

Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?

Charles Gielen

Charles Gielen is partner bij het advocatenkantoor NautaDutilh en hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft verscheidene boeken en artikelen over intellectuele eigendom geschreven en is lid van de redactieraden van onder andere de "European Intellectual Property Review" en "Intellectuele Eigendom & Reclamerecht". Charles Gielen is voorzitter van het Programme Committee van de AIPPI en ontving in 2006 de INTA President's Award. In 2007 en 2009 werd hij benoemd tot ere-lid van respectievelijk de AIPPI en de "Vereniging voor Intellectuele Eigendom".

Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?

Bij gelegenheid van de 25^e verjaardag van het Benelux merkensysteem in 1996 stuurde de toenmalige President van het BHIM een gelukwens aan het Benelux Merkenbureau waarin hij het volgende schrijft: 'Pour nous le Bureau Bénélux des Marques est essentiel pour beaucoup de raisons. D'abord, bien sûr, il est un précurseur : le système de la marque Bénélux qu'il gère a servi d'exemple, sur de nombreux aspects, lors de la mise en place de la marque communautaire. Plus généralement, il est exemplaire pour son ouverture aux praticiens et aux entreprises, son efficacité et sa volonté d'innovation.' Welnu, dit zou dus een lang artikel moeten worden, want er is over dit onderwerp kennelijk veel te zeggen, nu men er tot in hoogste kringen van uitging dat ons voormalig systeem exemplarisch was. Het is interessant te bezien of dit ook zo is. Inmiddels hebben we, nu 15 jaar later, veel beslissingen van het Europese Hof over de interpretatie van de beginselen van Europees merkenrecht, zoals dat is vastgelegd in Richtlijn en Verordening. Dat de Benelux invloed heeft gehad op het Europese merkenrecht lijkt eigenlijk wel duidelijk, zoals ik in het navolgende zal proberen aan te geven. Mogelijk ligt de basis daarvoor in de omstandigheid dat het iemand uit het Benelux-territoir was (Dr. De Haan van de toenmalige Octrooiraad) die aan de eerste commissie leiding gaf, die de *Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark* opstelde in begin zestiger jaren.

Wanneer we de beroemde Joint Statements lezen die opgenomen zijn in de Raadsnotulen ten tijde van de aanvaarding van de Verordening, dan wordt daarin inderdaad – zij het maar op één plaats – naar Benelux-recht verwezen². Het gaat dan over Statement 6 waarin staat: 'The Council and the Commission note that "likelihood of association" is a concept which in particular has been developed by Benelux case-law.' Over de bekende vraag in hoeverre dit uit Benelux-recht stammende begrip

1 Een kwart eeuw Benelux merkenrecht, Edition BMB 1996, p. X.

2 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 OJ OHIM 5/96 and <http://vlex.com/vid/statements-entered-minutes-meeting-was-455053>.

associatiegevaar de beschermingsomvang van het merk thans (mede) bepaalt, zal ik niet schrijven. Daarover vindt de lezer meer in het artikel van collega Buydens elders in dit boek. Verder zal ongetwijfeld nog zeker in de vele werkdocumenten die voorafgingen aan de totstandkoming van Richtlijn en Verordening naar Benelux-recht zijn verwezen, maar aan dergelijke verwijzingen hebben we weinig of niets. Het is immers in het Europese recht zo dat de geschiedenis van de standkoming van Europese wetgeving over het algemeen van geen belang blijkt bij de interpretatie ervan. Het Europese Hof komt veelal tot een autonome interpretatie van die wetgeving en eigenlijk wordt door het Hof alleen gebruik gemaakt van het kader waarin de desbetreffende regeling is ontstaan en de motivering ervan zoals die uit de considerans van de regeling blijkt. Ik zal mij beperken tot een aantal thema's en daarvan de relatie tussen Benelux-recht en Europees recht proberen te schilderen. Ik merk nog in het algemeen op dat het niet vreemd is dat er in Europa naar Benelux-recht werd gekeken. Niet alleen was het Benelux-recht vermoedelijk het jongste en modernste merkenbeschermingssysteem, maar belangrijker: het was het enige regionale systeem voortspuitend uit de wens om tot unificatie te komen als gevolg van het streven naar één economische Benelux-markt. Het was een systeem van een economische unie *avant-la-lettre*.

Het eerste thema betreft de opvatting over de functies die een merk heeft. Het is duidelijk dat onder voormalig Benelux-recht een merk geacht werd vele functies te hebben naast de klassieke herkomstfunctie. Zo werd in elk geval de identificatiefunctie, maar ook de communicatiefunctie van het merk erkend³. Daarmee liep de Benelux voorop. Weliswaar werd in sommige rechtssystemen onder omstandigheden ook bescherming aan andere functies gegeven (vaak via de weg van de onrechtmatige daad of oneerlijke concurrentie), maar in de meeste merkensystemen stond de herkomstfunctie centraal. In het Europese recht gold hetzelfde, zo blijkt uit een serie oudere arresten van het Europese Hof, waarin werd overwogen dat de wezenlijke functie van het merk is het aan afnemers waarborgen van de identiteit van oorsprong⁴. Over andere functies werd niet gerept. Er is ten tijde van de richtlijn een heel gedoe geweest over de omschrijving van de functies

3 Zie hierover in het bijzonder Gielen-Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1991, para. 1-37 en 46.

4 Zie onder meer HvJ 22 juni 1976, NJ 1977, 159 m.nt. LWH (*Terrapin/Terranova*) en 17 okt. 1990, BIE 1991, 116 (Hag II).

van een merk in de considerans en het is volgens mij duidelijk dat als gevolg van de invloed van de Benelux in die considerans de overweging over het merk is gekomen, 'waarvan de functie *met name* (curs. G.) is het merk als aanduiding van herkomst te beschermen...'⁵ Intussen vinden we dan in latere uitspraken van het Hof van Justitie verwijzingen naar de kwaliteitsgarantiefunctie, terwijl ook vaker sprake is van de reputatie van het merk, hetgeen op een erkenning van de goodwillfunctie lijkt te duiden⁶. Maar inmiddels zijn we een heel stuk opgeschoten en heeft het Hof in 2009 met verwijzing naar de hiervoor bedoelde overweging in de considerans een veelheid aan functies erkend; in het L'Oreal/Bellure-arrest immers overweegt het Hof in verband met de toepasselijkheid van art. 5 lid 1 onder a richtlijn: 'Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals met name die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie?'. Mij dunkt dat hiermee vastligt dat de merkhouder in elk geval een ruim beroep heeft op de functies van zijn merk, die sterk doen denken aan die welke hij onder het oude Benelux-recht 'had. Dank zij de Benelux staan de woorden *met name* in de desbetreffende overweging.

Het volgende thema betreft de regeling van de vormmerken. Niet dat de enkele erkenning van vormmerken typisch is voor de Benelux. Sommige andere rechtssystemen kenden ook al de mogelijkheid om vormmerken te beschermen; denk maar aan het voormalige Belgische merkenrecht. In Nederland en bijvoorbeeld Duitsland was bescherming niet mogelijk, de Benelux Merkenwet creëerde die bescherming wel. Waar Benelux-recht invloed had, was bij de uitzonderingen op de vormmerkbescherming⁸. Deze luiden indertijd (art. 1 tweede zin BMW): 'Evenwel kunnen niet als merk worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid vormen.' Art. 3 lid 1(e) luidt: 'Niet ingeschreven worden,

5 Zie Furstner en Geuze, Beschermingsomvang van het merk in de Benelux en EEG-harmonisatie, BIE 1998, 215.

6 Zie HvJ 22 juni 1994, NJ 1975, 480 m.nt. DWFV (Ideal Standard); 4 nov. 1997, BIE 1998, 195 m.nt. Ste. (Dior/Evora).

7 HvJ 18 juni 2009, NJ 2009, 576, BIE 2009, 58 m.nt. M.R.F.S., IER 2009, 43 m.nt. ChG, AA 2009, 9 m.nt. ChG (L'Oreal/Bellure).

8 Zie aldus Cohen Jehoram, Hyudecooper, Van Nispen, Industriële Eigendom, 2 Merkenrecht, 5.5.1.

of, indien ingeschreven nietig verklaard kunnen worden: ...e) tekens die uitsluitend bestaan uit: i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.' Geen enkel ander rechtssysteem in Europa kende deze drie uitzonderingen. De tekst is weliswaar iets anders, maar de gist van de uitzonderingen is dezelfde als onder oud Benelux-recht. Zoals het Hof in het Philips/Remington-arrest heeft gezegd, beogen deze uitzonderingen te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt⁹. De oorspronkelijke toelichting op de BMW formuleert het iets anders, maar bedoelt volgens mij hetzelfde. Dat wordt het duidelijkst uit het arrest van het BenGH in de Burberry I-zaak¹⁰. Daarin overwoog dit Hof dat de uitzonderingen dienen ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken voor zijn waren bezigt, 'om aan hun soortgelijke waren – ter verhoging van de waarde van die waren – diezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven.' Nog even kort enkele opmerkingen over deze uitzonderingen in het licht van het oude Benelux-recht. De eerste betreft de vraag of onder vormen alleen driedimensionale tekens moeten worden begrepen. Zoals bekend, besliste het BenGH in het tweede Burberry-arrest, dat het moet gaan om driedimensionale tekens¹¹. In dat arrest wordt die conclusie uitvoerig gemotiveerd deels met dezelfde argumenten die in de rechtsliteratuur waren ontwikkeld¹². Daarin wordt met name ook gewezen op de tekst van de definitie van wat een merk kan zijn, waarin enerzijds tekeningen worden genoemd en anderzijds vormen van waren of verpakkingen als merk worden bestempeld. Precies diezelfde begrippen komen ook voor in de tekst van art. 1 richtlijn. Hoewel het BenGH overwoog dat die tekst nog niet doorslaggevend was, werd wel verwezen naar zowel de historie van de BMW die gebaseerd was op een eerder AIPPI-ontwerp, waarin duidelijk sprake was van driedimensionale tekens¹³, maar ook op de tekst van de uitzonderingen die juist

9 Zie r.o. 78 HvJ 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. Spoor; IER 2002, 251 m.nt. ChG; BIE 2004, 547 m.nt. Quaadvlieg.

10 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt LWH; BIE 1989, 90 m.nt Ste (Burberry I).

11 BenGH 16 dec. 1991, NJ 1992, 576 m.nt. DWFV, IER 1992, 57 m.nt. SdW (Burberry II).

12 Gielen-Wichers Hoeth, t.a.p. nrs. 402-408.

13 Zie bijlage BIE 1954, nr. 1, p. 10.

op vormen als driedimensionale tekens duidt. Uit de historie blijkt dat vormen indertijd waren uitgesloten vanwege hun toen lastige reproduceerbaarheid in het register¹⁴. Hoewel we moeten afwachten wat het Europese Hof hiermee gaat doen, gelden vrijwel alle argumenten van toen nu nog steeds. Ik denk dus dat het Benelux-recht op dit punt ook een belangrijke invloed kan hebben¹⁵. Er wordt een argument tegen in gebracht en dat is dat in meergenoemde Joint Statements¹⁶ staat: 'that "shape" is *also* (curs. G.) intended to cover the three-dimensional form of goods.' Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat bedoeld is om ook tweedimensionale "vormen" er onder te laten vallen¹⁷. De Statements hebben geen bindende waarde en mij dunkt dat de argumentatie die in de Benelux is ontwikkeld overtuigender is¹⁸.

Een enkel woord over de uitzondering op vormmerkbescherming bestaande in de aard van de waar. Opvallend is dat deze voor zover ik weet niet is toegepast als weigeringsgrond. Omdat Benelux-merken vroeger niet konden worden geweigerd, is deze grond als nietigheidsgrond wel een enkele keer ingeroepen¹⁹. In de praktijk speelt deze grond eigenlijk nauwelijks meer een rol, omdat vormen die door de aard van de waar worden bepaald, vrijwel altijd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen zullen sneven gelet op de strenge toets die ten aanzien van de acceptatie van vormmerken thans door het Hof van Justitie wordt aangelegd.

Over de tweede uitzondering (technische uitkomst) hebben we natuurlijk het Philips/Remington-arrest van het Hof van Justitie²⁰. De achtergrond is zowel onder oud Benelux-recht (waar het heette: uitkomst op het gebied van de nijverheid) als onder het huidige recht te voorkomen dat monopolies ontstaan op vormen waarvan

14 Gielen-Wichers Hoeth, t.a.p., nr. 405 en met name t.a.v. het oude Duitse recht, L. Van Bunnem, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun*, p. 52.

15 Cohen Jehoram, Hyudecoper, Van Nispen, *Industriële Eigendom, 2 Merkenrecht*, nr. 5.5.3 verdedigt dat er veel voor te zeggen is om onder vormen tweedimensionale tekens te laten vallen, omdat goed denkbaar is dat er behoefte is aan toepasselijkheid van de uitzonderingen die voor vormmerken gelden. De daarvan genoemde voorbeelden betreffen echter gevallen waarin het "tweedimensionale" al zal sneven op gebrek aan onderscheidend vermogen.

16 Zie noot 2.

17 Cohen Jehoram, Hyudecoper, Van Nispen, *Industriële Eigendom, 2 Merkenrecht*, nr. 5.5.3 verwijzen naar de beslissing van de nietigheidsafdeling van BHIM van 19 sept. 1990, zaaknr. C000835728/1 (L'Oreal/Beiersdorf) waarin dit werd beslist.

18 AG Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie bij Philips/Remington spreekt van toepassing van de regeling op driedimensionale tekens; zie para. 16 en 46.

19 Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, 9e druk, nr. 278, nt. 147.

20 Zie noot 9.

het gebruik voor ondernemers een werkelijk voordeel oplevert²¹. Bij deze uitzondering rijst de vraag of, wanneer er alternatieve vormen kunnen worden aangewezen die een zelfde technische uitkomst bieden, de vorm wel beschermd kan worden (omdat er dan immers geen monopolie op de technische uitkomst is) of dat elke technische uitkomst onbeschermbaar is, ongeacht de vraag of er alternatieven zijn. Het eerste noemen we de resultaatgerichte leer en het andere de apparaatgerichte leer. Het Hof heeft in Philips/Remington gekozen voor de apparaatgerichte leer. Onder Benelux-recht werd in de rechtspraak de resultaatgerichte leer aangenomen²². Op dit punt lijkt dus Benelux-recht af te wijken van Europees recht.

Kijken we nog even naar de derde uitzondering (de wezenlijke waarde van de waar) dan zien we dat in elk geval in de Benelux de rechtspraak van het BenGH nog steeds wordt toegepast²³. Dit is niet helemaal onbegrijpelijk, nu een uitspraak van het Europese Hof ontbreekt²⁴ maar vooral ook nu de achtergrond van de uitzondering min of meer dezelfde is als die welke in het Benelux-recht werd aangenomen. Het is echter afwachten wat hierover in Luxemburg zal worden beslist.

Ten aanzien van alle drie de hier genoemde uitzonderingen was de vraag of die ook van toepassing zijn op merken die zijn ingeburgerd. Art. 3 lid 3 richtlijn is duidelijk: alleen een merk dat een gebrek heeft in de zin van art. 3 lid 1(a)-(c) kan inburgeren, dus niet merken die vallen onder art. 3 lid 1 (e). Onder Benelux-recht is hetzelfde beslist voor de wezenlijke waarde uitzondering en werd het in de literatuur ook verdedigd²⁵. Aldus ook uitdrukkelijk het Philips/Remington-arrest²⁶.

Bij de bespreking van de relatie tussen Benelux-recht en het Europees merkenrecht en in het bijzonder het systeem van het Gemeenschapsrecht dringt zich natuurlijk de gedachte op dat beide betrekking hebben op economische unies, het streven

21 Zie de Toelichting op art. 1 BMW (oud) en r.o. 79 van het Philips/Remington-arrest (zie noot 9 voor vindplaats).

22 Zie verder Cohen Jehoram, Huydecoper, Van Nispen, Industriële Eigendom, 2 Merkenrecht, nr. 5.5.9.1. Gielen-Wichers Hoeth (t.a.p. nr. 424) verdedigden wel de apparaatgerichte leer.

23 In het bijzonder natuurlijk het Adidas- en Burberry I-arrest; voor het eerste, zie BenGH 23 dec. 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, 54 m.nt. vNH en voor het tweede zie 10.

24 De Benetton zaak had daartoe mogelijk een aanleiding kunnen vormen, maar die vraag kwam bij de Hoge Raad niet op (zie HR 8 sept. 2006, NJ 2006, 492, BIE 2007, 7, IER 2006, 83; HvJ 20 sept. 2007, IER 2007, 99 (Benetton/G-Star).

25 Zie BenGH in het Adidas-arrest (zie noot 23) en verder Gielen-Wichers Hoeth, nr. 425.

26 Zie r.o. 57.

waarvan is te komen tot een harmonieuze eenwording van markten. Dat geldt zowel voor de Benelux als voor de Europese Unie. Interessant is dus om de vraag te stellen of deze overeenkomst in systemen ook tot overeenstemming in de systematiek van bescherming van merken heeft geleid. Het gaat immers zowel bij het Benelux-merk als bij het Gemeenschapsmerk om geünificeerd recht, maar met het grote verschil dat in de Benelux de nationale beschermingssystemen zijn afgeschaft en dat er bij het Gemeenschapsmerk co-existentie is tussen dat merk en het nationale merk. De omstandigheid dat beide systemen regionaal van aard zijn, brengt drie problemen in het licht. Het eerste is dat zich interessante en complexe inburgeringsvragen kunnen voordoen. In de Benelux kennen we het lot van het Europolis-merk: geen gebruik in België en Luxemburg en alleen in Nederland. Het woord is niet onderscheidend in het Nederlandstalige deel van de Benelux. Betekent dit nu dat inburgering in Nederland alleen voldoende is voor Benelux-bescherming? Het antwoord luidt negatief en er is beslist dat het merk moet zijn ingeburgerd daar waar het onderscheidend vermogen ontbrak: dat is dus in dit geval het gehele Nederlandstalige gebied, althans een aanzienlijk deel daarvan²⁷. Datzelfde is beslist voor Gemeenschapsmerken²⁸. Op ander vlak speelt een soortgelijke vraag, te weten, wáár moet een merk bekend zijn, wil het in aanmerking komen voor de ruime bescherming van bekende merken in de zin van art. 2.20 lid 1 onder c BVIE resp. art 9 lid 2 GMVo.? Ook hier lijken Benelux en Gemeenschap in een hand te lopen. Immers: het Hof van Justitie heeft in de Chevy-zaak beslist dat een merk bekend moet zijn in een aanmerkelijk deel van het desbetreffende gebied, in een aanmerkelijk deel van het Benelux-gebied, hetgeen volgens het Hof in voorkomend geval ook een deel van een Benelux-land kan zijn. Op wat voor voorkomende gevallen hier wordt bedoeld, is niet duidelijk. In de Pago-zaak heeft het Hof t.a.v. de bekendheid van een Gemeenschapsmerk hetzelfde beslist²⁹. Er moet sprake zijn van een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap, maar in de omstandigheden van het geding kan één lidstaat voldoende zijn. Ook hier liggen dus parallellen en de verwijzing door het Hof in laatst genoemde zaak naar de Benelux-situatie in de Chevy-zaak, duidt erop dat die situatie invloed had.

Wanneer we het hebben over merken die over meer lidstaten heen gelding hebben, is het derde punt dat opkomt, het territoir waarvoor de inbreukrechter een

27 HvJ 7 sept. 2006, NJ 2007, 238 m.nt. JHS, BIE 2007, 46, IER 2006, 92 (Europolis).

28 Gerecht 30 maart 2000, IER 2000, 36 (Options).

29 HvJ 6 okt 2009, NJ 2009, 577 m.nt. J.H. Spoor, IER 2008, 86 m.nt. ChG (Pago/Tirolmilch).

verbod of andere maatregelen kan geven. Uitgangspunt voor zowel het Benelux- als het Gemeenschapsmerkenrecht is dat een inbreukverbod in beginsel Benelux- resp. Gemeenschapswijd geldt. In de Benelux is beslist dat de rechter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, een verbod tot een deel van het Benelux-gebied kan beperken³⁰. Dit deed zich bijv. voor in de zaak Renault/Reynocar waarin werd vastgesteld dat zich in een deel van het Benelux-territoir geen verwarringsgevaar voordeed³¹. Hoe dit zit met het Gemeenschapsmerk is nog onderwerp van geschil³². Het systeem van het Gemeenschapsmerk duidt er volgens mij op dat Gemeenschapsrechtbanken beperkte verboden kunnen opleggen. Allereerst bepaalt art. 98 lid 1 GMVo. dat deze rechtbanken (voor zover bevoegd krachtens art. 97, leden 1-4) bevoegd zijn ter zake van inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten. Bevoegd betekent niet verplicht. Wanneer de bevoegdheid is gebaseerd op het land waar de inbreuk is gemaakt, kan de Gemeenschapsmerkenrechtbank de vordering slechts voor dat land toewijzen (art. 97 lid 2). Dit systeem maakt het mogelijk om bijvoorbeeld verboden slechts toe te wijzen daar waar zich gevaar voor verwatering voordoet. Denk aan het Pago-geval, waarin het Gemeenschapsmerk slechts in Oostenrijk bekend was en ook alleen daar gebruik werd gemaakt van het overeenstemmende merk; in zo'n geval kan de merkhouders ook alleen voor Oostenrijk aantonen dat er gevaar voor verwatering is of alleen daar ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de bekendheid. Elders is dit merk niet bekend, kan het niet verwateren en kan geen voordeel worden getrokken uit de bekendheid³³. Met andere woorden: in beide systemen, Benelux- en Gemeenschapsrecht kunnen maatregelen ook regionaal worden gegeven, maar of het Gemeenschapsmerkenstelsel op dit punt door Benelux recht is beïnvloed, is niet duidelijk.

Mij schoot in verband met de parallellen tussen Benelux- en Gemeenschapsrecht het in richtlijn en verordening voorkomende begrip 'geldige reden' door het hoofd. Onlangs heeft Van der Kooij nog een fraai opstel geschreven over de betekenis van dit begrip onder Benelux- en Europees recht³⁴. Hij wijst erop dat dit – oorspronkelijk in het

30 BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 665 m.nt. DWFV, BIE 1995, 23 m.nt. JHS (Renault/Reynocar).

31 Hof Arnhem 2 mei 1995, BIE 1996, 241 m.nt. JHS, IER 1995, 190 (Renault/Reynocar).

32 Verwijzing door Cour de Cassation in de zaak Webshipping, thans aanhangig bij het Hof onder zaaknr. C-235/09.

33 Aldus ook AG Sharpston in para. 57 van de conclusie bij de Pago-zaak.

34 P. van der Kooij, Naar een 'Europese' geldige reden?, Bulletin IE 2010/4.

Benelux-merkenrecht tot ontwikkeling gekomen – begrip geldige reden als gevolg van met name art. 5 lid 2 MRI en art. 8 lid 5 en 9 lid 1 onder c GMVo. ook een Europees begrip is geworden. Wat betreft het gebruik van dit begrip ter rechtvaardiging van niet normaal gebruik, betwijfel ik of de opvattingen in de Benelux wel zo'n grote rol hebben gespeeld. We moeten niet vergeten dat het begrip ook voorkomt als rechtvaardigingsgrond in de bepaling over normaal gebruik in art. 19 lid 1 TRIPs-Verdrag. Maar ten aanzien van het begrip geldige reden als rechtvaardiging voor een mogelijke inbreuk bestaande uit, kort gezegd, verwatering, heeft het befaamde Claeryn/Klarein-arrest van het BenGH op Europees niveau weldegelijk invloed gehad. Dat blijkt bijv. uit de manier waarop de Kamer van Beroep van BHIM in de zaak Hollywood/Souza met dit begrip is omgegaan³⁵. Zoals Van der Kooij terecht aangeeft, lijkt die beslissing over art. 8 lid 5 GMVo. geschreven met de tekst van de BenGH beslissing eerdere. Verder wijst hij op de instemmende verwijzing door Judge Neuberger in de Engelse Typhoon-zaak naar deze Claeryn-zaak³⁶. Ook hier dus een duidelijke invloed van het Benelux-recht op het Europese recht.

Het is de verdienste van Tsoutsanis dat wij nu inzicht hebben in de wordings-geschiedenis van het begrip kwade trouw in art. 3 lid 2 onder d en 4 lid 4 onder g richtlijn en art. 8 lid 3 jo. 53 lid 1 onder b GMVo³⁷. Uit die geschiedenis blijkt dat de Benelux, in elk geval de Nederlandse delegatie, duidelijk invloed heeft gehad op deze bepalingen. Reeds in 1978, ten tijde van de onderhandelingen over het Gemeenschapsmerk wees Nederland op de noodzaak om een kwade trouw regeling op te nemen³⁸. Een poging om ook iets à la ons art. 2(4)(f)(2) BVIE op te nemen, strandde³⁹. Bij de onderhandelingen over de richtlijn was het wederom Nederland dat aandacht vroeg voor een kwade trouw bepaling. Dat had succes, want die bepaling kwam er, aanvankelijk als relatieve grond (zoals ook in de Benelux het geval is), maar later als absolute grond (zie thans art. 3 lid 2 onder d richtlijn)⁴⁰. Ook hier kunnen we ons dus verheugen op een duidelijke beïnvloeding van de Europese regeling⁴¹, zij het dat in het BVIE nog steeds de oude

35 KvB BHIM 25 april 2001, zaak R 283/1999-3.

36 High Court of Justice, Chancery Division, 21 jan. 2000, [2000] F.S.R. 767 (790 e.v.).

37 A. Tsoutsanis, *Het merkdepot te kwader trouw*, diss. Leiden 2005.

38 Tsoutsanis, t.a.p. nr. 200.

39 Tsoutsanis, t.a.p. nr. 204.

40 Tsoutsanis, t.a.p. nr. 208.

41 HvJ 11 juni 2009, BIE 2009, 59 m.nt. J.L.R.A.H., IER 2011, 11 m.nt. A. Tsoutsanis.

kwade trouw regeling staat, waarvan het zeker na het Lindt & Sprüngli/Hauswirth-arrest maar de vraag is of deze nog wel richtlijnconform is⁴².

Het bovenstaande overziende en in acht genomen hetgeen collega Buydens elders in dit boek over de beschermingsomvang van het merk en de rol van de Benelux opmerkt, is duidelijk dat de Benelux-landen een belangrijke invloed hebben gehad bij de totstandkoming van het Europese merkenrecht. Ook moet niet vergeten worden dat met name Nederlandse rechters zeer vaak vragen van uitleg aan het Hof in Luxemburg hebben gesteld. Nederland loopt daarin bepaald voorop. Ook via die weg is er vanuit de Benelux een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het merkenrecht in Europa gegeven⁴³.

42 Over de vraag in hoeverre de uitleg van het Hof een wijziging van de Benelux-opvatting tot gevolg heeft zie o.m. laatstgenoemde in zijn noot in IER.

43 In dit verband moest ik denken aan de woorden van AG Ruiz/Jarabo Colomer in zijn conclusie bij het Ansu/Ajax-arrest van het HvJ (11 maart 2003, NJ 2004, 339 (m.nt. J.H. Spoor); BIE 2003, 555, IER 2003, 172): "Zo de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de uitlegging daarvan in de rechtspraak een referentiepunt zijn, kunnen zij op een bepaalde wijze de spiegel vormen, waarin het Hof dient te kijken om de twijfels van de Nederlandse rechter op te lossen."