levensmiddel beschrijft” waarbij de naam “traditioneel moet zijn gebruikt om het specifieke product aan te duiden, of het traditionele karakter of de specificiteit van het product aanduidt”. De reeds bestaande weigeringsgronden in de merkenwetgeving (artikelen 2.4 sub b en 2.11 lid 1 sub c BVIE) zouden dus uitkomst kunnen bieden. Deze oplossing verdient echter niet bepaald de schoonheidsprijs.

Conclusie

Nu de Uniewetgever de weigeringsgronden voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten heeft opgenomen in de nieuwe Merkenrichtlijn worden de absolute weigeringsgronden voor de gemeenschapsmerken en de nationale merken gelijkgetrokken. Dat is goed nieuws. Voor de weigeringsgronden die betrekking hebben op beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn geldt dat deze weigeringsgronden wel reeds aanwezig waren (bv. in de Verordening kwaliteitsregelingen) en directe werking hadden in het nationale recht, maar dat het logisch is dat ook in de merkenwetgeving nu een bepaling is opgenomen over de ontoelaatbaarheid van deze merken. Dat is immers de meest voor de hand liggende plaats. Voor de houders van een Benelux-merk zal er met de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn voor wat betreft de absolute weigeringsgronden van artikel 4 lid 1 i en j weinig veranderen.

Of de wetswijziging ook in voldoende mate bescherming biedt aan gegarandeerde traditionele specialiteiten, is nog de vraag. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de wetgever voor traditionele gegarandeerde specialiteiten een andere bescherming voor ogen heeft gehad dan voor beschermde

oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn. Desalniettemin lijkt de formulering van de weigeringsgrond van artikel 4 lid 1 onder k weinig behulpzaam nu de toelaatbaarheid (en de weigering) van een merkaanvraag in dit artikel afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van (andere) Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is die in weigering van de merkaanvraag voorziet. Nu een dergelijke expliciete bepaling niet voorhanden is, zal mogelijk moeten worden teruggegrepen op de weigeringsgronden voor beschrijvende of misleidende merken.

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht en Carmen Hermes