

Rechtspraak

MERKENRECHT

Nr. 60

HvJ EU 3 september 2015

IEF 15213, zaak C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539

(Iron & Smith/Unilever)

Mrs. Bay Larsen, Jürimäe, Malenovský, Safjan,
en Prechal

Iron & Smith kft
tegen
Unilever NV

Samenvatting

Art. 4 lid 3 Richtlijn 2008/95/EG (Mrl)

Artikel 4 lid 3 van de Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een ouder gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend, moet worden aangenomen dat dit merk bekend is in de Europese Unie.

De criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk zijn als zodanig irrelevant om vast te stellen of er sprake is van „bekendheid” in de zin van artikel 4 lid 3 van de Merkenrichtlijn.

Wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, kan de houder van het gemeenschapsmerk de door artikel 4 lid 3 van Merkenrichtlijn geboden bescherming genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Hof van Justitie EU

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Iron & Smith kft (hierna: “Iron & Smith”) en Unilever NV (hierna: “Unilever”) over de herziening van de beslissing van de Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Bureau voor intellectuele eigendom; hierna: “Bureau”) waarbij laatstgenoemde de door Iron & Smith ingediende merkaanvraag heeft afgewezen.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 1 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) bepaalt:

“1. Merken voor waren of diensten die overeenkomstig deze verordening worden ingeschreven, worden hierna gemeenschapsmerken genoemd.

2. Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

4 Artikel 9, lid 1, onder c), van die verordening luidt:

“1. Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

[...]

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

5 Artikel 15, lid 1, van de verordening luidt:

“Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”

6 Artikel 51, lid 1, onder a), van de verordening bepaalt:

“De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconven-

tionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]"

7 Artikel 4 van richtlijn 2008/95 luidt als volgt:

“1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard: [...]"

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‘oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvraag, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken;

[...]"

3. Voorts wordt niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kan het worden nietig verklaard een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een ouder gemeenschapsmerk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk.

[...]"

Hongaars recht

8 Volgens § 4, lid 1, onder c), van de a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény. törvény (wet XI van 1997 betreffende de bescherming van merken en geografische aanduidingen; hierna: “merkenwet”) mag een merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een in Hongarije bekend merk niet worden ingeschreven voor andere waren of diensten dan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, indien door het gebruik afbreuk zou kunnen worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk of ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit dit merk.

9 Volgens § 76/C, lid 2, van de merkenwet moet bij de toepassing van § 4, lid 1, onder c), van deze wet rekening worden gehouden met een ouder gemeenschapsmerk dat in de Europese Unie “bekend” is in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

10 Bij een op 13 april 2012 ingediend verzoekschrift heeft Iron & Smith het Bureau verzocht om het gekleurde beeldteken “be impulsive” als nationaal merk in te schrijven. Tegen dit verzoek heeft Unilever oppositie ingesteld. In dit verband beriep zij zich, onder verwijzing naar met name § 4, lid 1, onder c), van de merkenwet, op haar oudere internationale en communautaire woordmerken “Impulse”.

11 Aangezien Unilever niet heeft aangetoond dat die merken ruime bekendheid genoten in Hongarije, was het niet mogelijk hun bekendheid als internationale merken vast te stellen. Wat evenwel het ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde gemeenschapsmerk betreft, heeft het Bureau uit het feit dat Unilever reclame had gemaakt en grote hoeveelheden van de door het betrokken merk beschermde waren had verkocht in het Verenigd Koninkrijk en Italië, afgeleid dat was aangetoond dat het gemeenschapsmerk in een aanmerkelijk gedeelte van de Unie bekend was. Gelet op de omstandigheden van het geval heeft het Bureau vastgesteld dat een risico bestond dat ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk indien dat merk zonder geldige reden zou worden gebruikt. Het beeldteken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, kan bij de normaal ingelichte consument immers het Unilevermerk in gedachten oproepen.

12 Daarop heeft Iron & Smith beroep tot herziening ingesteld tegen de beslissing tot afwijzing van de merkaanvraag, waarin zij het Bureau voornamelijk verweet de bekendheid van het gemeenschapsmerk te hebben aanvaard op basis van het enkele feit dat de waren van Unilever een marktaandeel van 5 % in het Verenigd Koninkrijk en van 0,2 % in Italië hadden.

13 Na een beoordeling van § 4, lid 1, onder c), en § 76/C, lid 2, van de merkenwet, alsook artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 en artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 kwam de verwijzende rechter tot de conclusie dat deze bepalingen geen aanwijzing verstrekken over de vraag welk geografisch gebied binnen de Unie relevant is om te oordelen dat een gemeenschapsmerk bekendheid geniet. Voorts rijst de vraag of, zelfs indien er sprake is van een dergelijke bekendheid, kan worden aangenomen dat wanneer een dergelijk merk onbekend is in de betrokken lidstaat, er door het gebruik van het jongere merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk.

14 Daarop heeft de Fővárosi Törvényszék de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

“1) Kan de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaan om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95, ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2) Kunnen de beginselen die het Hof heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3) Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk heeft aangetoond dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie bestrijken –, kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?

4) Indien de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van dat oudere merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te brengen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste drie vragen

15 Met zijn eerste drie vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen onder welke voorwaarden een gemeenschapsmerk in omstandigheden zoals die van het hoofdgeding krachtens artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 kan worden geacht bekendheid te genieten in de Unie.

16 Opgemerkt moet worden dat de in artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 vervatte bewoordingen “in de Gemeenschap bekend is” dezelfde betekenis hebben als de identieke uitdrukking in artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, dat in dezelfde bewoordingen is gesteld als artikel 9, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

17 In dit verband heeft het Hof met betrekking tot artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 40/94 geoordeeld dat het begrip “bekendheid” bij het relevante publiek een zekere mate van bekendheid veronderstelt, die kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aanbeho-

den waren of diensten bestemd zijn (zie arrest *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, punten 21 en 24).

18 Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante elementen van het geval in aanmerking te nemen, zoals met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (arrest *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, punt 25).

19 Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat in voorkomend geval met name kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat (zie in die zin arrest *PAGO International*, C-301/07, EU:C:2009:611, punten 27 en 29).

20 Hieruit volgt dat wanneer is aangetoond dat een gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, aangenomen moet worden dat dit merk “in de [Unie] bekend is” in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95, en van de houder van dat merk niet kan worden verlangd dat hij het bewijs aanbrengt van die bekendheid op het grondgebied van de lidstaat waar de aanvraag voor het latere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, is ingediend.

21 Wat de bepalingen die betrekking hebben op het vereiste van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in de Unie, zoals de artikelen 15, lid 1, en 51, van verordening nr. 207/2009, betreft, zij streven een ander doel na dan de bepalingen die ruimere bescherming bieden aan merken die bekend zijn in de Unie, zoals met name artikel 9, lid 1, onder c), van die verordening (zie in die zin arrest *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 53). Terwijl laatstgenoemde bepaling ziet op de voorwaarden die gelden voor ruimere bescherming die verder strekt dan de categorieën van waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, wijst de in de artikelen 15, lid 1, en 51, van verordening nr. 207/2009 vervatte term “normaal gebruik” op de minimumvoorwaarde van gebruik waaraan alle merken moeten voldoen om te worden beschermd.

22 Voorts zij erop gewezen dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het betrokken gemeenschapsmerk (zie arrest *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 55).

23 Hieruit volgt dat de bepalingen inzake het vereiste van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk en met name de criteria die de rechtspraak heeft ontwikkeld voor de vaststelling van dat normale gebruik, verschillen van de bepalingen en de criteria inzake de bekendheid van een dergelijk merk in de Unie.

24 Bijgevolg zijn de criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk op zich irrelevant om vast te stellen of er sprake is van “bekendheid” in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95.

25 Gelet op al het voorgaande moet op de eerste drie vragen worden geantwoord dat artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een ouder gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend, moet worden aangenomen dat dit merk bekend is in de Unie. De criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk zijn als zodanig irrelevant om vast te stellen of er sprake is van “bekendheid” in de zin van artikel 4, lid 3, van die richtlijn.

Vierde vraag

26 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen onder welke voorwaarden artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 toepassing vindt wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld.

27 Artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 bepaalt dat wanneer het oudere gemeenschapsmerk “in de Gemeenschap bekend is” en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk dat analoog is aan het gemeenschapsmerk en dat is bedoeld om te worden ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere gemeenschapsmerk is ingeschreven, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk, dit jongere merk niet wordt ingeschreven.

28 Wanneer het relevante publiek het oudere gemeenschapsmerk en het jongere nationale merk niet vergelijkt en dus niet met elkaar in verband brengt, laat het gebruik van het jongere merk niet toe om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 (zie naar analogie arrest *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 30 en 31).

29 Hieruit volgt dat wanneer dat het oudere gemeenschapsmerk onbekend is bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan, het gebruik van dit nationale merk in beginsel niet toelaat om ongerechtvaardigd voordeel

te trekken uit of afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere gemeenschapsmerk.

30 Daarentegen kan niet 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.

31 Hoewel het bestaan van een dergelijk verband globaal moet worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 41), wettigt dit op zich niet de conclusie dat er sprake is van één de in artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 bedoelde inbreuken (zie naar analogie arrest *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 32). Om de bij die bepaling geboden bescherming te genieten, moet de houder van het oudere gemeenschapsmerk 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” en dus aantonen dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk in de zin van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95, dan wel, in het andere geval, dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. In dat geval moet de houder van het jongere merk bewijzen dat met een geldige reden van dat merk gebruik wordt gemaakt (zie naar analogie arrest *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punten 37 en 39).

32 Het bestaan van een van de in artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 bedoelde inbreuken of een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet, moet bijgevolg – evenals het bestaan van een verband tussen de conflicterende merken – globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie naar analogie arrest *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 68).

33 In dit verband kan met name in herinnering worden gebracht dat hoe directer en sterker het oudere merk door het jongere merk in gedachten wordt opgeroepen, hoe groter de kans dat door het gebruik van het jongere merk op dat ogenblik of in de toekomst ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (zie arrest *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punt 67).

34 Gelet op een en ander moet op de vierde vraag worden geantwoord dat wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat

waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, de houder van het gemeenschapsmerk de door artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 geboden bescherming kan genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Kosten

35 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een ouder gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend, moet worden aangenomen dat dit merk bekend is in de Europese Unie. De criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk zijn als zodanig irrelevant om vast te stellen of er sprake is van “bekendheid” in de zin van artikel 4, lid 3, van die richtlijn.

2) Wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, kan de houder van het gemeenschapsmerk de door artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95 geboden bescherming genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Noot

Impulse – een bekend EU-merk in gebied waar het feitelijk niet bekend is

1. In de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening wordt gesproken van een “in de Gemeenschap bekend merk”. Sinds het arrest *Pago*¹ weten wij dat een EU-merk bekend is indien het in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Unie bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Zoals vrijwel alle begrippen in het merkenrecht is dit een glijdende schaal: alle omstandigheden van het geval wegen mee. Bij een uitzonderlijk hoge bekendheidsgraad kan het kleine Oostenrijk reeds als aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie gelden. Bij een wat lagere bekendheidsgraad zal die mate van bekendheid zich doorgaans over een groter territorium moeten uitstrekken. In het arrest *Iron & Smith/Unilever* is daar – weinig verrassend – aan toegevoegd dat de bepalingen omtrent ‘normaal gebruik’ irrelevant zijn voor het bepalen of sprake is van ‘bekendheid’.

2. *Pago* gaat alleen over de formele status van ‘bekend EU-merk’. In dat arrest is niet beslist of een bekend EU-merk ook daadwerkelijk in de gehele EU de ruimere ‘sub c’ bescherming tegen verwatering, reputatieschade of *free riding* kan afdwingen. Op dat punt werpt *Iron & Smith/Unilever* nieuw licht. De zaak betreft een oppositie, maar de zienswijze kan ook worden toegepast in inbreukzaken.

3. *Iron & Smith* deponereert een Hongaars beeldmerk BE IMPULSIVE. Unilever opponeert op grond van haar woordmerken IMPULSE: een EU-merk en een internationale inschrijving voor Hongarije. Inzet van de oppositie is niet verwarringsgevaar, maar de vraag of Unilever zich kan beroepen op de ruimere ‘sub c’ bescherming voor IMPULSE (Hongarije loopt in dat opzicht voor op de Benelux; hier zal een oppositie op grond van ‘sub c’ pas na implementatie van de Trademark Package mogelijk worden). De bekendheid van het merk IMPULSE is voornamelijk gegrond op een marktaandeel van 5% in het Verenigd Koninkrijk en van 0,2% in Italië; in Hongarije zelf is IMPULSE niet of nauwelijks gebruikt. Daarmee is IMPULSE als internationaal merk in Hongarije natuurlijk niet bekend, maar op grond van deze marktaandelen wordt wel aangenomen dat het een ‘bekend EU-merk’ is.

4. Brengt de status van ‘bekend EU-merk’ met zich dat de Hongaarse merkaanvraag voor BE IMPULSIVE moet worden afgewezen, ook al haalt het merk in Hongarije niet de bekendheidsdrempel (en is het daar mogelijk zelfs totaal *onbekend*)? Dat hangt ervan af. Het Hof van Justitie legt *Pago* zo uit, dat de merkhouders in elk geval niet hoeft te bewijzen dat het merk daadwerkelijk de

1 HvJEU 6 oktober 2009, EU:C:2009:611, IER 2009/86, m.nt. Ch. Gielen (*Pago International GmbH/Tirolmilch*).

bekendheidsdrempel haalt in het land waar oppositie is ingesteld. Voor een geslaagde 'sub c' actie moet echter aannemelijk zijn dat het relevante publiek een *verband* legt tussen het jongere nationale merk en het oudere bekende merk. Want zonder verband kan er geen verwatering, reputatieschade of *free riding* optreden. Het hof herhaalt de zienswijze uit *Intel* dat een 'verband' globaal moet worden beoordeeld.² Dit betekent dat de actie niet kan slagen waar het ingeroepen EU-merk geheel onbekend is.

5. Het hof komt met een nieuwe drempel: de houder van het bekende EU-merk kan succesvol opposeren in gebieden waar een *commercieel niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek* het merk kent én in verband brengt met het jongere nationale merk. Het beoordelen van dit verband is een rechtsoordeel, geen feitelijk oordeel. Bovendien moet de houder van het bekende merk aannemelijk maken dat verwatering, reputatieschade of ongerechtvaardigd voordeel optreedt of dat sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

6. Deze redenering kan ook opgaan in geval van een inbreuk: de inbreuk wordt verboden daar waar het (el- ders) bekende EU-merk gekend wordt door een *commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek*. Maar het kan voor een optredende merkhouder heel moeilijk of kostbaar zijn te bewijzen dat het merk overal in de EU deze drempel haalt én dat sprake is van (een ernstig gevaar voor) verwatering, reputatieschade of *free riding*. Juist met het oog op de eenheidsgedachte besliste het Hof van Justitie in *DHL/Chronopost*³ dat de competente rechtbank voor het Uniemerk in beginsel een EU-wijd inbreukverbod moet opleggen. Alleen als de eiser zelf een beperkt verbod vraagt, of als de gedaagde aannemelijk maakt dat zijn gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de merkfuncties, kan de inbreukrechter de reikwijdte beperken. De speelruimte van de inbreukrechter om een verbod territoriaal te beperken, is beperkt.⁴

7. Het is een uitdaging om *Iron & Smith/Unilever* en *DHL/Chronopost* op een sluitende manier te combineren. Ik werk twee mogelijkheden uit.

(i) Als KPN op grond van haar bekende EU-merk KPN optreedt tegen een Nederlandse handelaar die alleen in Nederland t-shirts onder hetzelfde merk verkoopt, moet de inbreukrechter in beginsel een EU-wijd verbod opleggen. Op grond van *DHL/Chronopost* kan de gedaagde niet volstaan met het verweer dat er in Engeland geen relevante handelingen plaatsvinden. In dit

voorbeeld is het merk feitelijk bekend in de lidstaat van de inbreukrechter. Maar stel dat het gaat om de houder van een *in Engeland* zeer bekend merk die in Nederland optreedt tegen dezelfde Nederlandse handelaar. Moet de Nederlandse inbreukrechter dan de status als 'bekend EU-merk' als uitgangspunt nemen, en dus op basis van de gemiddelde 'Europese' consument (bij wie het merk dan dus bekend is) beoordelen of aan de inbreukcriteria is voldaan? In dat geval kan de eis ook worden ondersteund met een marktonderzoek onder Engelse consumenten, want die kennen het merk ook daadwerkelijk en benaderen de gemiddelde consument dus het meest. De inbreukrechter kan dergelijk bewijs in zie zienswijze niet terzijde schuiven op de enkele grond dat het hier om handelingen gaat die zich in Nederland voordoen. Als voor deze gemiddelde consument ook aan de overige inbreukcriteria is voldaan, moet dan in lijn met *DHL/Chronopost* in beginsel een EU-wijd verbod volgen. Het is het dan aan de t-shirtheadelaar om aan te tonen dat het ingeroepen EU-merk in Nederland (en mogelijk andere deelgebieden) niet de drempel haalt dat het gekend 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. Zo kan een zuivere gecombineerde toepassing van *DHL/Chronopost* en *Iron & Smith/Unilever* in de praktijk eruitzien. Als dit de nieuwe lijn is, dan zijn houders van bekende merken er flink op vooruitgegaan.

(ii) Een andere mogelijkheid is dat de Nederlandse inbreukrechter in een dergelijk geval toch concreet per deelgebied aan de hand van de criteria van *Iron & Smith/Unilever* beoordeelt (i) of de drempel wordt gehaald dat ten minste een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek het merk kent en (ii) of sprake is van een (ernstig gevaar voor) verwatering, reputatieschade of *free riding*. Dat de merkhouder dit moet aantonen is immers ook het uitgangspunt van *Iron & Smith/Unilever*: ook in die Hongaarse oppositie moet de houder van het bekende EU-merk met aanvullend bewijs komen dat specifiek op het gebied van Hongarije betrekking heeft.

8. Ligt de nadruk nu op het aanvullend bewijs dat de merkhouder per deelgebied moet leveren (omstandigheden aan de hand waarvan per deelgebied kan worden vastgesteld dat aan de inbreukcriteria is voldaan conform *Iron & Smith/Unilever*), of juist op het procesueel voordeel van een in beginsel EU-wijd verbod in een inbreukzaak, zie *DHL/Chronopost*? Wat ook de juiste zienswijze is, duidelijk is dat houders van bekende EU-merken winst hebben geboekt: in het grijze gebied waar de bekendheidsdrempel feitelijk niet wordt gehaald maar wel relevante commerciële activiteiten plaatsvinden, kunnen zij buiten de grenzen van de waren- en dienstenbeschrijving opgetreden. Een zaak over de concrete toepassing van *Iron & Smith/Unilever* in een inbreukzaak zal vast niet lang op zich laten wachten.

M.F.J. Haak

2 HvJEU 27 november 2008, EU:C:2008:655, BIE 2009/57 m.nt. A.A. Quaedvlieg, IER 2009/7 m.nt. A. Kamperman Sanders, NJ 2009/575 m.nt. J.H. Spoor.

3 HvJEU 12 april 2011, EU:C:2011:238, BIE 2011, p. 172 e.v. m.nt. Steinhäuser, IER 2011/57 m.nt. S.J. Schaafsma (*DHL/Chronopost (Webshipping)*).

4 M.F.J. Haak, 'Handhaving van gemeenschapsmerken en -modellen: territoriale beperkingen?', BMM Bulletin 2001/3, pp. 114-119.