Noot HvJ EU 20 juli 2017, NJ 2017/342 (Ornua/Tindale)

Auteur: Ch. Gielen

1 Deze zaak betreft net als de hiervoor gepubliceerde *commit/Combit*-zaak (*NJ*2017/341) de gevolgen van het unitaire karakter van het Uniemerk. De Spaanse rechter werd geconfronteerd met een inbreuk op het Uniemerk *Kerrygold* door het merk *Kerrymaid*. Vaststaat dat deze merken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan en dat er aldaar kennelijk geen verwarringsgevaar bestaat (hetgeen waarschijnlijk vooral wordt veroorzaakt doordat *Kerry* de naam van een om de rundveeteelt bekend graafschap in Ierland is). Wat is nu het gevolg hiervan voor de beoordeling van eventuele inbreuk in andere lidstaten, zoals Spanje?

2 Met zijn eerste vraag wilde de Spaanse verwijzende rechter weten of uit de coexistentie van beide merken in een deel van de Unie en gelet op het unitaire karakter moet worden geconcludeerd dat er in de rest van de Unie geen verwarringsgevaar bestaat. Het Hof herhaalt zijn rechtspraak in de zaken *Chronopost* (zie voor de vindplaats mijn noot onder de hiervoor gepubliceerde uitspraak) en *commit/Combit* (de hiervoor gepubliceerde uitspraak) en, weinig verrassend, concludeert dat op basis van het feit dat een Uniemerk en een nationaal merk in een deel van de Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden afgeleid dat zich elders in de Unie geen verwarringsgevaar kan voordoen. De rechter kan er dus niet mee volstaan zijn beoordeling te baseren op coexistentie elders maar hij moet alle relevante omstandigheden globaal beoordelen.

3 De tweede vraag is ingegeven door het verweer van de gedaagde dat de merken niet overeenstemmen en er dus geen verwarringsgevaar kan zijn omdat de aanduiding *Kerry* in het merk *Kerrymaid* een aanduiding is van de plaats van herkomst waarvan het gebruik vrij is, nu art. 12 lid 1b (thans 14 lid 1b) UMV bepaalt dat niet kan worden opgetreden tegen het gebruik van geografische aanduidingen, voor zover dergelijk gebruik eerlijk is. De vraag van de Spaanse rechter (die door het Hof wordt geherformuleerd, maar niet op een erg duidelijke wijze) luidde:

> "Kunnen in de in de eerste vraag bedoelde situatie omstandigheden van geografische, demografische, economische of andere aard die kenmerkend zijn voor de lidstaten waar die merken naast elkaar bestaan, in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, zodat het ontbreken van verwarringsgevaar in die lidstaten kan worden geëxtrapoleerd naar een andere lidstaat of naar de gehele Unie?"

4 Het Hof beslist kort gezegd dat deze vraag positief moet worden beantwoord. Verwijzend naar het beginsel dat verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld, in acht genomen alle omstandigheden van het geval waaronder met name de perceptie van de relevante consument, oordeelt het Hof dat, wanneer 'de marktomstandigheden en de socioculturele of andere omstandigheden die bijdragen aan de totaalindruk

die het ...Uniemerk en teken bij de gemiddelde consument wekken niet aanmerkelijk verschillen tussen één deel van de Unie en een ander,' niets eraan in de weg staat dat met de omstandigheden in dat ene deel rekening wordt gehouden bij de beoordeling van verwarringsgevaar in het andere. In deze zaak gaat het dan in het bijzonder om de omstandigheid dat *Kerry* de aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken waren is. De gedaagde had, zoals gezegd, verdedigd dat het vrijstaat een dergelijke aanduiding te gebruiken, maar het Hof wijst erop dat dan wel moet worden onderzocht of er sprake is van eerlijk gebruik en, verwijzend naar de oudere rechtspraak hierover van het Hof, wordt in r.o. 44 overwogen dat dit onderzoek moet geschieden met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.

5 Waar leidt dit dan toe in dit geval? Volgens het Hof (r.o. 46) moet de Spaanse rechter, voordat hij over een verbod oordeelt, zich ervan 'vergewissen' dat er geen duidelijk verschil bestaat tussen de marktomstandigheden of socioculturele omstandigheden in de twee gebiedsdelen; het kan volgens het Hof immers kort gezegd niet worden uitgesloten dat in het ene deel sprake is van een bijzondere affiniteit van de consument met de geografische term en in een ander deel niet. Ik kan mij inderdaad voorstellen dat de Spaanse consument geen idee heeft wat de aanduiding *Kerry* betekent en ook door de presentatie van de producten niet zal kunnen concluderen dat dit refereert aan de plaats van herkomst. In dat geval heeft de andere perceptie van de consument in Ierland of het Verenigd Koninkrijk geen invloed op de vaststelling van verwarringsgevaar in Spanje. Met het oordeel van het Hof valt goed te leven.

6 Wat betekent 'het zich vergewissen' door de rechter die over inbreuk oordeelt in de praktijk? In het algemeen gezegd, vergt het oordeel over de vraag of een bepaald gebruik eerlijk is een normatieve benadering rekening houdend met alle omstandigheden. Zoals het Hof meermalen heeft beslist (zie de rechtspraak in r.o. 44), brengt het beginsel dat een bepaald gebruik eerlijk is een loyaliteitsverplichting tegenover de merkhouder tot uitdrukking. In een concreet geval zal volgens mij de merkhouder tegenover de stelling van de gedaagde dat een bepaald gebruik vrijstaat in de zin van art. 12 lid 1b (thans 14 lid 1b) UMV (welke stelling gedaagde zal moeten onderbouwen), elementen moeten aandragen die maken dat een dergelijk gebruik als niet eerlijk moet worden beschouwd. Het is dan aan de rechter om alles afwegende over die eerlijkheid te beslissen.

7 Voordat ik de derde vraag bespreek, veroorloof ik mij hier toch een uitstapje naar een kwestie die in het onderhavige arrest niet aan de orde is, maar die wel terstond opkomt. Dat betreft de vraag in hoeverre een gedaagde die een aanduiding van herkomst in een *merk* of als *merk* gebruikt (zoals in dit geval het merk *Kerrymaid*), wel het verweer toekomt dat dergelijk gebruik valt onder de beperking van art. 12 lid 1b (thans art. 14 lid 1b) UMV. Die bepaling immers spreekt van 'tekens of aanduidingen ... die betrekking hebben op de ... plaats van herkomst'. Betekent deze bepaling niet veeleer dat het moet gaan om beschrijvende aanduidingen en niet om onderscheidende tekens, zoals merken (of delen van merken)? In het *Chiemsee*-arrest (4 mei 1999, NJ 2000/269, m.nt. DWFV) besliste het Hof dat de overeenkomstige bepaling in de Merkenrichtlijn derden niet het recht verleent een dergelijke benaming als merk te gebruiken, maar garandeert hen enkel dat zij haar als beschrijvende aanduiding kunnen gebruiken, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is

van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In het *Gerolsteiner/Putsch*-arrest van het Hof (HvJ EG 7 januari 2004, *IER* 2004/29, p. 150) lijkt het Hof een andere benadering te kiezen. In die zaak had de Duitse rechter gevraagd of, wanneer het gaat om '*markenmässig*' gebruik (gebruik als merk), de bepaling wellicht niet van toepassing is. Het Hof verwijst naar de door de Commissie gememoreerde wetshistorie, waaruit blijkt dat waar nu in deze bepaling staat 'voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel' er eerst stond 'voor zover het hier niet gaat om een gebruik als merk'. Daaruit leidt het Hof dan af dat de uitdrukking 'gebruik als merk' niet geschikt is ter bepaling van de strekking van de bepaling. Het Hof beslist dat voor toepassing van de bepaling niet van belang is of het teken als merk wordt gebruikt, maar of het gebruik eerlijk is. Het merkwaardige is dat in deze beslissing met geen woord over het *Chiemsee*-arrest wordt gerept; het Hof overweegt in de *Gerolsteiner/Putsch*-zaak wel (r.o. 19) 'dat deze bepaling geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke vormen van gebruik van de aanduidingen als bedoeld in art. 6 lid 1 sub b Richtlijn 89/104/EEG. Om binnen de werkingssfeer van dit artikel te vallen, volstaat het dat de aanduiding betrekking heeft op één van de kenmerken die erin zijn opgesomd, zoals de plaats van herkomst'. Het lijkt er dus hier op dat het Hof het niet van belang vindt of de aanduiding gebruikt wordt als merk of niet. Indien het *Gerolsteiner/Putsch*-arrest inderdaad zo moet worden gelezen, is er een strijd tussen beide beslissingen. Te verdedigen is dat de in het *Chiemsee*-arrestgegeven uitleg systematisch de juiste is. Volgens mij hoort een beroep op de beperkingen van de hier bedoelde bepaling uit de Uniemerken Verordening en Merkenrichtlijn alleen toe te komen aan generieke aanduidingen, dus niet aan aanduidingen die een herkomstfunctie hebben, en dan alleen voor zover dergelijk gebruik eerlijk is (overigens is dit ook de overwegende benadering in de lagere rechtspraak; zie *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, twaalfde druk, 'Hoofdstuk VI', nr. 371; anders, maar zonder enige verwijzing naar het *Chiemsee*-arrest: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, 'Industriële Eigendom 2', nr. 9.1.2, en Kur/Senftleben, 'European Trade Mark Law', nr. 6.1.2.2). Voor een zaak als de onderhavige betekent dit dat bij de vaststelling of er overeenstemming tussen de merken bestaat de vraag moet zijn in welke mate aan het bestanddeel *Kerry*, gelet op het feit dat het een geografische herkomstaanduiding is, gewicht toekomt.

8 Ten slotte de derde vraag. Deze heeft betrekking op de in art. 9(1)(c) UMV aan de houder van een bekend merk gegeven mogelijkheid op te treden tegen gebruik zonder geldige reden van een gelijk of overeenstemmend teken voor zover daardoor afbreuk wordt gedaan aan, of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (in deze zaak stond vast dat het om een bekend Uniemerk gaat en dat dit dus een eenvormige bescherming in de hele Unie dient te genieten; zie r.o. 51, 52 en 55). De Spaanse rechter wil weten in hoeverre de omstandigheid dat twee merken in een deel van de Unie vreedzaam co-existeren, in een ander deel van de Unie waar deze niet vreedzaam co-existeren, een geldige reden voor gebruik oplevert. Het Hof laat de kans liggen om de vraag te herformuleren en ik zeg dat omdat de vraagstelling eigenlijk te beperkt is. De systematiek van de onderhavige bepaling is immers eerst vast te stellen in hoeverre er sprake is van gebruik van een identiek of overeenstemmend merk dat afbreuk doet of kan doen aan, of ongerechtvaardigd voordeel trekt of kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Daaraan voorafgaand moet vast komen te staan dat tussen het

bekende merk en het beweerdelijk inbreukmakende teken een verband wordt gelegd (zie aldus HvJ EG 23 oktober 2003, *IER* 2002/13 (*adidas/Fitnessworld*), m.nt. JK, p. 53; HvJ EG 27 november 2008, *IER* 2009/7(*Intel/Intelmark*), m.nt. AKS, p. 18). Pas als al die stappen zijn genomen, komt een mogelijk verweer van de gedaagde aan de orde of er voor het inbreukmakend gebruik een geldige reden is. De A-G benadert het ook in de door mij beschreven zin, doordat hij meent dat eerst de vraag naar een mogelijk verband moet worden behandeld, want zonder verband tussen de merken, hoeft de geldige reden niet te worden onderzocht. Zou er in het deel van de Unie waar de merken niet vreedzaam co-existeren wel een verband worden gelegd, dan is de vraag in hoeverre in dat deel door gebruik van het merk afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. En eerst als daarvan sprake is, kan eventueel voor dergelijk gebruik een geldige reden worden ingeroepen.

9 Hoe dit ook zij, het Hof beslist (r.o. 58) dat voor een inbreuk gebaseerd op de hier bedoelde bepaling rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval. Aldus kan de inbreukrechter zijn beoordeling niet enkel baseren op de omstandigheid dat in een deel van de Unie de merken vreedzaam co-existeren; het antwoord op de vraag luidt dan ook dat uit die vreedzame co-existentie in een deel van de Unie niet een geldige reden kan worden afgeleid voor gebruik in een ander deel. Met die uitkomst valt te leven; de weg erheen lijkt mij niet helemaal juist, maar die werd door de vraagstelling nu eenmaal zo geplaveid. Zoals ik in alinea 4 van de hiervoor geplaatste noot aangaf, zal de gedaagde om in een zaak als deze succes te hebben elementen moeten aandragen op grond waarvan komt vast te staan dat zich op het grondgebied waar hij actief is hetzij geen verband met het bekende merk wordt gelegd, hetzij, wanneer dit wel zo is, geen sprake is van (kans op) aantasting van het onderscheidend vermogen dan wel ongerechtvaardigd voordeel trekken. Lukt dit, dan zal voor zijn gebied een verbod moeten worden afgewezen (voor de volledigheid: hij heeft als het niet lukt en de vordering dus in beginsel moet worden toegewezen wel nog de mogelijkheid zich op een geldige reden te beroepen).