

Verhouding tussen het
Beneluxmerk en
Het gemeenschapsmerk

Mr. P. Veeze



Benelux Merken Congres 2013

Verhouding Beneluxmerk / Gemeenschapsmerk

- “Genuine use” - ONEL (C-149/11) ... een terugblik
- EUROPOLIS / PAGO ... een uitstapje
- Hoe nu verder? ... een vooruitblik

Pieter Veeze

(à titre personnel)

Genuine use ... een terugblik

- Jurisprudentie vóór ONEL
- GemMVo / Joint Statements
- Geografisch gebruik ... discussie
- De ONEL beslissing van het BBIE
- De vragen van het Haagse Hof

Jurisprudentie vóór ONEL

BenGH, Whiston / Winston, A 80/1, 27.01.1981:

“... beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden”

Jurisprudentie vóór ONEL

Vervolg Whiston / Winston:

“dat, wat evenbedoelde feiten en omstandigheden betreft, in de regel valt te letten op de aard, de omvang - zowel getalsmatig naar stuks en/of naar afnemers, als geografisch -, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van een onderneming”

Jurisprudentie vóór ONEL

Whiston / Winston - vraagtekens:

- Is alles behalve token use genuine?
- Maakt de omvang van de onderneming verschil?
- Geografische omvang is slechts één van de factoren, dus maakt niet uit?

Jurisprudentie vóór ONEL

HvJ, Ansul / Ajax (C-40/01, 11.03.2003):

“[De richtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.”

Jurisprudentie vóór ONEL

Ansul / Ajax - vraagtekens:

- Is alles behalve token use genuine (zie ook beschikking HvJ inzake VITAFRUIT, C-416/04 P, 11.05.2006)?
- Verschil met BenGH - omvang van de onderneming niet genoemd (zie HR 23.12.2005, NJ 2007, 281, Sidoste / Bonnie Doon, nt. JHS).
- Arrest gaat over Merkenrichtlijn, geldt hetzelfde voor de GemMVo?

Joint Statements (JS) GemMVo 40/94

“The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.”

Genuine use in 1 land = genuine use in de EU
(automatisme)

Geografisch gebruik ... discussie

Duran / Angelini - Festschrift für Alexander von Mühlendahl (2005)

Griesmar - ECTA (2006)

- Is JS bindend?
- Is JS achterhaald?
- Is JS wenselijk?

De ONEL beslissing van het BBIE

BBIE, oppositie 2004448, 15.01.2010:

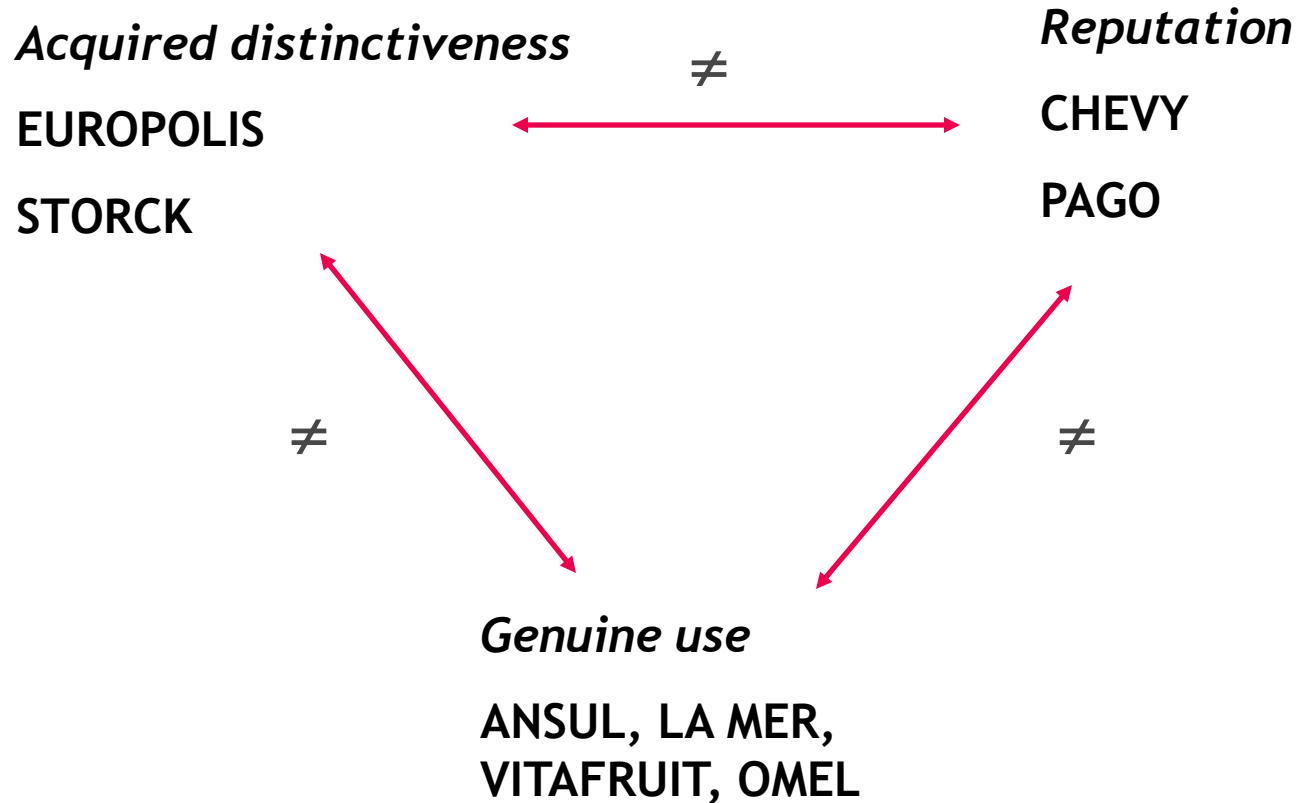
- JS niet bindend
- I.s.m. consideransen
- I.s.m. art. 112(2)(a) CTMR (conversie)
- Onwenselijke resultaten
- Omstandigheden zijn gewijzigd
- Belemmering vrij verkeer
- Dus: gebruik in 1 land niet per definitie genoeg (en gezien omstandigheden geval in casu te weinig)

De vragen van het Haagse Hof

Gerechtshof Den Haag, 200.057.983/01, 01.02.2011:

1. Is use in one country always enough?
2. If not, is it never enough?
3. If it is never enough, what is needed?
4. Should the assessment of genuine use in the Community be done in the abstract, without reference to the borders of the territory of the individual Member States?

EUROPOLIS / PAGO ... een uitstapje



Zie ook ONEL, r.o. 52-53

De antwoorden van het HvJ

Dictum:

- “Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.
- Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.”

De antwoorden van het HvJ

Geen de-minimis regel (r.o. 55):

“Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandeelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een de-minimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77).”

De antwoorden van het HvJ

Coëxistentie / doelstellingen (r.o. 26):

“Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan. Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 30 en 31).”

De antwoorden van het HvJ

In een lidstaat \neq in de gemeenschap (r.o. 33):

“Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden.”

De antwoorden van het HvJ

Landsgrenzen spelen geen rol:

“44. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.”

JS + richtlijn OHIM - 

“45. Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt”, noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten.”

De antwoorden van het HvJ

Eén land kan genoeg zijn, maar zeer uitzonderlijk (r.o. 50):

“Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik” te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk.”

De antwoorden van het HvJ, summary

1. Is use in one country always enough?

NO

2. If not, is it never enough?

NO (but very unlikely)

3. If it is never enough, what is needed?

N.a.

4. Should the assessment of genuine use in the Community be done in the abstract, without reference to the borders of the territory of the individual Member States?

YES. All the characteristics of the market concerned (ANSUL) must be taken into account and the size of that market is a relevant and important characteristic.

Hoe nu verder? ... een vooruitblik

- Size does matter.... (“teneinde *in de Europese Gemeenschap* marktaandeelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten”)
- Geen verwijzing naar token use
- Geen verwijzing naar omvang onderneming

Hoe nu verder? ... een vooruitblik

Niet alleen geografische vereisten hoger. Tendens in rechtspraak (zie congresmap) om:

- Überhaupt hogere eisen aan gebruik te stellen (Rb. Den Haag, Reemtsma / Maxim; Hof Brussel Ysco / Thiriet)
- Hogere eisen aan bewijs te stellen (Gerecht EU, Vogue / Vogue)

Hoe nu verder? ... een vooruitblik

Praktische uitwerking: BBIE oppositiebeslissing
2006163, 01.03.2013 (Sensus / Sense)
(www.boip.int)

Convergence Program (OHIM / NOs):

“We better all be right (or wrong) than diverged”