Noot HvJEU 12 april 2011, NJ 2013/209 DHL/Chronopost

Auteur: Ch. Gielen

Met de instelling van intellectuele eigendomsrechten met gelding voor de hele Europese Unie werd een belangrijke stap gezet op de weg naar verdere eenmaking van de Europese markt. Inmiddels kennen we het Gemeenschapsmerk, het Gemeenschapsmodel en het Gemeenschapskwekersrecht. Met de instelling van een voor de hele EU eenvormig octrooirecht zijn we een eind op weg. Uitgangspunt van deze eenvormige rechten is dat zij een eenheid vormen met dezelfde rechtsgevolgen op het hele grondgebied van de Unie. Wat het Gemeenschapsmerk betreft, volgt dit uit art 1 lid 2 Verordening (thans:) 207/2009 en de considerans van deze verordening. Een dergelijk merk kan slechts voor de hele Unie worden overgedragen of nietig- of vervallenverklaard. De verordening bepaalt niet met zoveel woorden dat een verbod wegens inbreuk op een Gemeenschapsmerk ook voor de hele Unie geldt. Men voelt op zijn klompen aan dat dit wel logisch is, omdat een handhaving van dit EU-wijde recht per lidstaat waar inbreuk wordt gemaakt, inefficient, omslachtig en kostbaar zou zijn. Art. 98 lid 1 onder a bepaalt wel dat de (ingevolge art. 97 leden 1-4) bevoegde rechter bevoegd is ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten. Grensoverschrijdende bevoegdheid is er dus. Maar de vraag of een uitgesproken inbreukverbod ook in beginsel in de hele Unie rechtskracht heeft, vormt onderwerp van de eerste en tweede vraag die de Franse rechter aan het Europese Hof stelde. Hierbij staat de uitleg van art. 102 lid 1 eerste zin centraal, waarin is bepaald dat wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk oordeelt, dat er sprake is van inbreuk, zij de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen te verrichten. (Terzijde: de lezer zij erop gewezen dat, nadat het arrest in deze zaak werd gewezen, de artikelen van de verordening zijn hernummerd, als gevolg waarvan bij het getal van de in het arrest genoemde bepalingen het getal vier moet worden opgeteld; art. 98, zoals vermeld in het arrest, is dus nu art. 102).

Het antwoord van het Hof doet ons sterk denken aan wat het Benelux Gerechtshof al voor vergelijkbare Benelux situaties besliste in de *Renault/Reynolds*-zaak (BenGH 13 juni 1994, *NJ* 1994/665, m.nt. DWFV). Het BenGH oordeelde toen dat een verbod terzake van inbreuk op een Benelux-merk in beginsel voor de gehele Benelux geldt (ook al is dit niet uitdrukkelijk gevorderd). De rechter kan echter een verbod tot een bepaald territoir beperken indien hij daartoe gronden aanwezig acht. Met deze uitkomst was men in de Benelux tevreden.

Het Europese Hof volgt min of meer dezelfde weg en baseert zijn oordeel op het uitgangspunt van het systeem van het Gemeenschapsmerk, te weten dat dit een eenheid vormt in de hele EU met een eenvormige bescherming en overal dezelfde rechtsgevolgen. Zou het anders zijn, dan zou in strijd met de doelstelling van de verordening, de rechthebbende bij inbreuken door de inbreukmaker in andere lidstaten opnieuw moeten procederen met de daaraan verbonden risico's van tegenstrijdige beslissingen, aldus het Hof in r.o. 45.

Net als in de *Renault/Reynolds* beslissing, maakt het Hof het voor bepaalde gevallen mogelijk dat het verbod in territoriaal opzicht beperkt wordt. Het Hof zet dit in de steutel 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. Het Hof noemt met name het geval waarin de gedaagde bewijst dat aan die functies geen afbreuk wordt gedaan, "in het bijzonder om linguistische redenen" (r.o. 48). Vooraf: het is aan gedaagde om van de niet-afbreuk bewijs bij te brengen. Met andere woorden, als de gedaagde daarover niets zegt, zal het verbod *ipso iure* rechtskracht in de hele Unie hebben. Bij

het hier gegeven voorbeeld heeft het Hof het oog op een situatie waarin in een bepaald territoir van de Unie merk en teken niet als overeenstemmend zullen worden gezien, omdat zij in taalkundige zin een andere betekenis hebben. Mij valt het voorbeeld van het merk WE en het teken OUI in. Voor Franstaligen die tevens de Engelse taal machtig zijn, klinken deze merken identiek, maar dit zou wel eens heel anders kunnen zijn in Scandinavie, Tsjechie of Oostenrijk. Een ander voorbeeld waarin mogelijk in een bepaald territoir geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk is het PAGO-geval, door het Hof beslist in 2009 (HvJ EG 6 oktober 2009, *NJ* 2009/577, m.nt. JHS). Het betrof een Gemeenschapsmerk dat slechts in Oostenrijk de voor een vordering gebaseerd op art. 9 lid 1 onder c Gemeenschapsmerken Verordening noodzakelijke bekendheid genoot. In beginsel is volgens het Hof voor een dergelijke actie bekendheid in een substantieel deel van de Unie nodig, maar kan in de omstandigheden van het geval bekendheid in één lidstaat voldoende zijn. Stel dat de houder van een dergelijk merk een verbod vordert, dat ingevolge het onderhavige arrest rechtskracht in de hele Unie heeft, dan zal de gedaagde kunnen bewijzen dat in dat deel van de Unie waar het merk geen bekendheid geniet, geen sprake kan zijn van afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van het merk. In dat geval zal de rechter het verbod dus slechts voor een bepaald territoir uitspreken. Maar er kunnen toch wel ingewikkelde situaties opdoemen. Denk maar eens aan de beoordeling van het verwarringsgevaar. Dit is een normatieve exercitie. De rechter zal alle omstandigheden moeten afwegen; hij zal ingevolge de rechtspraak van het Hof met name moeten letten op de onderscheidende kracht van het merk, de bekendheid ervan, de overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van waren of diensten. Al deze punten kunnen in verschillende delen van de Unie anders uitwerken. Zal de gedaagde kunnen aantonen dat het eisende Gemeenschapsmerk in de zuidelijke landen van de Unie weinig of geen bekendheid heeft, dan zou dit tot de gevolgtrekking kunnen leiden dat er dáár (bijvoorbeeld vanwege de toch al niet te grote overeenstemming tussen de merken), geen verwarringsgevaar bestaat, terwijl de balans in het noordelijke deel van de Unie waar het merk wel bekend is, tot de conclusie van verwarringsgevaar leidt. Dit kan voor de rechter tot ingewikkelde afwegingen leiden. Maar als de rechter tot de conclusie komt dat in een bepaald territoir geen afbreuk wordt gedaan, dan moet hij het verbod beperken.

Is het antwoord van het Hof op de eerste vraag duidelijk en aanvaardbaar, lastiger ligt het met de beantwoording van de derde en vierde vraag. Deze vragen hebben betrekking op de uitleg van de tweede zin van art. 102 lid 1 Gemeenschapsmerken Verordening, dat de nationale rechter de mogelijkheid geeft om maatregelen te treffen overeenkomstig het nationale recht om er voor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd. Kan een dergelijke door een nationale rechter opgelegde maatregel, zoals de dwangsom, rechtsgevolgen hebben buiten zijn grondgebied en zo nee, kan dan die rechtbank op grond van het nationale recht van de staten waar het verbod van kracht is een soortgelijke dwangmaatregel of een andere dan die welke zij op grond van haar nationale recht vaststelt, gelasten, zo luidden de vragen van de Franse rechter? Ik maak een opmerking vooraf. Wat in deze vraagstelling, maar ook in het antwoord wringt, is de spanning tussen enerzijds het nieuwe Unie-wijde recht met dezelfde rechtsgevolgen op het hele territoir van de Unie en anderzijds het nog steeds hier en daar toepasselijke nationale recht van de lidstaten waaruit de Unie is samengesteld. Bij instrumenten als het uniforme Gemeenschapsmerk en de handhaving daarvan zouden de binnengrenzen van de Unie eigenlijk geen enkele rol meer moeten spelen. Anders gezegd, wat jammer genoeg ontbreekt is een uniform systeem zowel wat betreft het materiele recht als het procedurele handhavingsrecht met werking in de hele Unie. Nu we vooralsnog moeten leven met een dualistisch systeem (materieel Unierecht, met een mix van Unierechtelijke en nationaalrechtelijke rechtsvorderingsbepalingen), blijven we zitten met gecompliceerde vragen zoals die ten aanzien van de dwangmaatregelen.
Stel een Gemeenschapsmerkhouder A stelt een inbreukvordering in bij de Nederlandse Gemeenschapsmerkenrechtbank. Deze wijst het in de hele Unie effect sorterende verbod toe op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag dat in strijd met het verbod wordt gehandeld. De Nederlandse inbreukmaker B wordt

betrapt op overtreding van dit verbod in Frankrijk. A wil voor de dagen dat die overtreding voortduurt de dwangsom incasseren. Verschillende scenario's laten zich denken. Ik zou zelf denken dat A de Nederlandse rechter vraagt vast te stellen dat, zeg, een bedrag van € 100.000 is verbeurd wegens overtreding in Frankrijk. Als dat kan (waarover zo), zal de Nederlandse rechter een veroordeling uitspreken tot betaling van € 100.000 en dat vonnis zal hij na de verplichte erkenning ervan door de Franse rechter in Frankrijk kunnen tenuitvoerleggen door executie van bezit van B in Frankrijk. De A-G lijkt te veronderstellen dat de Nederlandse rechter niet de bevoegdheid heeft om dit oordeel te geven. Hij overweegt namelijk in de alinea's 64 en 65 dat de forumrechter die het verbod uitsprak zeker over overtreding daarvan in zijn staat zal kunnen oordelen, maar niet wanneer het verbod in een andere lidstaat wordt geschonden, want de bevoegdheid van de Gemeenschapsmerkenrechtbank is immers beperkt. Ik zie niet in waarom een Gemeenschapsmerkenrechtbank daartoe niet bevoegd zou zijn; deze is immers ingevolge art. 96 bevoegd voor alle rechtsvorderingen terzake van inbreuk. Mij dunkt dat een vordering tot vaststelling van overtreding van een inbreukverbod tot dit ruime scala behoort. Het zou bijzonder onpraktisch en inefficient zijn indien A voor alle overtredingen van het verbod zijn heil zou moeten zoeken in de verschillende desbetreffende lidstaten. Met andere woorden, wat mij betreft, biedt het hier beschreven eerste scenario de eenvoudigste weg. Aldus ook annotator Schaafsma die tevens wijst op het niet door de A-G genoemde, maar wel in het arrest van het Hof geciteerde art. 49 EEX Verordening, dat bepaalt dat een elders gegeven veroordeling tot betaling van een dwangsom in de aangezochte staat slechts ten uitvoer kan worden gelegd indien het bedrag door het gerecht van de lidstaat van herkomst is vastgesteld (zie *IER* 2011/57, zijn noot onder 8). Een ander scenario is dat A de Franse rechter om erkenning van de inbreukbeslissing van de Nederlandse rechter vraagt en vervolgens aan de Franse rechter vraagt om vast te stellen dat € 100.000 aan dwangsommen is verbeurd. Dat vonnis kan hij vervolgens in Frankrijk ten uitvoer leggen. Het lijkt erop dat het Hof aan deze weg denkt bij de beantwoording van de voorliggende vragen, althans dat valt te halen uit r.o. 55 en 56.

Welke route ook wordt gevolgd, de dwangmaatregel blijft een door nationaal recht geregelde maatregel en dus is het de vraag of de in ons voorbeeld door de Nederlandse rechter vastgestelde dwangsom een maatregel is die in Frankrijk kan worden erkend en tenuitvoergelegd. In het eerste scenario komt de Franse rechter wat mij betreft niet aan die vraag toe, want er ligt simpelweg een veroordeling tot betaling van een geldbedrag dat lock, stock & barrel door de Franse rechter zal moeten worden erkend. In het tweede geval (zo te zien wat het Hof voor ogen staat) moet de Franse rechter bij de vaststelling of er voor de overtreding in Frankrijk dwangsommen zijn verbeurd, kijken of de door de Nederlandse rechter opgelegde maatregel naar zijn nationale recht een dwangmaatregel is die de naleving van het oorspronkelijke verbod waarborgt. Dit levert over het algemeen geen probleem op, want de meeste landen in de Unie kennen de dwangsom als maatregel die dient om een verbod kracht bij te zetten. De modaliteiten zijn echter soms anders (in Duitsland bijv. wordt de op te leggen boete aan de staat verbeurd en wordt niet, zoals in Nederland de dwangsom aan de wederpartij betaald).

Het Hof grijpt terug op het *Nokia*-arrest waarin is bepaald dat dwangmaatregelen enkel kunnen beantwoorden aan het doel waarvoor zij werden vastgesteld (te weten waarborgen dat het verbod wordt nageleefd), wanneer zij rechtsgevolgen sorteren op hetzelfde grondgebied als dat waarin de de verbodsbeslissing zelf rechtsgevolgen sorteert. In lijn daarmee beslist het Hof in r.o. 55 als volgt. Opdat de door de inbreukrechter volgens zijn nationale recht opgelegde dwangmaatregel effect sorteert op het grondgebied van de andere lidstaat moet de rechter van de laatste die maatregel erkennen en tenuitvoerleggen volgens de voorschriften en modaliteiten van zijn nationale recht. Dat betekent volgens mij in scenario 2 dat de Franse rechter zal moeten vaststellen dat er € 100.000 is verbeurd en dat dit aan A moet worden betaald. Zou het de Duitse rechter betreffen, dan zou hij volgens de aldaar geldende modaliteiten de wegens overtreding van het

vonnis in Duitsland verschuldigde € 100.000 aan de Duitse staat verbeurd moeten achten.
Pas echt ingewikkeld wordt het echter wanneer B in meerdere landen waaronder Frankrijk het verbod overtreedt. Gesteld dat B in Frankrijk activa heeft, zou dan de Franse rechter ook wat die andere landen betreft moeten beoordelen of de dwangsom is verschuldigd en of men daar wel het dwangsom systeem kent, en zo in welke versie? En stel dat de geadieerde rechter de dwangsom niet kent? Bijvoorbeeld de Engelse rechter waar overtreding van een verbod tot *contempt of court* leidt. Voor zo'n geval moet volgens het Hof in r.o. 56 deze rechter aan de oorspronkelijk dwangmaatregel hetzelfde effect geven maar door een beroep te doen op de relevante bepalingen van het nationale recht die de naleving op equivalente wijze regelen. Zou dit dan bijvoorbeeld tot gevolg moeten hebben dat de Franse rechter B moet achten te zijn in *contempt of court*, voor zover er overtreding mede in Engeland plaats vond?

Uit het bovenstaande volgt mijns inziens dat scenario 2 een monstrum is. Maar het lijkt wel het scenario waar het Hof het over heeft. Wat mij betreft, zou het praktischer zijn indien scenario 1 wordt gevolgd en volgens mij sluit het Hof anders dan de A-G die weg niet uit. In die situatie komt de vraag of de geadieerde rechter wel of niet een dwangsom kent en zo ja in welke modaliteit, niet aan de orde en gaat het simpelweg om de erkenning en tenuitvoerlegging van een vonnis tot betaling van een dwangsom. Deze ideale wereld wordt echter geschapen uitgaande van de veronderstelling dat er op overtreding een dwangsom is gezet. Als nu het oorspronkelijke verbod door de Engels rechter is gegeven en er dus geen dwangsom is vastgesteld, is het ook niet mogelijk om de Engelse rechter een verschuldigde dwangsom te laten vaststellen. Hooguit zou de inbreukmaker in Engeland in contempt kunnen worden gehouden. Maar stel dat de ongrijpbare inbreukmaker met overtredingen voortgaat, hoe kan de rechthebbende dan gedaan krijgen dat er een werkende stok achter de deur komt in andere landen? Het Engelse vonnis zal ongetwijfeld elders moeten worden erkend, maar hoe kan nu de Franse rechter in geval van niet naleving van het Engelse vonnis ervoor zorgen dat met beroep op equivalente maatregelen van zijn nationale recht alsnog het vonnis ook in Frankrijk wordt nageleefd, zoals het Hof in r.o. 56 voor ogen staat? Kan de Franse rechter dan alsnog een dwangsom opleggen? Dit alles laat zien, dat er iets wezenlijks ontbreekt aan het systeem van het Gemeenschapsmerk (en wat mij betreft ook aan de andere uniforme systemen) te weten een uniform handhavingssysteem. Het wordt tijd dat dit er komt en wat het merkenrecht betreft, wordt in de op verzoek van de Europese Commissie door het Münchner Max Planck Instituut gemaakte studie voorgesteld om inderdaad voor het Gemeenschapsmerk te komen tot uniforme en niet meer van nationaal recht afhankelijke handhavingsbepalingen (zie daarover: Alexander von Mühlendahl, 'The Max Planck Study, Study of the Overall Functioning of the European trade mark System, Backgrounds, Findings, proposals', *IER* 2011/66 en mijn commentaar, *IER* 2011/65). Hopelijk gaat de Europese Commissie dat voorstellen. Dan zouden we verlost zijn van gecompliceerde en tot vele vragen aanleiding gevende beslissingen als de onderhavige.