

## Noot Ch. Gielen onder HvJ Gözze/VBB

*Citeerwijze: Ch. Gielen, Noot onder HvJ EU 8 juni 2017 (Gözze/VBB), IEF 17543; eerder gepubliceerd in IER 2018/5*

1. Deze zaak gaat over de relatie tussen het individuele en het collectieve merk en wel onder de werking van de Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Wij leven al lang niet meer onder het regime van die verordening, omdat inmiddels Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerkt van kracht is geworden (via de tussenstap van Verordening (EU) 2015/2424). Maar geen nood, de bepalingen uit de eerste (art. 66 e.v.) zijn materieel gezien hetzelfde als die uit de laatste (art. 74 e.v.) met één belangrijk verschil. In Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerkt wordt tevens voorzien in bescherming van zgn. Uniecertificeringsmerken (art. 83 e.v.).

2. Even iets over deze begrippen. Volgens art. 74 Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerkt dient een collectief Uniemerkt om de waren of diensten van de leden van een vereniging te onderscheiden van andere ondernemingen. Een Uniecertificeringsmerk dient ertoe om de waren of diensten die door de houder zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging, kwaliteit of andere kenmerken te onderscheiden van waren of diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd. De Merkenrichtlijn 2015 geeft geen definitie van collectieve merken en wat certificeringsmerken betreft, zijn de lidstaten van de EU vrij in bescherming te voorzien. Ons BVIE geeft een andere definitie van het collectieve merk dan in de Verordening. Volgens art. 2.34 BVIE dient een collectief merk om gemeenschappelijke kenmerken van waren of diensten afkomstig van verschillende ondernemingen te onderscheiden. Hier is, anders dan bij het collectieve Uniemerkt, niet de herkomstfunctie van belang maar de functie om te waarborgen dat bepaalde goederen of diensten afkomstig van verschillende ondernemingen een of meerdere welbepaalde kenmerken hebben.

3. In de onderhavige zaak is ten name van een vereniging een individueel merk (afbeelding van de bloem van de katoenplant) gedeponeerd voor textielwaren en dit merk wordt in de praktijk als (collectief) keurmerk gebruikt. Deze vereniging pleegt licenties af te sluiten met ondernemingen die dit merk mogen gebruiken voor producten van goede kwaliteit en vervaardigd van katoenvezels. De vereniging mag controleren of deze verplichting wordt nagekomen. In een inbreukzaak tegen een derde die een overeenstemmend teken gebruikt, stelt het Oberlandesgericht Düsseldorf een tweetal vragen aan het Europese Hof. Volgens dat gerecht zal het publiek

in het gedeponeerde teken vooral een aanduiding van kwaliteit zien en zou kunnen worden geoordeeld dat het niets zegt over de herkomst van het product. Volgens datzelfde gerecht zou echter het publiek dit toch als merk kunnen beschouwen wanneer het aan dit merk de verwachting verbindt dat de merkhoudert een kwaliteitscontrole verricht; immers dan ziet het publiek een aanwijzing dat het product onder toezicht van de merkhoudert wordt vervaardigd en in dat opzicht zou het merk dan zijn wezenlijke functie vervullen, bestaande erin dat het product afkomstig is van een onderneming die verplicht is de kwaliteit te waarborgen. Als dat niet zo is, dan is het merk niet normaal gebruikt en kan het verval worden ingeroepen.

4. Over dit laatste gaat de eerste vraag: als een individueel merk als keurmerk wordt gebruikt, is er dan sprake van normaal gebruik? Het Hof herinnert ons eraan dat indien een merk niet overeenkomstig zijn wezenlijke functie (herkomstaanduidert) wordt gebruikt er geen sprake kan zijn van gebruik als merk (r.o. 43) en dat die functie niet verward mag worden met andere functies zoals waarborging van een bepaalde kwaliteit (r.o. 44), maar maakt tevens duidelijk dat als er sprake is van kwaliteitswaarborging en tevens van herkomstaanduiding, het merk wel (mede, G.) overeenkomstig zijn wezenlijke functie wordt gebruikt. Het bevreedt niet dat het Hof consequent vasthoudt aan de door hem als wezenlijk aangeduide herkomstfunctie van het merk. Hoewel het Hof in r.o. 42 ook naar de andere door hem eerder erkende functies verwijst, blijft de kern dat een merk primair als herkomstaanduidert functioneert en als het merk niet als herkomstaanduidert wordt gebruikt, dan kunnen de rechten vervallen worden verklaard.

5. Dient het merk in een gegeven geval echter louter als aanduiding van kwaliteit en strekt het er niet toe tevens te waarborgen dat de waren afkomstig zijn van een en dezelfde onderneming onder wiens controle zij zijn vervaardigd en die aansprakelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan, is geen sprake van gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie (r.o. 46). Het Hof wijst op de regeling van het certificeringsmerk volgens welke een merk dat ziet op certificering door een onderneming van een bepaalde kwaliteit, als herkomstaanduidert functioneert, omdat een dergelijk merk de functie vervult om producten met die kwaliteit te onderscheiden van andere producten die die kwaliteit niet hebben. In dit geval is het merk echter als

individueel merk aangemeld (r.o. 50). Het is aan de verwijzende rechter om op basis van alle gegevens te verifiëren of kan worden geconcludeerd dat het aanbrenge van het merk door de licentienemers de consument de waarborg biedt dat deze producten afkomstig zijn van dezelfde onderneming, namelijk de vereniging onder wiens controle die producten zijn vervaardigd en die geacht kan worden voor de kwaliteit in te staan (r.o. 49). Het Hof maakt duidelijk dat hiervoor onvoldoende is dat de licentieovereenkomsten de houder toestaan om te controleren of de licentienemers uitsluitend katoenvezels van goede kwaliteit gebruiken. Dit komt hooguit neer op certificering van kwaliteit, niet op het waarborgen van herkomst (r.o. 50). Er moet dus naar mijn mening tenminste sprake zijn van een effectieve en voortdurende controle.

6. Het zal dus vrees ik niet goed aflopen voor dit als keurmerk gebruikte individuele merk. Vooralsnog laten de verschillende elementen van de zaak niet gebruik overeenkomstig de herkomstfunctie zien. In een situatie als deze is het dus verstandig indien het merk als collectief (of als certificerings)merk wordt gedeponeerd.

7. Het antwoord op de tweede vraag ligt volgens mij ook voor de hand. Het Oberlandesgericht vroeg zich af of het merk, nu geen regelmatige kwaliteitscontroles plaatsvonden, wellicht wegens misleiding (art. 7 lid 1 (g) Verordening (EG) nr. 207/2009) nietig diende te worden verklaard. Het Hof overweegt dat van misleiding eerst sprake is indien het merk als zodanig de consument kan misleiden; de latere wijze van beheer van het merk kan dit niet misleidend maken. Tenslotte maakt het Hof nog duidelijk dat de regeling van collectieve merken niet mutatis mutandis op individuele merken kan worden toegepast. Begrijpelijk, omdat ten aanzien van collectieve merken een aparte regeling bestaat voor verval en nietigheid (zie (de ten opzichte van de vorige Verordening ongewijzigde artikelen) art. 73 en 74 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk).

8. Met het arrest en zijn motivering kan worden ingestemd.