

Handhaving van gemeenschapsmerken en –modellen: territoriale beperkingen?

Maarten Haak

Gemeenschapsmerken en -modellen hebben in de hele Europese Unie dezelfde rechtsgevolgen en een inbreukverbod geldt voor de gehele EER. Met die unitaire gedachte zijn de EU merken- en modellenverordeningen geschreven. Maar het beginsel geldt niet onverkort. Dit artikel gaat in op de mogelijkheden voor handhaving van deze gemeenschapsrechten in het licht van het arrest DHL/Chronopost (Webshipping) en in het bijzonder op de mogelijkheid dat een inbreukverbod territoriaal wordt beperkt.

Achtergrond

Doelstelling van de Gemeenschapsmerkenverordening¹ (MerkenVo) en de Gemeenschapsmodellenverordening² (ModellenVo) is om een uniform, communautair systeem te vormen voor rechten die overal in de Europese Unie (EU) dezelfde bescherming genieten.³ Een gemeenschapsmerk of –model is een eenheid en heeft in de hele EU dezelfde rechtsgevolgen. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele EU mogelijk.⁴ Deze eenheidsregel beoogt o.a. tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het BHIM en daarmee aantastingen van het eenheidskarakter van gemeenschapsmerken te voorkomen.⁵ De regel is er ook om tegen te gaan dat in eenzelfde geschil op grond van een gemeenschapsmerk en op grond van parallelle nationale merken verschillend wordt beslist.⁶ Voor een gemeenschapsmodel roept het eenheidsbeginsel minder vragen op dan voor een gemeenschapmerk. De inbreukvraag van een model wordt beantwoord aan de hand van de algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker. Variaties in die algemene indruk per EU deelgebied liggen niet voor de hand en hebben zich voor zover bekend niet voorgedaan. Bij merken is het ijkpunt daarentegen gebaseerd op de perceptie van de *gemiddelde consument* in vele varianten met wisselende aandachtsniveaus. Die merkperceptie kan in deelgebieden van de EU flink verschillen, bijvoorbeeld omdat een merk alleen in één of enkele lidstaten bekend is, of omdat het woordbestanddeel van een merk in een bepaald taalgebied een eigen betekenis heeft die voor de overeenstemmingsvraag van belang is. Een *Picasso/Picaro* variant met een lokale volksheld laat zich gemakkelijk indenken.⁷

¹ Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk. Dit is de opvolger van Verordening 40/94 van 20 december 1993, waarin artikelen zijn hernummerd. In dit artikel wordt de nieuwe nummering aangehouden.

² Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen.

³ Ov. 2 en 3 MerkenVo; ov. 1 ModellenVo. De Gemeenschapskwekersrechtverordening van 1994 blijft in dit artikel buiten beschouwing.

⁴ Art. 1 lid 2 MerkenVo; art. 1 lid 3 ModellenVo.

⁵ Ov. 16 bij de MerkenVo. In de ModellenVo ontbreekt deze overweging.

⁶ Ov. 17 bij de MerkenVo.

⁷ Vgl. Hv EG 12 januari 2006, C-361/04, BMMB 2006-1, p.30; GRUR Int. 2006-3, p. 229-232 (Picasso/Picaro). Neem bijvoorbeeld het fictieve merk HAZES voor bier. Overeenstemmend met het (eveneens niet-bestaande) biermerk KAZES? In het Nederlandstalige deel van de EU zou het sterke begripsmatige verschil wellicht de visuele en auditieve overeenstemming kunnen compenseren en

Een voor de hele EU geldende beslissing kan in sommige gevallen tot resultaten leiden die voorbij gaan aan de economische realiteit: er is veelal (nog) niet één communautaire markt. Deelmarkten binnen de EU zullen altijd blijven bestaan. De grote kamer van het Hof van Justitie besliste eerder dit jaar in de zaak *DHL/Chronopost*⁸ over het merk WEBSHIPPING dat het EU wijde inbreukverbod op een gemeenschapsmerk in sommige gevallen territoriaal moet worden beperkt.

Bevoegdheid: welke rechter en voor welk territorium?

Een van de eerste vragen bij een (dreigende) inbreuk is welke rechter een inbreukverbod kan opleggen. Meestal kan de rechthebbende kiezen tussen verschillende bevoegde rechters.

De MerkenVo en de ModellenVo voorzien in een eigen systeem van bevoegdheidsregels bij inbreuken. Deze regels gelden *naast* de algemene bevoegdheidsregels op grond van de EEX Verordening⁹ (EEX/Brussel I), behalve waar in de verordeningen uitdrukkelijk van die regels wordt afgeweken.¹⁰ Bij licentiegeschillen gelden alleen de regels van EEX/Brussel I. Deze vallen verder buiten het bestek van dit artikel.

De MerkenVo en de ModellenVo wijzen elk ten minste één gemeenschapsrechtbank aan die bevoegd is te oordelen over (dreigende) inbreuken, een verklaring van niet-inbreuk en (in reconventie) over de geldigheid van het ingeroepen gemeenschapsmerk of –model.¹¹ Voor deze ‘primaire bevoegdheid’ wordt aangeknoopt bij de EU woon- of vestigingsplaats van de gedaagde, of in geval van een niet-EU gedaagde bij de EU woon- of vestigingsplaats van de eiser. Is ook die van buiten de EU, dan is de Spaanse gemeenschapsrechtbank bevoegd als nationale rechter van de vestigingsplaats van het BHIM. Deze primair bevoegde rechtbank is in beginsel bevoegd een verbod voor de hele EU op te leggen.¹² Voor voorlopige (inclusief bewarende) maatregelen geldt dat geen enkele andere rechter deze EU wijde bevoegdheid heeft.¹³ Voor bodemprocedures is die exclusiviteit niet uitdrukkelijk vastgelegd.

De merkhouder kan er ook voor kiezen de inbreuk te brengen voor de rechter van de staat waar de inbreuk plaatsvindt of dreigt. Deze bevoegdheid is beperkt tot de betreffende lidstaat (en in geval van een Benelux: voor het grondgebied van de Benelux).¹⁴ De partij die een verklaring van niet-inbreuk wenst, heeft deze keuzemogelijkheid overigens niet.

kunnen de merken naast elkaar bestaan, in de rest van de EU waar Hazes wat minder bekend is vermoedelijk niet: daar blijft de correctie achterwege.

⁸ HvJ EU 12 april 2011, C-235/09, BIE 2011, p. 172 e.v. m.nt. Steinhauser en IEPT 20110412 (Webshipping).

⁹ Buiten de Benelux kent men de Verordening doorgaans onder het nummer 44/2001 of ‘Brussel I’, niet onder de naam ‘EEX Verordening’. In dit artikel wordt voor de duidelijkheid aan ‘EEX/Brussel I’ gerefereerd.

¹⁰ Zie art.en 97 MerkenVo; art. 82 ModellenVo.

¹¹ Art. 95-96 MerkenVo; art. 80-81 ModellenVo.

¹² Art. 98 lid 1 MerkenVo; art. 83 lid 1 ModellenVo. Voor voorlopige maatregelen geldt hetzelfde op grond van art. 103 lid 2 MerkenVo; art. 90 lid 3 ModellenVo.

¹³ Art. 103 lid 2 MerkenVo; art. 90 lid 3 ModellenVo.

¹⁴ Art. 98 lid 2 MerkenVo / 83 lid 2 ModellenVo. (resp. art. 103 lid 2 MerkenVo / 90 lid 3 ModellenVo voor voorlopige maatregelen).

Bovendien maken de algemene regels van EEX/Brussel I het soms mogelijk dat één rechtbank oordeelt over een inbreuk waarbij meerdere partijen zijn betrokken. De gemeenschapsrechtbank die oordeelt over een in de staat van die rechtbank gevestigde inbreukmaker,¹⁵ is ook bevoegd ter zake van inbreuken tegen andere in Europa gevestigde inbreukmakers. Voorwaarde is – kort gezegd - dat de inbreuk hetzelfde gemeenschapsmerk of -modelrecht en dezelfde feiten betreft.¹⁶ Voor de medegedaagde met woon- of vestigingsplaats buiten de EU kan de bevoegdheid volgen uit art. 4 lid 1 EEX/Brussel I en het nationale conflictenrecht.¹⁷

De MerkenVo en de ModellenVo geven geen regels voor de omvang van de bevoegdheid ter zake van een medegedaagde op grond van EEX/Brussel I. Volgens Cohen Jehoram¹⁸ bestrijkt ook deze bevoegdheid de hele EU (let wel: in een bodemprocedure; een EU wijde *voorlopige* maatregel kan volgens de verordeningen alleen maar door de primair bevoegde gemeenschapsrechtbank worden opgelegd¹⁹). Ook verdedigbaar is dat de EU wijde bevoegdheid ter zake van een medegedaagde niet rechtstreeks uit de MerkenVo of de ModellenVo volgt (die verwijzen slechts) en zich daarom slechts uitstrekt tot lidstaten waar de inbreuk plaatsvindt of dreigt.

Omzetting van dwangmaatregelen

Er zijn lidstaten waarvan de nationale wetgeving geen dwangsom kent. De rechter die wordt verzocht de tenuitvoerlegging van een EU wijd verbod met dwangmaatregel te bevelen, moet op grond van zijn nationale recht een vergelijkbare dwangmaatregel opleggen, zo besliste het Hof van Justitie in *Webshipping*.²⁰ Is die maatregel niet beschikbaar, dan moet de rechter andere nationale bepalingen toepassen om de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod te waarborgen. Zo geldt een aan de Duitse staat toekomend Ordnungsgeld wellicht als het equivalent van de hier gebruikelijke dwangsom die naar Benelux recht aan de tenuitvoerleggende partij toekomt.²¹

Inbreukverbod: in beginsel EU wijd

Op vordering van Chronopost legde de Franse rechter aan DHL Express France een inbreukverbod ter zake van het gemeenschapsmerk WEBSHIPPING op zonder te

¹⁵ Let op: de ‘hoofdgedaagde’ moet echt zelf in de staat van de gemeenschapsrechter kantoor houden. Uit de tekst van art. 6 lid 1 EEX/Brussel is af te leiden dat de bevoegdheid ontbreekt indien de bevoegdheid ter zake van de hoofdgedaagde is afgeleid van de vestigingsplaats van de eisende partij of van de vestigingsplaats van het BHIM.

¹⁶ Art. 6 lid 1 EEX/Brussel I schrijft voor dat *‘tussen de vorderingen een zo nauw verband bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven’*. Zie voor meer achtergronden o.a. het handzame boek met verwijzingschema’s van Th.C.J.A. van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag 2007.

¹⁷ De hoofdregel dat voor de Bevoegde Rechtbank bij de vestigingsplaats van de merkhouders, resp. van het BHIM wordt aangeknoopt (artikel 97 lid 2, resp. 3) laat onverlet de bestaande bevoegdheidsregels op grond van EEX/Brussel I.

¹⁸ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom 2*, Kluwer: Deventer 2008, p. 580.

¹⁹ Art. 103 lid 2 MerkenVo; art. 90 lid 3 ModellenVo.

²⁰ *Webshipping* (noot 9), rov. 56.

²¹ Vgl. Steinhauser in zijn noot onder *Webshipping*, *BIE* 2011, p. 177.

bepalen voor welk territorium dit verbod gold. Het *Cour de Cassation* legde het verbod zo uit dat het alleen het Franse grondgebied kon betreffen en vroeg aan het Hof van Justitie of een inbreukverbod van rechtswege in de hele EU van kracht is. Zo is het inderdaad, aldus het Hof van Justitie (grote kamer): om de eenvormige bescherming te waarborgen, is het verbod op voortzetting van (dreigende) inbreuken op een gemeenschapsmerk in beginsel in de gehele EU van kracht.²² Niet juist is om het verbod te beperken tot het grondgebied van de lidstaat waarvoor de inbreuk of dreigende inbreuk is vastgesteld, of louter tot het grondgebied van de lidstaten waarop een dergelijke vaststelling betrekking heeft. Dan zou het risico bestaan dat de inbreukmaker het teken opnieuw begint te exploiteren in een lidstaat waarvoor het verbod *niet* geldt. De dan noodzakelijke rechtszaken zouden voorts het gevaar voor tegenstrijdige uitspraken over het gemeenschapsmerk kunnen verhogen, in het bijzonder wegens de feitelijke beoordeling van het verwarringsgevaar. Dat acht het Hof niet gewenst gelet op de doelstelling van een eenvormige bescherming en het eenheidskarakter zoals vervat in art. 1 lid 2 en overwegingen 15 en 16 van de MerkenVo.²³

Recapitulerend: geen beperking van het verbod dus (i) tot *het grondgebied van de lidstaat waarvoor de inbreuk of dreigende inbreuk is vastgesteld* en ook geen beperking (ii) tot *het grondgebied van de lidstaten waarop een dergelijke vaststelling betrekking had*. De gemeenschapsrechter hoeft dus niet actief voor iedere lidstaat vast te stellen of het gedrag ook daar als inbreuk heeft te gelden. Evenmin hoeft te worden vastgesteld dat het inbreukmakend gedrag in alle lidstaten plaatsvindt of dreigt. Zonder bijkomende omstandigheden geldt het verbod voor de hele EU. Spoor schreef al in zijn noot onder *Renault/Reynocar*,²⁴ de Beneluxvariant van *Webshipping*: ‘*Het is nu eenmaal gebruikelijk om een verbod te formuleren in termen die ruimer zijn dan de inbreuk zoals die zich heeft voorgedaan, en als het bewuste gebruik van het teken overal in de Benelux ongeoorloofd is, is er niets op tegen om het ook voor het gehele territoire te verbieden.*’

Territoriale beperking van het verbod, bewijslast

Het verbod kan in bepaalde gevallen territoriaal beperkt zijn (*Webshipping* rov. 46). Het merk is immers ingeschreven om zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Het verbodsrecht en de territoriale omvang van dit recht kunnen dus niet verder gaan dan wat de houder op grond van zijn merk mag doen: het verbieden van elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk (rov. 47).²⁵ (Dreigende) handelingen van de verweerder die geen afbreuk doen (bedoeld zal zijn: doen of kunnen doen) aan de merkfuncties, kunnen dus ook niet worden verboden.

²² *Webshipping* (zie noot 9) rov. 44. Let op: dit betreft uitsluitend een inbreukverbod van de primair bevoegde gemeenschapsrechtbank.

²³ *Webshipping* (zie noot 9), rov. 45.

²⁴ BenGH 16 januari 1995, *BIE* 1995 (1), nr. 7 m.nt. J.H. Spoor (Renault/Reynocar).

²⁵ Hoewel in rov. 46 van *Webshipping* (zie noot 9) wordt gerefereerd aan ‘schade aan de functies van het merk’ onder verwijzing naar *Google France e.a.* rov. 75, blijkt uit rov. 79 van *Google France e.a.* dat schade aan *een* merkfunctie al voldoende is om tot een inbreuk te komen, ongeacht of het om de herkomstaanduidingsfunctie of een andere functie gaat. Dat het Hof nu verwijst naar rov. 75 in plaats van rov. 79 van *Google France e.a.*, is naar mijn mening te verklaren door de handige opsomming van verwijzingen in die overweging. Ik lees er niet in dat het Hof terugkomt op het standpunt dat schade aan een van de merkfunctie voldoende is.

Het Hof heeft beslist dat de gemeenschapsrechter de territoriale werking van het verbod moet begrenzen wanneer deze rechter

*'(...) vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder [1] omdat de eisende partij haar vordering territoriaal heeft begrensd, of [2] omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen'.*²⁶

Het Hof volgt in grote lijnen de conclusie van A-G Cruz Villalón, die eveneens vindt dat een verbod territoriaal moet kunnen worden beperkt.²⁷ Ook A-G Sharpston had al geadviseerd dat een rechterlijke beslissing niet ruimer moet worden geformuleerd dan nodig.²⁸ De vrijwillige beperking door de eisende partij spreekt dan ook voor zich. Een eiser kan allerlei redenen hebben een vordering slechts op een bepaald deel van de EU te betrekken. Terecht heeft het Hof dit zonder meer toegestaan.

Bij de tweede beperkingsgrond geldt echter wel een drempel: de verweerder gaat pas vrijuit in het territorium waarvoor deze *'het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk'*. De bewijslast – en daarmee het bewijsrisico – ligt dus bij de inbreukmaker. Zo lang niet vaststaat dat *geen* afbreuk aan de merkfuncties wordt gedaan, is de verweerder niet in het bewijs geslaagd. Dan moet de gemeenschapsrechter de hoofdregel toepassen en valt ook dat deelgebied onder het verbod. Daarbij komt dat de kwaliteit van het te leveren bewijs nu europeesrechtelijk is gekleurd. In Nederland en België geldt de procesregel dat de rechter feiten of rechten die door de ene partij zijn gesteld en die door de andere partij niet (of in Nederland: niet voldoende) zijn betwist als vaststaand moet beschouwen.²⁹ Die regel kan europeesrechtelijk wel eens te licht zijn. Denkbaar is dat de verweerder niet alleen gemotiveerd moet betwisten, maar (bijvoorbeeld) ook adequaat moet documenteren.

Ook inhoudelijk heeft de inbreukmaker een flinke hobbel te nemen. Het door het Hof gehanteerde criterium is vaag en roept nieuwe vragen op, alleen al omdat de merkfuncties niet duidelijk zijn afgebakend.³⁰ Hoe kan worden bewezen dat bepaald gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan een verzameling onduidelijke criteria? Bovendien was het omkeren van de bewijslast niet nodig geweest. Een (minder verstrekkend) weerlegbaar bewijsvermoeden had hier de voorkeur verdiend. Een goed gemotiveerd betoog van de inbreukmaker zou de rechter dan reden kunnen geven de merkhouder te vragen om een betere onderbouwing. Ook dan dus: in beginsel EU wijd, maar met een flexibeler correctie dan met de scherpe omkering van de bewijslast die nu is voorgeschreven.

'Geen gebruik' geen goed verweer

²⁶ *Webshipping* (zie noot 9), rov. 48. De nummers zijn toegevoegd t.b.v. de leesbaarheid.

²⁷ A-G Cruz Villalón is in zijn conclusie onder *Webshipping* (zie noot 9), i.h.b. nr. 38.

²⁸ A-G Sharpston in haar conclusie d.d. 30 april 2009 (nr. 57) in de zaak *Pago*, HvJ 6 oktober 2009, C-301/07, *IER* 2009, 86.

²⁹ Voor Nederland volgt dit uit art. 149 lid 1 Rv. Voor België volgt dit uit Cass. 25 oktober 1979, *Pas*. 1980, I, 265 en Cass. 18 april 2008, AR C070409F., www.cass.be.

³⁰ In het arrest *Interflora* zijn de reclamefunctie en de investeringsfunctie in enige mate gespecificeerd: HvJ 22 september 2011, C-323/09, rov. 54-65, te publiceren in *IER* 2011 m.nt. Ch. Gielen en E.H. Hoogenraad.

Belangrijk om te onderkennen: de inbreukmaker die stelt in enkele lidstaten ‘niet actief te zijn’ komt daar niet mee weg. In overweging 46 wijst het Hof immers op het risico dat een inbreukmaker na een territoriaal beperkt verbod in het buurland opnieuw begint, waarna een tegenstrijdig vonnis kan volgen. Die situatie moet juist worden voorkomen. Ergens niet actief zijn is geen goede grond voor een beperking van een EU wijd verbod. De gemeenschapsrechter moet (indien de inbreukmaker daarom vraagt) beoordelen of de merkfuncties niet kunnen worden geschaad door *eventueel* gebruik van het teken in een deelgebied, dus ongeacht of de feitelijke handeling wel of niet in dat gebied plaatsvindt. .

Mogelijke toepassingen van *Webshipping*

Verschillende *Webshipping* uitzonderingen laten zich indenken. Een paar voorbeelden (zonder volledig te willen zijn):

1. Het merk heeft *in een bepaalde taal* een betekenis die het in andere talen niet heeft. Die betekenis kan het oordeel omtrent de inbreuk voor dat taalgebied anders doen uitvallen. Een taalgebied is doorgaans duidelijk af te bakenen, zodat de grenzen van het verbod duidelijk zijn. Is dat niet zo, dan komt die onduidelijkheid voor rekening van de inbreukmaker, omdat deze zal moeten bewijzen dat in een deelgebied geen afbreuk aan een merkfunctie kan worden gedaan. Twee voorbeelden:

 - Het (niet bestaande) gemeenschapsmerk ZAMOKOT en het teken SAMOCHÓD (beide voor kleding) stemmen vermoedelijk verwarringwekkend overeen. In Polen betekent samochód echter ‘auto’. In de vergelijking tussen merk en teken kan voor een consument in het Poolse taalgebied dus een sterk begripsmatig verschil worden meegewogen. Het is goed mogelijk dat merk en teken in dat taalgebied daarom *niet* als overeenstemmend worden aangemerkt. In zoverre is verdedigbaar dat in dat taalgebied geen afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie wordt gedaan. Een verbod voor het Pools taalgebied kan dan achterwege blijven (geen verwarringsgevaar).³¹
 - Een variatie: het gemeenschapsmerk ZAMOKOT is ook voor auto’s geregistreerd. De merkhouders kan in de EU optreden tegen het gebruik van het overeenstemmende SAMOCHÓD voor auto’s. Maar in Polen kan de gebruiker (wellicht) op grond van artikel 12 MerkenVo een verweer ontleen aan het beschrijvend karakter van het teken (mochten merk en teken wel overeenstemmen).

2. Het merk heeft in een deelgebied *om andere dan taalkundige redenen* een betekenis die het elders niet heeft, bijvoorbeeld vanwege een lokaal gebruik, de naam van een lokaal bekend persoon, een character, een liedje. Een dergelijke sterke betekenis kan bij de beoordeling van de overeenstemming (in voorkomende gevallen) een visuele en auditieve gelijkenis compenseren. Stel dat het inbreukoordeel juist door die lokale betekenis anders zou uitvallen dan in de rest van de EU én dat de grens van dit gebied duidelijk kan worden afgebakend. Dan is ook in dat geval denkbaar dat de herkomstaanduidingsfunctie in dit

³¹ Aanname in dit voorbeeld is dat geen andere merkfuncties (kunnen) worden geschaad, hetzij omdat wordt aangenomen dat deze functies niet door de ‘sub b’ inbreukgrond worden beschermd, hetzij omdat de inbreukmaker aantoont dat geen van de andere merkfuncties onder druk staan.

deelgebied niet onder druk staat. Bij een inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b MerkenVo (verwarringsgevaar) dient de rechter het inbreukverbod in zo'n geval territoriaal te beperken (tenzij meer merkfuncties door dat artikel zouden worden beschermd; dan moet ook afbreuk aan die functie(s) eerst worden uitgesloten). Het Hof heeft overigens slechts gesteld dat een beperking 'in het bijzonder om linguïstische redenen' mogelijk is. Dit laat ruimte voor discussie welke *andere* dan taalgerelateerde redenen een grond voor een territoriale beperking kunnen vormen. De in dit voorbeeld genoemde redenen dienen daar naar mijn mening zeker onder te vallen.

3. De verweerder heeft voor een deel van het EU territorium *toestemming van de merkhouders* voor het gebruik (art. 9 lid 1, aanhef MerkenVo). Ook dan moet een EU wijd verbod uiteraard worden beperkt tot het gebied waarvoor de licentie niet geldt. Zonder uitlegproblemen kan worden aangenomen dat zich in het licentiegebied geen afbreuk aan de merkfuncties voordoet.
4. De inbreukmaker heeft in een deelgebied een *geldige reden* voor het gebruik die zich elders in de EU niet voordoet. Een vergelijkende reclame die om feitelijke redenen slechts in sommige lidstaten aan alle strenge eisen voldoet, kan in de andere lidstaten als merkinbreuk gelden. Gelet op de uitspraken *Pammer en Hotel Alpenhof*³² kan een online aanbod al snel gericht zijn op een bepaalde lidstaat. Indien de uiting in één van de lidstaten als merkinbreuk heeft te gelden, volgt in beginsel een EU wijd verbod en moet de adverteerder maar aantonen dat de merkfuncties in de rest van de EU niet onder druk (kunnen) staan.
5. Door lokale gewoonten kan de *soortgelijkheid van waren* per deelgebied anders uitvallen. Stel dat men zich in de nordeuropese landen al sinds jaar en dag met levertraan insmeert. Levertraan en vette crème gelden daar dan als soortgelijk. In een merkgeschil op basis van verwarringsgevaar is die soortgelijkheid noodzakelijk voor een verbod. In het zuiden wordt levertraan alleen (heel soms) als een onsmakelijk gezondheidsbevorderend drankje verkocht; niemand smeert zich ermee in. Verdedigbaar is dat *Webshipping* in dit fictieve geval toelaat dat een merkinbreukverbod voor crème alleen geldt voor de nordeuropese landen (aanname is dan wel dat in het zuiden bij gebrek aan soortgelijkheid geen afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie kan worden gedaan en dat andere merkfuncties niet door art. 9 lid 1 sub b MerkenVo worden beschermd). Een vordering gegrond op een nationaal merk zou in het zuiden ook stranden, en de MerkenVo beoogt juist te voorkomen dat op vorderingen op grond van een nationaal merk en op grond van een gemeenschapsmerk verschillend wordt beslist.

Bekende merken: *Webshipping* en *Pago* gecombineerd

Een gemeenschapsmerk kan sinds het arrest *Pago*³³ al snel als een *in de Gemeenschap bekend merk* gelden (art. 9 lid 1 sub c MerkenVo). Maar voor het gebied waar het merk feitelijk *niet* bekend is, kan worden betoogd dat zich aldaar toch geen 'sub c' inbreuk voordoet. Waarom moet de goodwill van een gemeenschapsmerk dat alleen in Griekenland bekend is tot in de Baltische staten

³² HvJ EG 7 december 2010, *IER* 2011, nr. 25, p. 164 (Pammer en Hotel Alpenhof), besproken door H.W. Wefers Bettink, 'De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na *Pammer* en *Alpenhof*', *IER* 2011-3, p. 157-163.

³³ HvJ EG 6 oktober 2009, C-301/07, *IER* 2009, nr. 86, p. 347 m.nt. Gielen (*Pago/Tirolmilch*).

worden beschermd? Vanuit de gedachte dat merkenrecht economisch orderingsrecht is, is verdedigbaar dat het EU wijde verbod kan worden beperkt tot het gebied van de feitelijke bekendheid. Dit sluit ook aan bij overweging 17 bij de MerkenVo: tegenstrijdige uitspraken op basis van een gemeenschapsmerk en op basis van een nationaal merk moeten worden voorkomen.³⁴ Kortom: de gevolgen van *Pago* lijken op het eerste gezicht nogal te zijn afgezwakt.

Maar een ander perspectief is ook mogelijk. Het lijkt logisch de merkfunctieer in ieder geval te beperken tot die functies die door de ingeroepen grondslag worden beschermd, maar los van de reikwijdte van elke merkfunctie is per grondslag nog niet uitgekristalliseerd welke merkfuncties daarvoor van belang zijn. Een debat over de merkfuncties is onvermijdelijk zodra een beperking van een EU wijde verbod wordt verzocht.

Het inbreukartikel art. 9 lid 1 sub c MerkenVo over bekende merken is door een of meer merkfuncties ingegeven. De bewoording is nagenoeg gelijk aan die van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE (de implementatie van art. 5 lid 5 Merkenrichtlijn ter zake van ‘ander gebruik’). Dan beschermt dus ook het inbreukartikel over ‘ander gebruik’ een of meer merkfuncties. De bepaling over ‘ander gebruik’ slaat niet alleen op bekende merken. Ook bij niet-bekende merken zijn inbreuken mogelijk, dus ook afbreuk aan de door die grondslag beschermde merkfunctie(s). Dezelfde merkfuncties die relevant zijn voor inbreuken op *niet-bekende* merken moeten dus óók van belang zijn voor inbreuken op *wel bekende* merken.

Deze redenering lijkt even voor de hand liggend als belangrijk voor de mogelijke uitleg van *Webshipping* voor bekende merken. Indien de inbreukmaker aantoont dat het merk in een deelgebied van de EU feitelijk *niet* bekend is, is daarmee dus niet bewezen dat aldaar geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de merkfuncties. Zelfs niet indien het gaat om uitsluitend de relevante merkfuncties die door het ingeroepen art. 9 lid 1 sub c MerkenVo worden beschermd. Diezelfde schade aan merkfuncties kan zich immers voordoen bij ‘ander gebruik’ dat inbreuk maakt op een niet-bekend merk. Kortom: zowel bij bekende als bij niet-bekende merken kan verwatering of reputatieschade dreigen. Dit gevaar kan zich óók voordoen in lidstaten waar het gemeenschapsmerk feitelijk de bekendheidsdrempel niet haalt. Zelfs voor lidstaten waar het merk bijna niet is gebruikt, kan worden verdedigd dat daar toch afbreuk dreigt aan de investeringsfunctie of de reclamefunctie: een toekomstige marketingcampagne zal door het litigieuze gebruik van het teken minder effectief kunnen zijn. Of dat betoog slaagt, hangt af van de afbakening van deze merkfuncties. Een voorbeeld aan de hand van *Pago*. Het Nederlandse Kleding&Co gaat in de Benelux en Oostenrijk het teken PAGO op kleding gebruiken. Pago dagvaardt voor de primair bevoegde gemeenschapsrechtbank in Den Haag. Grondslag is art. 9 lid 1 sub c MerkenVo: dreigende verwatering en reputatieschade. De in aanmerking te nemen gemiddelde consument is bij verwatering of reputatieschade de afnemer van de waren van de merkhouder.³⁵ De rechter beoordeelt met inachtneming alle overige omstandigheden of deze ‘gemiddelde consument’ een verband legt tussen het teken op kleding en het merk voor vruchtendrank. Nergens uit de rechtspraak van het Hof van Justitie is op te maken dat deze gemiddelde consument aan een plaats is gebonden. Vermoedelijk niet: het betreft immers een fictieve EU consument. Uit het arrest *Pago*³⁶ volgt voorts dat het merk vanwege de bekendheid in Oostenrijk in de

³⁴ Wel kan de bekendheidsdrempel op nationaal en op EU niveau natuurlijk verschillen.

³⁵ HvJ 27 november 2008, zaak nr. 252/09, *IER* 2009/7, p. 18, m.nt. AKS (Intel/Intelmark), rov

³⁶ Zie noot 32.

gehele EU als een bekend merk voor vruchtendrank geldt. De unitaire bekendheidsfictie van *Pago* brengt per saldo mee dat de in aanmerking te nemen 'gemiddelde consument' zelf dus óók bekend is met het merk.³⁷ Deze regel geldt ongeacht het territorium waar de inbreuk feitelijk plaatsvindt. De merkhouder stelt vervolgens dat er een *niet louter hypothetisch risico* van verwatering of reputatieschade is.³⁸ Is de inbreuk eenmaal vastgesteld, dan moet het verbod EU wijd zijn en kan slechts de vraag rijzen of dit territoriaal moet (of mag) worden beperkt. Het is aan de inbreukmaker met de bewijslast om aan te tonen dat het risico van verwatering of reputatieschade in de Benelux wél louter hypothetisch is (of zelfs helemaal afwezig is), bijvoorbeeld omdat het merk in de Benelux door (vrijwel) niemand wordt herkend.

Het is voor een inbreukmaker een zware taak om overtuigend te bewijzen dat in een deelgebied van de EU geen afbreuk aan de merkfuncties wordt of kan worden gedaan. In de praktijk kan de omkering van de bewijslast dus meebrengen dat een inbreukverbod toch meestal voor de hele EU zullen (moeten) worden opgelegd.

Alternatief: een andere uitleg?

Juist omdat die bewijslast aan de hand van de merkfuncties erg hoog is, vraag ik mij stellig af of de nuancering aan de hand van de merkfuncties wel meebrengt dat een EU wijd verbod vanwege de lokale *onbekendheid* van een gemeenschapsmerk in een deelgebied kan (of moet) worden beperkt. Via de uitleg en toepassing van het criterium 'bewijs dat er geen afbreuk aan de merkfuncties is of kan zijn' zal de correctie in te veel gevallen achterwege (moeten) blijven. Een uitweg kan zijn om meer nadruk te leggen op het eerste deel van overweging 48, waarin het Hof de situatie schetst waarin een beperking mogelijk is: wanneer de rechter vaststelt dat de (dreigende) inbreuk zich beperkt tot een EU deelgebied. In dat begrip 'inbreuk' moet dan worden gelezen dat die zich op plaatsen van niet-bekendheid niet voordoet. De nuancering '*in het bijzonder om linguïstische redenen*' moet dan heel beperkt worden uitgelegd zodat deze ook daadwerkelijk slechts betrekking heeft op lokale taalkundige uitzonderingen. Dit brengt ook mee dat een andere grond om het EU wijde verbod te beperken dan ook niet meer gepaard gaat met een (te) hoge bewijslast voor de inbreukmaker. De rechter die een EU wijd verbod wenst te beperken heeft daartoe dan ook de ruimte binnen de gewone processuele regels van stellen en (gemotiveerd) betwisten, zoals ook in de Benelux al sinds *Renault/Reynocar*³⁹ gebruikelijk was. De rechter hoeft dan ook niet meer te toetsen of het gebruik afbreuk kan doen aan een verzameling vaag omliggende merkfuncties, waarvan het bereik hoe dan ook binnen het begrip 'inbreuk' valt.

³⁷ Let wel: de juiste toets is een normatieve aan de hand van omstandigheden, waarbij de consument en de bekendheid elk afzonderlijk worden meegewogen. Door de bekendheid bij de gemiddelde consument aan te nemen, wordt alleen concreet gemaakt waarop deze gezamenlijke weging per saldo kan uitkomen.

³⁸ Zie de TDK beschikking van twee weken na het arrest *Intel*, waarin de zware bewijslast ter zake van afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het (bekende) merk aanzienlijk lijkt te zijn afgezwakt: HvJ EG 12 december 2008, C-197/07 P, PB C 129 van 9 juni 2009 (TDK, rov 22). De in stand gehouden beschikking: GvEA van 6 februari 2007, T-477/04, *IER* 2007, nr. 45, p. 164, m.nt de Cock Buning.

³⁹ Zie noot 24.

Opnieuw lijkt een lastige spagaat nodig om de merkfuncties in overeenstemming te brengen met de gecodificeerde inbreukbepalingen. Hoog tijd dat de Europese wetgever een halt toeroept aan de merkfunctie-leer.

Gemeenschapsmodellen

Ook het gemeenschapsmodel vormt een eenheid en heeft overal in de EU dezelfde rechtsgevolgen (art. 1 lid 3 ModellenVo). Gelet op de principiële overwegingen van het Hof in *Webshipping* ligt voor de hand dat de hoofdregel van een EU wijd verbod ook van toepassing is bij een inbreuk op een gemeenschapsmodel. Een territoriale beperking van het verbod kan echter niet op *Webshipping* worden gegrond: deze is immers door *merkfuncties* ingegeven die in het modellenrecht niet gelden. Een inbreukverbod dat is opgelegd door de primair bevoegde rechter zal dus altijd EU wijd moeten zijn. Alleen als de eisende partij een verbod voor minder dan de gehele EU vraagt, kan de rechter dit beperken. Die uitzondering is door het Hof algemeen geformuleerd en kan dus ook voor gemeenschapsmodellen gelden.

Conclusie

De rechter die een inbreuk op een gemeenschapsmerk vaststelt, moet in beginsel een EU wijd inbreukverbod opleggen, zo volgt uit het arrest *Webshipping*. Is de inbreuk eenmaal vastgesteld, dan moet de inbreukmaker een hoge bewijsdrempel nemen om daadwerkelijk een beperking van het inbreukverbod te kunnen afdwingen. Hij moet immers bewijzen dat het gebruik van het teken *geen afbreuk doet of kan doen aan* ‘de merkfuncties’. Dat lijkt bepaald geen gemakkelijke bewijsopdracht, alleen al omdat de merkfunctie niet duidelijk zijn afgebakend. Door de omkering van de bewijslast is het bewijsrisico bij de inbreukmaker gelegd: bij twijfel trekt de merkhouders aan het langste eind en volgt gewoon een EU wijd verbod. De proceseconomie is hierbij ongetwijfeld gediend, maar het evenwicht in de procedure is hierdoor onnodig verstoord. Een (minder verstrekkend) bewijsvermoeden dat met een overtuigend verweer kan worden weerlegd had naar mijn mening de voorkeur verdiend. De merkinbreukmaker die in een EU deelgebied vrijuit wil gaan, moet van goeden huize komen. Voor gemeenschapsmodellen gaat de uitzondering uit *Webshipping* niet op: de bevoegde rechter die een inbreuk vaststelt, moet een EU wijd inbreukverbod opleggen.

.....
Maarten Haak is advocaat te Amsterdam (Hoogenraad & Haak, advertising + IP advocaten) en redacteur van het BMM Bulletin.