

... en Bud en wij zijn weer een stukje Weiser

Dankzij de Europese regelgeving op het gebied van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen is de juridische positie van de belanghebbende bij een dergelijke naamsbescherming aanzienlijk versterkt. In het merkenrecht is namelijk inmiddels een plaats ingeruimd voor dergelijke beschermde aanduidingen en benamingen. Daarin is nu bepaald dat “geweigerd wordt, de inschrijving van merken die een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding bevatten”. Dat deze wijziging relevant is, volgt wel uit het arrest dat het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs wees.

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht

Regelgeving

Op 21 november 2012 is Verordening (EU) nr. 1151/2012¹ in werking getreden.² Deze verordening vormt onder andere een samenvoeging van de reeds bestaande EU-Verordeningen nr. 509/2006³ en nr. 510/2006⁴. Al langer werd gesproken over deze samenvoeging, die tot doel heeft een grotere samenhang tussen de betreffende kwaliteitsregelingen te creëren.⁵

Wel beschermd, maar geen merk

De beschermde geografische aanduiding en de beschermde oorsprongsbenaming, geregistreerd krachtens deze regelgeving, zijn geen merkrechten. Een geografische aanduiding of oorsprongsbenaming kan desalniettemin een juridisch wapen vormen indien het een aanduiding betreft die de consument ervan in kennis stelt dat een product afkomstig is van een specifieke plaats, streek of gebied en dat het een aantal kenmerken heeft die zijn toe te schrijven aan het geografische milieu waarin het is geproduceerd, zoals natuurlijke en menselijke factoren. De rechtmatig gebruiker van de beschermde benaming kan andere partijen ervan weerhouden om van die benaming gebruik te maken als deze partijen niet voldoen aan vereisten die in het productdossier bij de registratie zijn opgenomen.⁶

¹ *PbEU* L 343 van 14 december 2012, p. 1.

² Zie ook nummer 19 in deze aflevering van *WAAR&WET*.

³ Verordening (EU) nr. 509/2006 inzake gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen (GTS), *PbEU* L 93 van 30 maart 2006, p. 1.

⁴ Verordening (EU) nr. 510/2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen (BGA) en oorsprongsbenamingen (BOB) van landbouwproducten en levensmiddelen, *id.*, p. 12.

⁵ Zie ook mijn eerdere bijdrage, ‘Weet Abraham nog wel waar hij zijn Dijkon-mosterd haalt?’ *WAAR&WET* 2011/5, nr. 82, p. 6-11.

⁶ Waarin krachtens artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 onder meer moet zijn opgenomen de beschrijving van het product, de afbakening van het geografische gebied, een beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van het product, etc.

Uniemerkenverordening

Dankzij deze Europese regelgeving is zelfs in het merkenrecht inmiddels een plaats ingeruimd voor de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Artikel 7, lid 1, onder k van de Uniemerkenverordening⁷ bepaalt inmiddels dat “geweigerd wordt, de inschrijving van merken die een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding bevatten” [en er sprake is van een situatie als in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 510/2006].⁸

De uitspraak van het Hof van Justitie

Dat deze wijziging – de bepaling bestond nog niet onder de voorganger van de Uniemerkenverordening (Gemeenschapsmerkenverordening)⁹ – een wijziging met relevantie is, volgt wel uit het arrest dat het Gerecht van het Hof van Justitie (het Gerecht)¹⁰ wees op 22 januari jl. Op deze datum werd uitspraak gedaan in de vete tussen bierbrouwer Anheuser-Busch en het Tsjechische Budějovický Budvar (Budvar) waar geen einde aan leek te komen.

De vete

Budvar brengt sinds 1973 bier op de markt onder de namen *Budweiser* en *Bud*. Onafhankelijk daarvan verkoopt ook Anheuser-Busch sinds 1974 bier onder dezelfde namen.

Partijen gunnen elkaar nog niet het licht in de ogen, hetgeen inmiddels heeft geresulteerd in een groot aantal gerechtelijke en administratieve procedures. De onderhavige administratieve procedure kent haar oorsprong op 1 april 1996 toen Anheuser-Busch bij het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM) een aanvraag deed voor het Gemeenschapsmerk ‘Bud’ voor onder meer waren in *Nice klasse 32 (bieren)*. Deze aanvraag werd gevolgd door nog een drietal aanvragen (op 28 juli 1999, 11 april en 4 juli 2000), eveneens voor het teken ‘Bud’ en eveneens voor waren in *klasse 32*.

De weg naar het recente arrest

Kort en wel is sinds 1996 het volgende voorgevallen.

Oppositie van Budvar

Budvar heeft oppositie ingesteld tegen de vier merkaanvragen van Anheuser-Busch. Budvar heeft zich op het standpunt gesteld dat zij beschikte over een ouder recht op de naam

‘Bud’ en dat de merkdepots om die reden niet tot een geldig merk konden leiden. De oppositie werd (mede)¹¹ ingesteld op basis van de beschermde oorsprongsbenaming ‘Bud’ waarop aan Budvar een recht zou toekomen in onder meer Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Portugal. Artikel 8, lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening¹² bepaalt dat oppositie tegen een merkdepot niet slechts kan worden ingesteld op basis van een ouder merk, maar tevens op basis van een “niet-ingeschreven teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis dat in het economisch verkeer wordt gebruikt”.

De beschermde oorsprongsbenaming werd in dit geval dus opgevoerd als een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis zoals bedoeld in artikel 8, lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening. Budvar heeft zich niet beroepen op artikel 7, lid 1, onder k van de Uniemerkenverordening omdat deze bepaling bij aanvang van het geding nog niet bestond.¹³

Budvar meende desalniettemin dat zij zich ook op basis van artikel 8, lid 4 van de Gemeenschapsmerkenverordening kon verzetten tegen de merkinschrijvingen van Anheuser-Busch omdat de geografische aanduiding ‘Bud’ sinds 1975 als benaming van oorsprong voor bieren was beschermd onder de Overeenkomst van Lissabon.¹⁴

Oppositieafdeling BHIM 16 juli 2004, 23 december 2004, 26 januari 2005

De oppositie werd uitsluitend ten aanzien van het door Anheuser-Busch als woordbeeldmerk gedeponeerde ‘Bud’ toegewezen. De oppositie tegen de woordmerkregistraties van Anheuser-Busch werd afgewezen door het BHIM op de grond dat niet aannemelijk was dat de oorsprongsbenaming ‘Bud’ waarop Budvar een beroep deed, een in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan plaatselijke betekenis was.

7 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEU* L 78 van 24 maart 2009, p. 1.

8 Alhoewel die bepaling verwijst naar oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen als bedoeld in EU-Vo. (EU) nr. 510/2006, zal deze bepaling ook gelden voor Vo. (EU) 1151/2012.

9 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEG* L 11 van 14 januari 1994, p. 1.

10 Voorheen was de officiële naam Gerecht van Eerste Aanleg van het Hof van Justitie.

11 Budvar heeft zich aanvankelijk ook beroepen op haar oudere internationale merkinschrijving. In de loop van de procedure heeft Budvar zich echter nog slechts gebaseerd op de beschermde oorsprongsbenaming. De gevoerde discussie die samenhangt met het door Budvar ingeroepen merk blijft in deze bijdrage buiten beschouwing.

12 Artikel 8 van Verordening (EG) nr. 40/94 is ongewijzigd overgenomen in de nieuwe Verordening (EG) 207/2009.

13 En, omdat Tsjechië pas in 2004 is aangesloten bij de Europese Unie, kon zij zich pas kort voor 2004 beroepen op communautaire wetgeving. De merkaanvraag van Anheuser-Busch is dan ook ouder dan de aanvraag om inschrijving als geografische aanduiding van Budvar, die dateert van 23 september 2003 (in de zin van artikel 7, lid 1, onder k Gemeenschapsmerkenverordening). Dit was overigens de eerste Tsjechische aanvraag voor een BGA of BOB.

14 Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming en de internationale inschrijving van benamingen van oorsprong van 31 oktober 1958; de Overeenkomst van Lissabon is geen Europese verordening. De eerste regelgeving met betrekking tot bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten is opgenomen in Verordening (EEG) nr. 2081/92, *PbEEG* L 208 van 24 juli 1992, p. 1.

Kamer van beroep BHIM 14 juni, 28 juni en 1 september 2006
 Budvar ging in beroep. De beslissingen van de oppositieafdeling van BHIM bleven in deze beroepsprocedure in stand, behalve de in eerste instantie toegewezen oppositie. Alle vier de oorspronkelijke merkaanvragen van Anheuser-Busch werden derhalve als geldig aangemerkt. Het oordeel van de Kamer van beroep van BHIM was vooral gebaseerd op de vaststelling dat moeilijk kon worden ingezien hoe het teken 'Bud' als benaming van oorsprong kon worden beschouwd aangezien de term 'Bud' niet met de naam van een plaats in Tsjechië overeenkwam. 'Bud' was hooguit een afkorting van de Duitse naam voor de Tsjechische plaats Ceské Budejovice: 'Budweis'. Echter, zelfs als 'Bud' al een benaming van oorsprong was, achtte de kamer van beroep het onvoldoende bewezen dat de consument in landen als Frankrijk, Italië, Portugal en Oostenrijk (landen waarvan Budvar claimde dat deze als Lidstaten bij de Overeenkomst van Lissabon bescherming boden aan de oorsprongsbenaming 'Bud') de term 'Bud' als benaming van oorsprong zou opvatten. Het bewijs dat Budvar had overgelegd van haar gebruik van de oorsprongsbenaming in genoemde landen, was ontoereikend om aan te nemen dat de oorsprongsbenaming normaal gebruikt was. Om die reden kon het teken niet worden aangemerkt als een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

Gerecht van eerste aanleg 16 december 2008, T-225/06
 Budvar stapte naar het Gerecht. Dat wees het beroep van Budvar toe en vernietigde de beslissingen van het BHIM. De Kamer van beroep van BHIM had niet tot het oordeel mogen komen dat 'Bud' geen beschermenswaardige benaming van oorsprong was. Het is daarbij van belang dat de Kamer van beroep bij haar beoordeling is uitgegaan van een onjuist, merkenrechtelijk kader. Het merkenrecht vereist dat een geregistreerd merk (met uitsluiting van de eerste vijf jaren na inschrijving van het merk) normaal gebruikt moet worden om zijn geldigheid te behouden als merk en om op basis van het merk handhavend te kunnen optreden tegen derden. De kwantitatieve minimumeis die aan het gebruik van het merk wordt gesteld, is in de rechtspraak gedefinieerd. Het moet gaan om gebruik teneinde een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik.¹⁵ Daarbij geldt dat ook gering gebruik normaal gebruik op kan leveren, indien het gebruik een werkelijk commercieel doel dient.¹⁶

Het oordeel van de Kamer van beroep van BHIM inhoudende dat het teken 'Bud' door Budvar in het economisch

verkeer niet 'normaal' is gebruikt en om die reden niet voldoet aan de eis dat het teken meer dan alleen plaatselijke bekendheid moet hebben, is dan ook volgens het Gerecht onjuist.

De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk, verschillen echter van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, Gemeenschapsmerkenverordening. De rechten verbonden aan een oorsprongsbenaming kunnen dan ook niet teloorgaan, zelfs indien deze tekens niet 'normaal' zijn gebruikt. Dit betekent overigens nog niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, Gemeenschapsmerkenverordening ingeroepen teken in het geheel niet te gebruiken. Budvar mocht zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarbij te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt in merkenrechtelijke zin.

Klaarblijkelijk is Budvar niet in staat
 geweest om aan te tonen dat zij
 beschikte over een teken van meer dan
 alleen plaatselijke betekenis

Het Gerecht komt tot het oordeel dat de Kamer van beroep van BHIM had moeten verifiëren of het door Budvar overgelegde bewijs voldoende was om aan te tonen dat de betrokken tekens waren gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, buiten de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij werden gebruikt en ongeacht of het gebruik in het kader van de handelsactiviteit een bepaalde kwantiteit of omvang heeft. Het Gerecht hanteert dan ook een gebruiksdrempel die voor oorsprongsbenamingen anders – en aan de bewoording van het Gerecht te zien, in zijn algemeenheid lager – is dan de eis van normaal gebruik die geldt voor het geval oppositie wordt ingesteld op basis van een ouder merkrecht.

In welk (kwantitatief) opzicht de minimum gebruikseis voor een ouder merk afwijkt van de minimum gebruikseis voor een ouder niet geregistreerd teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, volgt niet uit de uitspraak.

HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P

Anheuser-Busch ging in beroep. Bij het Europese Hof van Justitie vond zij gehoor voor wat betreft de stelling dat de omstandigheid dat het ingeroepen teken van meer dan alleen

¹⁵ HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01 (Ansul/Ajax).

¹⁶ HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02 (La Mer).

plaatselijke betekenis moet zijn – zoals vereist in artikel 8, lid 4 van de Gemeenschapsmerkenverordening – wel tot een *bepaalde* gebruiksomvang verplicht. Hiermee wordt voorkomen dat een ouder teken dat in het economisch verkeer niet in toereikende mate wordt gebruikt en niet voldoende significant is, in de weg zou staan aan inschrijving van een nieuw gemeenschapsmerk.

Het Hof van Justitie oordeelt dat Budvar onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat het teken ‘Bud’ in toereikende mate wordt gebruikt en voldoende significant is. Om tot een voldoende significant gebruik te komen dient het betrokken teken in ieder geval op het grondgebied van bescherming ervan op een voldoende significante wijze te worden gebruikt. *In casu* heeft Budvar betoogd dat de aanduiding ‘Bud’ als een benaming van oorsprong onder meer in Frankrijk en in Oostenrijk bescherming geniet. In deze gebieden dient het teken dan ook in toereikende mate te worden gebruikt om als een recht van meer dan plaatselijke betekenis te worden aangemerkt. Het Hof van Justitie vernietigt het arrest van het Gerecht en verwijst de zaak terug naar het Gerecht.

Het feit dat het teken ‘Bud’ al in 1975 is geregistreerd als benaming van oorsprong was op zichzelf niet van belang

Gerecht 22 januari 2013, T-225/06

Eenmaal terug bij het Gerecht krijgt Budvar de gelegenheid om aan te tonen dat zij voldoet aan de eisen van gebruik die het Hof van Justitie heeft gesteld. Naar nu blijkt, is Budvar hierin niet geslaagd. Budvar heeft facturen en overige documenten overgelegd die verband houden met de productie van bieren onder de oorsprongsbenaming ‘Bud’, waaruit zou blijken dat zij in Frankrijk en Oostenrijk gebruik heeft gemaakt van de oorsprongs aanduiding. De facturen vertegenwoordigen tezamen echter zo een beperkte omvang en financiële waarde, dat van een voldoende significant gebruik geen sprake is. Het merk ‘Bud’ kan worden geregistreerd als merk vanwege het onbeduidende gebruik in Frankrijk en Oostenrijk van de oorsprongsbenaming ‘Bud’ door Budvar. Anheuser-Busch trekt ditmaal aan het langste eind.

Kanttekeningen

Eis van minimumgebruik

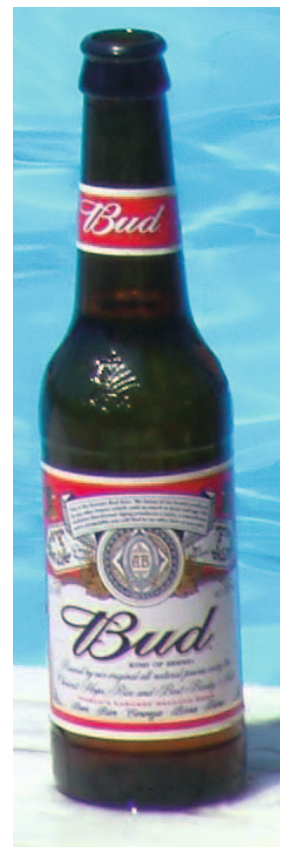
Niet vergeten mag worden dat het onderhavige geschil is behandeld aan de hand van de oppositiegrond die door artikel 8, lid 4 Gemeenschapsmerkenverordening werd (en overigens ook door de thans geldende Uniemerkenverordening nog steeds wordt) geboden. De uitkomst is, gezien

vanuit de bij aanvang van de procedure geldende merkenrechtelijke wetgeving, goed te billijken. Klaarblijkelijk is Budvar niet in staat geweest om aan te tonen dat zij beschikte over een teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Het feit dat het teken ‘Bud’ al in 1975 is geregistreerd als benaming van oorsprong was op zichzelf niet van belang. Voor de registratie van een herkomstaanduiding als benaming van oorsprong (of geografische herkomstaanduiding) is immers – onder de huidige regelgeving – niet vereist dat van de naam die een product aanduidt, die afkomstig is uit een bepaalde streek en waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend zijn toe te schrijven aan de geografische omgeving met haar eigen door de mens en natuur bepaalde factoren, ook nog voldoende significant gebruik wordt gemaakt. Verordening (EU) 1151/2012 (en ook haar voorlopers) stelt geen eis van minimumgebruik.

Artikel 8, lid 4, Gemeenschapsmerkenverordening stelt echter wél de eis dat de opposant die bezwaar maakt tegen een merkaanvraag, zal moeten aantonen dat hij beschikt over een ouder recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis en dat hij dit teken gebruikt in het economisch verkeer. De enkele registratie als oorsprongsbenaming maakte het teken nog niet een in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis. Het is dan ook begrijpelijk dat het aangezochte gerecht dient te onderzoeken of het oudere teken van de opposant, ongeacht of deze beschikt over een registratie als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, voldoende ‘geografisch bereik’ heeft om de merkaanvraag te blokkeren.

Met de regelgeving van nu...

Het is echter maar zeer de vraag of de uitkomst van dit geschil dezelfde zou zijn geweest indien het geschil vandaag de dag zou aanvangen. Deze bespreking werd begonnen met de verwijzing naar artikel 7, lid 1, onder k Uniemerkenverordening. Dit wetsartikel bestond, zoals hierboven gezegd, nog niet bij aanvang van het geschil in 1996. Artikel 7 bevat de absolute weigeringsgronden voor Gemeenschapsmerken. Absolute weigeringsgronden vinden





toepassing als een aangevraagd merk in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht.

Ter vergelijking, de relatieve nietigheidsgronden in de wet zien op ontoelaatbaarheid in verband met oudere rechten van derden. De wetgever heeft bepaald, gelet op de plaats in de wet, dat het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht dat merken geregistreerde oorsprongsbenamingen bevatten. [Dit geldt thans nog slechts voor Uniemerken. Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) aan de hand waarvan de toelaatbaarheid van Benelux-merken wordt getoetst, bevat uitsluitend een bepaling die betrekking heeft op de inschrijving van merken voor wijnen die geografische aanduidingen ter benoeming van wijnen bevatten dan wel uit zulke aanduidingen bestaan, of de inschrijving van merken voor spiritualiën die geografische aanduidingen ter benoeming van spiritualiën bevatten (artikel 2.4 onder g BVIE).]

Artikel 7, lid 1, onder k vereist niet dat het aangevraagde Uniemerk verwarringwekkend overeenstemt met een geregistreerde oorsprongsbenaming, noch bepaalt het dat een oorsprongsbenaming alleen bescherming biedt tegen gebruik door derden indien van de oorsprongsbenaming in het economisch verkeer in een bepaalde mate – of op significante wijze, in de woorden van het Hof – gebruik is gemaakt. Die bepaling vereist slechts dat sprake is van een situatie ex artikel 13 van Verordening (EU) nr. 1151/2012. Dat artikel bepaalt dat geregistreerde benamingen beschermd zijn tegen “*elk direct of indirect commercieel gebruik van een geregistreerde naam voor producten die niet onder de registratie vallen, indien deze producten vergelijkbaar zijn met de onder deze naam geregistreerde producten [...]*”. Met andere woorden, vereist is slechts dat het merk is aangevraagd voor waren en/of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten die ‘beschermd’ worden door de oorsprongsbenaming en dat de merkaanvra-

ger niet onder de registratie valt. Dit laatste houdt in dat de aanvragende partij niet voldoet aan de eisen die door het productdossier in de zin van artikel 7 van Verordening (EU) 1151/2012 worden gesteld.

Oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vs. merkaanvraag

Artikel 14 van Verordening 1151/2012 is in hoge mate gelijk aan artikel 7, lid 1, onder k Uniemerkenverordening in die zin dat het bepaalt dat een merkaanvraag wordt geweigerd indien de aanvraag wordt gedaan in de omstandigheid dat reeds een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding is geregistreerd, en het gebruik van het aangevraagde merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1. Artikel 14 is, in tegenstelling tot artikel 7, lid 1, onder k van de Uniemerkenverordening (zie het Arrest genoemd in voetnoot 16 hiervoor), overigens niet beperkt tot aanvragen voor gemeenschapsmerken. Nu Europese verordeningen rechtstreeks doorwerken in het nationale recht, zou ook een Benelux-merkaanvraag in principe moeten worden geweigerd op basis van artikel 14 en 13, lid 1 van Verordening (EU) 1151/2012.

Oorsprongsbenamingen beter beschermd

Gelet op de bewijsproblemen waarmee Budvar in de in deze bijdrage besproken oppositieprocedure werd opgezaald, vormt de wetsaanpassing voor de belanghebbende op een oorsprongsbenaming geen overbodige luxe. *In casu* zou Budvar nog slechts hoeven aan te tonen dat Anheuser-Busch haar bieren niet produceert op de wijze zoals in het productdossier van de oorsprongsbenaming is beschreven. Helaas voor Budvar komt dit voor haar te laat.

Over de auteur

Mr. Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht is advocaat bij AKD Advocaten & Notarissen.