Noot HvJ EU 22 sept. 2016, NJ 2017/341 (Combit/Commit)
Auteur: Ch. Gielen

1 In dit arrest en in het eveneens in dit nummer opgenomen en door mij van een annotatie voorziene *Kerrygold*-arrest (*NJ* 2017/342) speelt een belangrijk beginsel van het Uniemerken-systeem een rol. Dit beginsel is dat het Uniemerk (vroeger: Gemeenschapsmerk) een unitair karakter heeft; dit merk heeft in de hele Unie dezelfde rechtsgevolgen hetgeen inhoudt dat inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op gebruik ervan slechts voor de gehele Unie mogelijk is (zie art. 1 lid 2 Verordening (EU) 2015/2424 die op 23 maart 2016 in werking is getreden en die Verordening 207/2009 verving (de lezer zij gewaarschuwd: de meeste bepalingen van de thans geldende verordening hebben andere artikelnummers dan die van Verordening 207/2009, die in dit arrest nog aan de orde was)). De Uniemerkenverordening geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of de rechter die inbreuk op een Uniemerk vaststelt ook automatisch een verbod voor de hele Unie moet geven. De verordening bepaalt slechts dat de Uniemerken-rechtbank bevoegd is ter zake van inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten (thans art. 126 lid 1) en verder dat wanneer die rechter oordeelt dat er inbreuk is, hij de inbreukmaker verbiedt de inbreukhandelingen te verrichten (thans art. 130 lid 1). Het lijkt logisch dat voornoemd unitair beginsel met zich brengt dat in beginsel een verbod voor de hele Unie wordt gegeven en aldus besliste het Hof in het *Chronopost*-arrest (HvJ 12 april 2011, *NJ* 2013/209, met mijn noot).

2 In dat *Chronopost*-arrest overwoog het Hof dat de territoriale werking van het verbod in bepaalde gevallen beperkt kan zijn. Het Hof zette dit in de sleutel van de door hem ontwikkelde functieleer, op grond waarvan de merkhouder slechts kan optreden in gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet aan de functies van het merk. Wanneer aldus het Hof de gedaagde bewijst dat aan die functies geen afbreuk wordt gedaan, 'in het bijzonder om linguïstische redenen,' dan moet het verbod worden beperkt tot het gebied waar die afbreuk zich voordoet. Anders gezegd, als het relevante publiek vanwege de taalperceptie in een deel van de Unie geen gelijkenis tussen het Uniemerk en het beweerdelijk inbreukmakende teken ziet, dan is er in dat deel van de Unie geen verwarringsgevaar.

3 Het Hof bevestigt dit uitgangspunt in het onderhavige arrest. De feitenrechter had vastgesteld dat er tussen de in geschil zijnde merken in Duitstalige landen wel en in Engelstalige landen geen verwarringsgevaar bestaat. De verwijzende rechter wilde weten wat de gevolgen van deze vaststelling voor een inbreukvordering zijn. Er wordt door het Hof wederom gewezen op de herkomstaanduidende functie van het merk. Wordt vastgesteld dat die functie is aangetast doordat verwarringsgevaar ontstaat, ook al is dat slechts in een deel van de Unie, dan moet de rechter vaststellen dat er inbreuk is en dan geldt een verbod op inbreuk in beginsel voor de hele Unie. Indien echter wordt vastgesteld dat in een deel van Unie geen afbreuk aan die functie wordt gedaan, dan moet de rechter de territoriale werking van het verbod beperken. Werd in de *Chronopost*-zaak nog in het bijzonder verwezen naar 'linguïstische redenen', nu overweegt het Hof dat een beperking moet worden aangebracht, wanneer in een deel van de Unie geen verwarringsgevaar wordt veroorzaakt en die beoordeling dient te geschieden met inachtneming van alle omstandigheden van het geval (r.o. 33). Dit zal zich volgens mij vooral voordoen wanneer in een deel van de Unie de merken niet als overeenstemmend worden gezien en dat zal veelal taalredenen hebben. Maar omdat de beoordeling van verwarringsgevaar (een normatieve exercitie) ook van andere factoren zoals de bekendheid of onderscheidende kracht van het merk afhangt, kan het zo zijn dat de rechter, die in een deel van de

Unie verwarringsgevaar vaststelt en daarbij de bekendheid van het merk een doorslaggevende rol geeft, vanwege het ontbreken van enige bekendheid in een ander deel van de Unie aldaar geen verwarringsgevaar vaststelt.

4 In deze zaak ging het net als in de *Chronopost*-zaak om verwarringsgevaar. Interessant is wat rechtens is in een geval van inbreuk op een merk wanneer de merkhouder stelt dat zijn merk bekend is en volgens hem door gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of bekendheid dan wel ongerechtvaardigd voordeel uit bekendheid of onderscheidend vermogen wordt getrokken (thans art. 9 lid 2 sub c Uniemerkenverordening). Het Hof heeft beslist dat, wanneer een merk eenmaal bekend is in een deel van de Unie, die bekendheid geacht wordt in de hele Unie te gelden (HvJ EU 3 september 2015, *BIE* 2015/50, m.nt. M.F.J. Haak, *Iron&Smith/Unilever*). Betekent dit dat, wanneer in een deel van de Unie het merk weliswaar niet bekend maar wel gekend is, er daar dan sprake kan zijn van inbreuk als hier bedoeld? Het Hof heeft in het *Iron&Smith/Unilever*-arrest (waarin het niet om een inbreukvordering maar om een op een bekend Uniemerk gebaseerde en tegen een nationale merkaanvraag gerichte oppositieprocedure ging) beslist dat als een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek in dat deel van de Unie het merk kent en er tussen het aangevallen merk en het bekende merk een verband wordt gelegd, er inbreuk kan zijn. Maar dan moet de houder van het oudere Uniemerk wel bewijzen dat door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk en dus aantonen dat er op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op zijn merk dan wel dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet. Let wel: het betrof hier een oppositieprocedure. Mij dunkt dat in de lijn van de onderhavige uitspraak zou moeten gelden, dat wanneer de bekendheid komt vast te staan en deze dus geacht moet worden in de gehele Unie te gelden, in beginsel een verbod voor de hele Unie moet worden opgelegd (aannemende dat aan de voorwaarden van de hier bedoelde bepaling is voldaan). Wil de gedaagde in een deel van de Unie geen verbod, dan zal hij elementen moeten aandragen op basis waarvan komt vast te staan dat er in dat gebied geen verband wordt gelegd dan wel dat aldaar geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Deze kwestie komt terug bij de hierna gepubliceerde *Kerrygold*-zaak.

5 Het Hof maakt (zie r.o. 32) wel duidelijk dat het oordeel over het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie moet worden gebaseerd op door de gedaagde aangebrachte elementen; in het *Chronopost*-arrest is sprake van het door de gedaagde geleverde ‘bewijs’ dat geen afbreuk worden gedaan. De rechter die dergelijk bewijs niet geleverd krijgt, zal dus een Uniewijd verbod moeten uitspreken.

6 Ten slotte is van belang dat het Hof duidelijk maakt dat in een geval waarin een beperking moet worden opgelegd (hetzij omdat de houder van het Uniemerk zelf zijn verbodsvordering beperkt, hetzij omdat hij vaststelt dat in een deel van de Unie geen afbreuk wordt gedaan), nauwkeurig dat deel waar de beperking geldt, moet worden geïdentificeerd. Het Hof laat er geen misverstand over bestaan dat de term ‘Engelstalig’ zoals door de verwijzende rechter gehanteerd, niet nauwkeurig genoeg is; de rechter zal volgens het Hof op volledige wijze moeten preciseren waarop die term betrekking heeft (zie r.o. 34). Mij lijkt dit volkomen juist, al is het alleen maar om executiegeschillen te vermijden. Dit arrest werd ook geannoteerd door M. Bronneman in *IER* 2017/26.