

Normaal gebruik gemeenschapsmerk: waar?

62

Inleiding

De ONEL/OMEL-zaak¹ heeft aanleiding gegeven tot een Europeeswijde discussie over de vraag waar de houder van een Gemeenschapsmerk (verder: GM) zijn merk moet gebruiken, wil het voor vervallenverklaring worden behoed. Het draait natuurlijk om uitleg van art. 15 lid 1 van Vo. 207/2008 waarin staat dat een GM waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap (curs. G.) geen normaal gebruik heeft gemaakt... vatbaar is voor de sancties van de verordening. Op 31 maart 2010 zijn er in het Europese Parlement door een aantal leden (waaronder Klaus-Heiner Lehne, voorzitter van het Legal Affairs Committee) over dit onderwerp aan de Commissie vragen gesteld waarvan de strekking is dat het toch niet zo kan zijn dat een aantal lidstaten het criterium hanteert dat gebruik van een GM in één lidstaat onvoldoende is; dit zou een effectieve bestrijding van piraterij hinderen en de toegang tot de Europese markt door kleine en middelgrote bedrijven lastiger maken. (Intussen heeft Commissaris Barnier in het Parlement gezegd deze mening te delen; zie <http://www.europarl.europa.eu>.) In het hoger beroep tegen de beslissing van het BBIE in voornoemde zaak is namens Marques een Amicus curiae brief ingediend² en ook Ecta heeft van zich doen horen.³ Uit deze standpunten blijkt dat er over de vraag verschillend wordt gedacht. In dit opstel wil ik een poging tot een beantwoording van de vraag doen.

Een beetje historie

Uit de wetshistorie van de GMVo. blijkt dat met de vraag wat te doen met de gebruikseis geworsteld is. Nu moet ik onmiddellijk opmerken dat de geschiedenis van de totstandkoming van Europese wetgeving over het algemeen van geen belang blijkt bij de interpretatie ervan. Het Europese Hof komt veelal tot een autonome interpretatie van de desbetreffende bepaling en eigenlijk wordt alleen gebruikgemaakt van het kader waarin de desbetreffende regeling is ontstaan en de motivering ervan zoals die uit de considerans van de regeling blijkt.

Maar toch kort even waar we vandaan komen, al is het alleen maar omdat ten behoeve van een bepaalde uitleg regelmatig naar die geschiedenis wordt verwezen. In de zogenaamde *Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark* dat door een onder voorzitterschap van dr. de Haan in de jaren 1961-1964 opererende commissie werd opgesteld, was sprake van een eis van 'serious use' in ten minste drie van de (toen nog) zes lidstaten. Dit

ontwerp werd niet verder opgevolgd; men kon het niet eens worden over sommige uitgangspunten.⁴ Eerst in 1976 publiceerde de Europese Commissie het *Memorandum on the creation of an EEC trade mark*.⁵ Daarin werd afstand genomen van de eis dat gebruik diende plaats te hebben in een bepaald aantal lidstaten; men vond het beter om te spreken van *use in a substantial part of the common market* of van *genuine use within the common market*. Deze alternatieve criteria worden verder niet toegelicht, maar wel wordt opgemerkt dat de bepaling: *left it to the Courts to determine in each case the extent or character of use for the maintenance of trade mark rights* en verder: *It should, however, suffice if the mark is used in the course of trade between Member States, though this need not to be an express condition*. In volgende werkdocumenten is dan achtereenvolgens sprake van *genuine use in the common market* en *serious use in the common market*.⁶ Uiteindelijk gebruikte het ontwerp van 1984 de terminologie 'genuine use in the Community' en sindsdien is dit niet meer veranderd.

Uit eigen ervaring weet ik dat, toen begin 90-er jaren voor het systeem van het Gemeenschapsmerk zowel binnen als buiten Europa reclame werd gemaakt als een van de grote voordelen werd genoemd dat gebruik in één lidstaat van de EG voldoende is. Daarbij werd krachtig geleund op een van de zogenaamde *Joint Statements* die in de notulen van de Raadsvergadering waarin de GMVo. werd aangenomen, zijn opgenomen.⁷ Het gaat om het volgende *Statement: 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*. Dit werd opgeschreven toen de EU nog uit tien lidstaten bestond. Vrijwel alle literatuur uit die tijd ging ervan uit dat dit de geldende regel was.⁸ Het leek dus min of meer

4. Gepubliceerd in Engeland onder ISBN 0115108807.

5. Doc. SEC(76)2462, gepubliceerd als Supplement 8/76 bij het Bulletin van de Europese Gemeenschappen.

6. Zie voor meer details: Andrew Parkes, 'Evolution of Key Points of Community Trade Mark Law', in: *Estudios Sobre Propiedad Industrial e Intelectual en Homenaje a Alberto de Elzaburu Marquez*, p. 509 e.v.

7. Joint Statements by the Council and the Commission of the European Communities entered in the minutes of the Council meeting, at which the Regulation on the Community Trade Mark is adopted on 20 December 1993; zie onder meer <http://vlex.com>.

8. Zie bijv. David Tatham, William Richards, *ECTA Guide to E.U. Trade Mark Regulation*, § 21-02; Isabel Davies, *European Trade Mark Litigation Handbook*, § 2.16; Von Muehlendahl, Ohlgart, Von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, § 8, nr. 48; Ruth Annand, Helen Norman, *Blackstone's Guide to the Community Trade Mark*, p. 139. Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Merkenrecht*, § 14.5.2.1 verwijzen naar verschillende opvattingen, maar maken geen keuze.

1. Beslissing BBIE 15 jan. 2010, IER 2010/29, p. 229 (m.nt. ChG).

2. Zie: <http://www.marques.org>

3. Zie par. 9 van haar brief aan de commissie: <http://www.ecta.org>.

algemeen aanvaard. Intussen zijn er met de groei van de EU echter ook andere stemmen te horen.⁹

De betekenis van de *Joint Statements*

Het Europese Hof heeft inmiddels bij herhaling beslist dat hetgeen in *Joint Statements* staat, niet bindend is voor de uitleg van de bepaling waar het desbetreffende *Statement* bij hoort. Dat is de conclusie die ook het BBIE onder verwijzing naar de relevante rechtspraak terecht trekt in de ONEL-zaak.¹⁰ We kunnen er met andere woorden niet op rekenen dat het Europese Hof zich door het desbetreffende *Statement* zal laten leiden, integendeel zelfs. Maar wat moet het antwoord dan wel zijn? Laten we eerst kijken wat OHIM vindt en dan wat het BBIE heeft beslist.

Opvatting OHIM

Interessant is dat het standpunt van OHIM zoals dat uit de website blijkt, iets genuanceerder is dan wat in het *Statement* staat, hoewel wel naar dat *Statement* wordt verwezen; in het *Manual of Trade Mark Practice* (en in soortgelijke bewoordingen in de *Opposition Guidelines*, part 6, p. 13-14) wordt hierover het volgende opgemerkt: 'Genuine use within the meaning of Article 15 CTMR may be found also when the criteria of that article have been complied with in only one part of the Community, such as in a single Member State or in a part thereof. In territorial terms, the appropriate approach is not that of political boundaries but of market(s). Above, any other rule would discriminate between small and big enterprises, and thus be contrary to the aim pursued by the CTM system which should be open to businesses of all kinds and sizes.' Hoewel hier wordt gezegd dat *political boundaries* niet de *appropriate approach* vormen, lijkt het uitgangspunt nog steeds te zijn dat gebruik in één lidstaat voldoende kan zijn. Ook in beslissingen verwijst OHIM naar het *Statement*.¹¹

De ONEL-zaak

In de ONEL-zaak stond vast dat de houder van het eind 2003 ingeschreven GM dit merk in Nederland normaal had gebruikt en niet elders. Verder is het goed voor ogen te houden dat de houder van dit merk in de procedure bij het BBIE had gesteld een groot aantal klanten variërend

in grootte te hebben en zich specifiek op de Nederlandse mkb-er te richten via www.onel.nl. Verder is interessant dat de aanvrager van het geopponeerde Benelux-merk OMEL had gesteld niet van plan te zijn dit merk in de Benelux te gaan gebruiken, maar dat hij de aanvraag had verricht om een internationale inschrijving te verrichten met gelding in Noorwegen en andere Scandinavische landen, waar hij het merk wilde gaan uitbaten. Het BBIE wijst het beroep op het *Statement* af met verwijzing naar de overwegingen bij de GMVo., waaruit zou volgen dat het *Statement* daarmee in strijd is. Verder wordt verwezen naar de systematiek van art. 112 GMVo. die conversie toelaat van een GM naar die landen waar het merk normaal is gebruikt. Die bepaling zou zinloos zijn wanneer normaal gebruik in één land normaal gebruik oplevert. Tenslotte overweegt het BBIE dat een monopolie dat veel verder strekt dan het territorium waar het merk wordt gebruikt een belemmering vormt voor andere ondernemingen in het gehele gebied van de interne markt. De opvatting dat gebruik in een land per definitie normaal gebruik zou zijn, wordt dus verworpen. In mijn noot in *IER* heb ik dit standpunt onderschreven.¹² Hoyng heeft in zijn bijdrage op Boek 9 verdedigd dat BBIE en ik 'fout zitten'.¹³ Laten we een en ander eens nader bezien.

Wat valt er uit de rechtspraak te halen?

Uit de rechtspraak van het Europese Hof valt tot nu toe over deze kwestie niet zoveel te halen. In het (standaard) arrest van het Hof in de ANSUL/AJAX-zaak, komt het territoriale gebruik van het merk niet in het bijzonder aan de orde.¹⁴ Ik vind echter de volgende overwegingen van dit Hof voor ons vraagstuk wel van belang: 'De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen' en verderop: 'rekening (moet, ChG.) 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 marktaandeel te behouden of te verkrijgen.' Ik neem hier alvast een voorzet op de verdere argumentatie hieronder. Het Hof vindt het dus met andere woorden niet aanvaardbaar dat de bescherming van een merk

9. Zie Luis-Alfonso Duran, 'Geographical scope of the use requirement for Community Trade Marks', in: *Harmonisierung des Markenrechts, Festschrift für Alexander von Mühlendahl*, p. 333 en João Pereira da Cruz, *Geographical Extent of Use as a Requisite in order to Prevent the Lapse of the Registration of a Community Trademark* op p. 544 van het in noot 6 genoemde boek.

10. HvJ EG 26 febr. 1991, C-292/89, Antonissen; HvJ EG 7 juli 2005, C-418/02, Praktiker Bau, zij het dat in het laatste geval het Hof niets over het desbetreffende statement heeft gezegd, maar een beslissing heeft gegeven die recht tegenover hetgeen in het *Statement* staat, waarin wordt gezegd: ... *that the activity of retail trading in goods is not as such a service for which a Community trade mark may be registered...*

11. Zie bijv. Cancellation Division OHIM 8 febr. 2010 (zaak 2685C; PROTE-OPREP).

12. Zie voetnoot 1. Overigens heeft het Hongaarse Patent Office de beslissing van het BBIE ondersteund. Zie B. Halász, *Requirement of Genuine Use of a Community Trade Mark, World Intellectual Property Report*, 08/10, p. 11.

13. W.A. Hoyng, *Preken voor eigen parochie*, B9 8814.

14. HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, *IER* 2003, 31.

voortduurt en tegen derden kan worden ingezet wanneer het merk zijn commerciële bestaansreden verliest; houden we even in het oog dat de commerciële bestaansreden van het ONEL-merk is dat het zich richt op de Nederlandse mkb-er, dan zou men in deze lijn moeten concluderen dat het onaanvaardbaar is dat het merk zou kunnen blijven worden ingezet en wel zelfs ver buiten Nederland, c.q. Benelux waar het merk eigenlijk geen commerciële bestaansreden heeft. Hoyng verliest dit uit het oog waar hij stelt dat het gevolg van de beslissing is dat ONEL kennelijk had moeten volstaan met een Benelux inschrijving met het risico dat, als zij na een aantal jaren haar activiteiten had willen uitbreiden, zij geconfronteerd was geworden met registraties van derde partijen elders die haar dwars zouden hebben kunnen zitten. Maar Hoyng vergeet, denk ik, dat ONEL al in 2002 een aanvraag voor een GM deed, vervolgens steeds alleen in Nederland gebruik heeft gemaakt en kennelijk ook niet meer wilde. Daarmee zeg ik niet dat ONEL nooit een GM zou mogen verkrijgen. Vanzelfsprekend kon zij een registratie als GM verkrijgen en voor haar opende daarmee een *window of opportunity* om haar activiteiten naar elders uit te breiden. Dat is het mooie van de periode van vijf jaren waarbinnen een ondernemer die zijn activiteiten vanuit zijn oorspronkelijke territorium wil uitbreiden de tijd krijgt om dat te verwezenlijken. Doet hij dat niet: eigen schuld dikke bult. Zoals gezegd: behoudens de hiervoor genoemde verwijzing naar de commerciële bestaansreden van het merk en het reëel zijn van de commerciële exploitatie, zegt het Hof niets over de plaats waar het merk moet worden gebruikt. Morcom wijst op de LA MER-beschikking van het Hof¹⁵ waarin is beslist dat zelfs een gering gebruik voldoende kan zijn voor normaal gebruik; het ging in die zaak om normaal gebruik van een nationaal merk. Omdat volgens de Verordening normaal gebruik moet plaats hebben 'binnen de Gemeenschap' helpt deze beslissing volgens hem niet bij de opvatting dat gebruik binnen één lidstaat onvoldoende is. Immers er worden nu juist geen kwantitatieve eisen gesteld en er is slechts sprake van normaal gebruik binnen de Gemeenschap. Op dit argument kom ik nog terug.

Kijken we verder naar de rechtspraak, dan is het HIWATT-arrest van het Gerecht van belang waarin staat: 'een normaal gebruik veronderstelt dat het merk in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is en daar met name zijn specifieke en wezenlijke functie vervult, ...'¹⁶ Deze uitspraak lijkt niet de opvatting te omarmen dat gebruik in één lidstaat voldoende is. Hoyng heeft gewezen op het arrest van het Cour d'Appel in Parijs uit 2008. Daarin wordt naar aanleiding van het beroep op verval van een GM en op grond van documenten die gebruik van het GM in Griekenland laten zien niet meer gezegd dan het volgende: 'Que par

voie de conséquence, l'ensemble de ces documents démontre l'usage sérieux par la société BEBE STORES INC de la marque BEBE durant la période considérée, dans un état membre de la Communauté, de sorte que la déchéance n'est pas encourue.'¹⁷ Uit het arrest blijkt niet van enig debat over de vraag die ons hier bezighoudt en vormt dus zo te zien niet veel meer dan een bevestiging van wat in het *Statement* staat.

De systematiek van het Gemeenschapsmerk en de rationale voor normaal gebruik

We zullen voor ons onderwerp moeten kijken naar de systematiek van het Gemeenschapsmerk. Interessant is dat zowel het BBIE in zijn hiervoor genoemde beslissing als Hoyng in zijn bestrijding van die beslissing een beroep doen op de overwegingen van de GMVo. Mijn benadering is als volgt. De gemeenschapswetgever heeft er indertijd voor gekozen het Gemeenschapsmerkenrecht niet in de plaats te laten treden van het merkenrecht van de lidstaten. Volgens overweging 6 van de GMVo. lijkt het niet gerechtvaardigd ondernemingen te verplichten hun merken als GM te deponeren, 'aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen.' Dat de wetgever voor ogen stond om met het Gemeenschapsmerkenrecht ondernemingen te faciliteren die zich op het niveau van de gemeenschappelijke markt willen bewegen, volgt duidelijk uit overweging 2 waarin tot uitdrukking wordt gebracht dat het voor de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt met soortgelijke voorwaarden als nationale markten, nodig is een rechtskader in te stellen waardoor ondernemingen 'in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, op communautair niveau te schoeien'. En verder (overweging 4): om een ongehinderde ontplooiing van activiteiten 'in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied' mogelijk te maken, is het bestaan nodig van één merkensysteem en dat kan door de territoriale werking van zelfs geharmoniseerde nationale rechten niet worden bereikt. Dit alles laat duidelijk zien dat het Gemeenschapsmerk is geschapen voor ondernemingen die op de gemeenschappelijke markt hun activiteiten willen ontplooiën boven het niveau van nationale markten en ongehinderd door landsgrenzen. Voor hen die dat niet willen en slechts in een of meer nationale markten actief willen zijn, blijft het nationale merk bestaan. Het grote voordeel dat aan dergelijke ondernemingen door het systeem van het GM wordt geboden, is dat men over één recht beschikt dat unitair in de hele EU geldt en overal kan worden gehandhaafd.

Deze naar mijn oordeel duidelijke achtergrond van het systeem heeft gevolgen voor de handhaving van rechten op GM's. Wat die gevolgen zijn, wordt volgens mij duidelijk uit twee zaken. Allereerst is er de tekst van de GMVo.

15. HvJ EG 16 okt. 2003, C-259/02 (LA MER/GOEMAR); zie C. Morcom, 'Genuine Use in the Community'- What Does the CTMR Require', [2010] EIPR, p. 359.

16. Gerecht 12 dec. 2002, T-39/01, HIWATT.

17. Zie: <http://oami.europa.eu>.

die zegt dat het merk normaal moet worden gebruikt 'binnen de Gemeenschap'. Legt men deze woorden naast de achtergrond van het systeem van co-existentie van GM's en nationale merken dan kan daar slechts uit volgen dat de stelling dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende is, fout is. Er moet sprake zijn van gebruik op het niveau van de gemeenschappelijke markt en dat zal dus normaal gesproken moeten gaan om gebruik in meer dan een lidstaat. Betekent dit nu dat een Duitse ondernemer die een merk als GM heeft doen inschrijven en zijn nieuwe product alleen nog maar in Duitsland heeft geadverteerd met de bedoeling om de gemeenschappelijke markt te betreden, met lege handen zit? Hij moet toch ergens beginnen. Inderdaad, maar niet vergeten moet worden dat hij vijf jaren¹⁸ de tijd heeft om de markt op te gaan. Mislukt zijn poging en blijven zijn activiteiten ook na vijf jaren toch tot Duitsland beperkt, dan kan hij (indien althans het verval van het GM wordt ingeroepen) zijn GM alsnog converteren naar een nationaal Duits merk in acht genomen de regeling van art. 112 lid 1 jo. 112 lid 2 onder a) GMVo.

De tweede zaak ziet op de ratio van normaal gebruik. Overweging 9 van de Merkenrichtlijn geeft deze ratio het duidelijkst weer: 'Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld, dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt...' De GMVo. vermeldt deze ratio niet uitdrukkelijk, maar het is zonneklaar dat nu het zowel in richtlijn als in deze Vo. om hetzelfde rechtsbegrip gaat,¹⁹ deze ratio ook voor het GM geldt. Ik begrijp dus ook niet waarom Hoyng het misplaatst vindt dat het BBIE naar deze considerans uit de richtlijn verwijst. Hij spreekt in dit verband zelfs van een drogreden. De rationale van normaal gebruik zoals in de richtlijn staat, geldt volgens hem alleen voor nationale merken. Ik denk dat hij was vergeten dat het Hof in het *ANSUL/AJAX*-arrest heeft uitgesproken dat het om hetzelfde rechtsbegrip gaat.

In overweging 10 van de GMVo. wordt de ratio van het normale gebruik van een GM als volgt geformuleerd: 'De bescherming van Gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen Gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.'

Wat volgt nu uit systematiek GM en ratio normaal gebruik?

Koppelen we nu beide: systematiek van GM en de ratio van het normale gebruik, dan zien we het volgende beeld. De wetgever heeft het GM gecreëerd voor ondernemers

die de Gemeenschappelijke markt willen betreden in nationale markten. Daarvoor is een unitair recht gecreëerd dat in de hele EU kan worden gehandhaafd. Die besmetting, zo blijkt uit de rationale van normaal gebruik, is slechts gerechtvaardigd wanneer het GM normaal wordt gebruikt. Verder moet het aantal niet werkelijk gebruikte merken op de gemeenschappelijke markt worden teruggedrongen alsmede het aantal mogelijke merkconflicten. Uit die koppeling blijkt wat mij betreft zonneklaar dat ondernemers die zich slechts op de markt van één lidstaat (blijven) bewegen, niet de voordelen van de ruime bescherming van het Gemeenschapsrecht kunnen genieten. Indien dit niet zo was, zou het aantal nodeloze conflicten toenemen en daarvoor is het systeem niet in het leven geroepen. De praktijk leert bovendien dat het voor ondernemers tegenwoordig bijzonder lastig is om niet gekozen merken gecleared te krijgen, gelet op het grote aantal ingeschreven merken, waarvan een groot deel niet wordt gebruikt. Daaraan kan tenslotte nog worden toegevoegd dat, zoals het BBIE terecht overweegt, de Gemeenschap inmiddels gegroeid is tot 27 lidstaten en daardoor een aanzienlijk groter territorium beslaat dan dat van de 10 lidstaten ten tijde van de aanvaarding van de regeling. Wat stelt Hoyng hiertegen over? Hij meent met een beroep op overweging 2 van de GMVo. dat het volkomen duidelijk is²⁰ dat 'als het streven van de verordening dat de gemeenschappelijke markt gaat functioneren als een nationale markt het van het grootste belang is Gemeenschapsmerken te promoten en het ontstaan van meer nationale merken tegen te gaan.' Immers, zo zegt hij, die scheppen verdere belemmeringen voor het vrije verkeer. Ook elders in zijn stuk stelt Hoyng dat het streven van de wetgever is om tot een eenheid van markt te komen (hij noemt het 'het functioneren als een land');²¹ weliswaar verplicht de wetgever niet tot het deponeren van Gemeenschapsmerken, maar als een ondernemer onverplicht wel zulk een GM aanvraagt, wordt hij gestraft met verlies van dat recht zodra hij dat slechts in een land gebruikt. Een dergelijke ondernemer, zegt Hoyng, bevordert nu juist de gewenste eenheid door te kiezen voor een GM.

Aldus miskent Hoyng volgens mij de systematiek van de GMVo. gekoppeld aan de ratio van normaal gebruik. Nergens staat dat de Verordening ernaar streeft om een communautaire markt voorrang te geven en om nationale merken op nationale markten tegen te gaan. Integendeel, er wordt nadrukkelijk gezegd dat het systeem van het Gemeenschapsmerk wordt ingesteld naast het voortbestaan van nationale merken die, zoals overweging 6 zegt, 'noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming op Gemeenschapsniveau verlangen.' Had

18. Let wel: feitelijk zal hij langer de tijd hebben, omdat er tussen het moment van aanvraag en inschrijving ook nog een zekere periode ligt en de vijfjaarstermijn eerst met de inschrijving aanvangt.

19. Zie uitdrukkelijk r.o. 30 van het *ANSUL/AJAX*-arrest van het Hof van Justitie; zie noot 14.

20. Hij verwijst op p. 3 en 4 van zijn artikel naar overweging 2 van de GMVo. waarin staat dat voor een gemeenschappelijke markt dezelfde voorwaarden moeten worden geschapen als voor een nationale markt en dat er sprake moet zijn van een eenheidskarakter hetgeen betekent dat de belemmeringen van het vrije verkeer moeten worden opgeheven.

21. P. 5.

de wetgever werkelijk gemeend dat nationale merken een belemmering zijn voor het vrije verkeer, dan had de wetgever zich niet zo uitgedrukt. En het is ook niet juist dat nationale merken een dergelijke belemmering opleveren. ONEL verlangde communautaire bescherming, verkreeg voor de hele EU een exclusieve positie gedurende vijf jaren na inschrijving, maar koos ervoor zich slechts op de Nederlandse markt te richten. Gedurende die periode kon zij iedereen in de EU met een soortgelijk merk tegenhouden. Vanaf het moment dat vastgesteld wordt dat het merk niet normaal binnen de Gemeenschap is gebruikt, kan zij haar GM converteren naar een Benelux merk en kan zij derden die het merk gebruiken nog slechts in de Benelux tegengehouden. Er ontstaan aldus voor ondernemingen die elders in de EU overeenstemmende merken willen gebruiken aldaar meer mogelijkheden.

Hoyng verwijt het BBIE ook nog niet verwezen te hebben naar overweging 4 van de GMVo. die ik hiervoor ook heb genoemd. Hoyng zegt: kijk maar: ook daaruit blijkt dat het streven erop is gericht één markt te bereiken zonder de belemmeringen van nationale merkrechten. Echter: die overweging zegt iets heel anders. Nadat de wetgever in overweging 3 vaststelde dat er één communautair merkensysteem moet komen, wordt in overweging 4 gezegd, dat dit niet kan door aanpassing van de nationale wetgevingen vanwege de territorialiteit van nationale merkrechten en dat daarom, om ondernemingen de ontplooiing van activiteiten in de hele Gemeenschap mogelijk te maken, moet worden voorzien in de instelling van één enkele communautaire rechtsregeling. Hierin staat niets over het terugdringen van nationale merken; er staat slechts hoe een systeem voor communautair opererende ondernemingen moet worden geschapen, niet dus via de weg van de aanpassing van nationale merkrechten, maar via een communautaire rechtsregeling. Op p. 6 stelt Hoyng nog dat het voor Europa van groot belang is dat er zo weinig mogelijk nationale merkrechten bijkomen. Volgens mij is dat nergens op gebaseerd. Ik denk dat het voor een groot aantal ondernemingen van belang is en blijft dat zij op eenvoudige wijze voor de voor hen van belang zijnde nationale markt merken kunnen verkrijgen, ook zonder het risico te lopen dat het OHIM concludeert dat het merk moet worden geweigerd omdat het in een lidstaat ver gelegen van die nationale markt onderscheidend vermogen mist, of omdat de aanvraag wordt geopponneerd door een aldaar lokaal opererende onderneming die een ouder recht heeft dat in de genoemde nationale markt tot geen enkel conflict leidt. Verder herhaal ik dat de rationale van het normaal gebruik nu juist is verstoppen van registers te voorkomen en tevens het aantal conflicten te verminderen. Dat wordt onder meer juist bereikt door merken die slechts plaatselijk normaal worden gebruikt ook slechts daar te beschermen.

Het conversie-argument

Ik maak nog een zijstap naar het op art. 112 lid 2 GMVo. gebaseerde argument ten faveure van de stelling dat normaal gebruik in één lidstaat voldoende is. Ook het BBIE gebruikt het argument. Hoe werkt dit? Art. 112 lid 2 zegt dat geen conversie van een GM plaatsvindt wanneer het GM wegens niet gebruik vervallen is verklaard, tenzij dit merk in de lidstaat waar omzetting wordt gevraagd volgens het recht van dat land wel normaal is gebruikt. Hieruit wordt afgeleid dat deze bepaling overbodig is wanneer men ervan uitgaat dat gebruik in een lidstaat voldoende is. Inderdaad: dit is een aantrekkelijk argument, maar ik ben het met Hoyng en Morcom eens dat dit argument niet heel sterk is. Zoals Hoyng terecht aangeeft, is het heel goed mogelijk dat een GM naar het maatstaven van het communautaire recht niet als normaal gebruik geldt, maar naar nationale maatstaven wel. Een merk dat bijv. in een drietal Duitse staten wordt gebruikt, kan waarschijnlijk niet als GM gehandhaafd worden, wel als nationaal merk.

De betekenis van de PAGO-beslissing

In verband met de onderhavige problematiek wordt ook verwezen naar de gevolgen van de PAGO-beslissing van het Europese Hof.²² Het ging in die zaak om de vraag waar een GM bekendheid dient te hebben om de bescherming van art. 9 lid 1 onder c GMVo. te kunnen genieten. Zoals ik in mijn IER-noot onder de ONEL/OMEL-beslissing al aangaf, kan de situatie in die zaak niet worden vergeleken met de vraag naar de plaats waar normaal gebruik van een GM moet plaatsvinden.²³ Hoyng zegt dat het Hof in PAGO oordeelde dat bekendheid in Oostenrijk voldoende was om te concluderen dat er sprake is van een bekend merk. Hij stelt dan vervolgens: 'Het ligt dan volledig in de lijn om aan te nemen dat normaal gebruik in een lidstaat voldoende is om tot normaal gebruik binnen de EU te concluderen.' Die conclusie is onjuist. Allereerst wandelt Hoyng wel erg gemakkelijk over de beslissing van het Hof heen. Het Hof heeft namelijk in die zaak beslist dat nodig is dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek, *in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap* (curs. ChG.). Dat is de basisregel. Het Hof gaat dan verder en concludeert dat in de omstandigheden van het geding (merk van PAGO alleen gebruikt en bekend in Oostenrijk en inbreukmakend gebruik alleen in Oostenrijk) Oostenrijk kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte. Zoals ik in mijn IER-noot onder dit arrest heb aangegeven, is het dan vervolgens de vraag of de nationale rechter slechts een verbod voor Oostenrijk moet geven, of Europeeswijd. Bekendheid is immers maar één onderdeel van art. 9 lid 1 onder c, en PAGO zal naast bekendheid ook moeten hard maken waarom ook buiten Oostenrijk, waar

22. HvJ EG 6 okt. 2009, C-301/07, IER 2009/86, p. 349.

23. Aldus ook Morcom, t.a.p.

dit merk niet bekend is, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit haar merk. De Oostenrijkse rechter had daarover nog wel een vraag gesteld, maar die behoefde aldus het Hof, gelet op het antwoord op de eerste vraag en de omstandigheden van het geding geen beantwoording. Ik proef hieruit dat het Hof, in acht genomen de omstandigheid dat het inbreukmakende teken alleen in Oostenrijk werd gebruikt, het logisch acht dat alleen voor dat land een verbod wordt gegeven. Ik acht het dus niet in de lijn van deze zaak liggen dat het Hof ook ten aanzien van het normale gebruik zou concluderen dat gebruik in één lidstaat voldoende is (wat tot gevolg zou hebben dat het slechts lokaal werkende merk Europeeswijd kan worden ingezet). Als er al een overeenkomst tussen beide kwesties valt te ontdekken, ligt het meer voor de hand dat het Hof zal vaststellen dat gebruik moet plaatsvinden in een aanmerkelijk gedeelte van de EU. We kunnen, afsluitend, met de PAGO-beslissing dus niet zoveel aan.²⁴

24. Aldus ook A-G Sharpston in par. 36-39 van de conclusie bij het PAGO-arrest (zie noot 22); PAGO had erop gewezen dat voor normaal gebruik ook geldt dat gebruik in één lidstaat voldoende is. Sharpston echter stelt dat art. 50 GMVo. betrekking heeft 'op de gronden voor vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk dat tot dusver bescherming heeft genoten. Art. 9 legt vast welke rechten onder welke voorwaarden aan een gemeenschapsmerk zijn verbonden. De twee bepalingen hebben elk een heel ander voorwerp, en mijns inziens draagt een (zwak) argument op basis van art. 50 lid 1 sub a niet bij aan de vaststelling van de juiste uitlegging van art. 9 lid 1 sub c.' Ook zij is kennelijk van oordeel dat beide bepalingen op andere onderwerpen zien en zij acht bovendien het argument dat gebruik in een lidstaat voldoende is, zwak.

Wat is dan de oplossing?

Uit mijn overwegingen zal duidelijk zijn dat ik (met het BBIE) de regel dat normaal gebruik in een lidstaat van een GM voldoende is, afwijs. Ik beroep mij daarvoor op de systematiek van de wetgeving en de rationale van het normale gebruik. Het gebruik moet plaatsvinden binnen de Gemeenschap op het niveau boven nationale markten. Dergelijk gebruik hoeft in de lijn van de *ANSUL/AJAX*- en *LA MER/GOEMAR*-beslissingen kwantitatief niet intensief te zijn, zolang het maar gebruik is in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese markt. Dat betekent dat ik oplossingen die voorschrijven dat gebruik in bijv. ten minste 3²⁵ of 4²⁶ lidstaten plaatsvindt, niet juist vindt. Evenmin ben ik voorstander van de door Duran voorgestelde oplossing, te weten dat normaal gebruik van een GM moet plaatsvinden in alle lidstaten van de EU. Dergelijke oplossingen laten de rechter onvoldoende armslag om rekening te houden met de bijzonderheden van het geval, maar dat gebruik moet plaatsvinden op het niveau van de communautaire markt en niet op dat van lidstaten, lijkt mij duidelijk. Ik ben benieuwd naar wat het Hof in de tijdens het schrijven van dit opstel nog onbekende, maar niet onwaarschijnlijke verwijzing van de *ONEL/OMEL*-zaak zal gaan beslissen.

25. Zoals het in het begin van het artikel genoemde *Preliminary Draft*.

26. Zoals voorgesteld door João Pereira da Cruz, t.a.p., zie noot 9.