

# Een Europees merk, één territoire?

Willem Leppink  
AIPPI – Vereniging voor Intellectuele Eigendom  
Zeist, 16 maart 2011

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

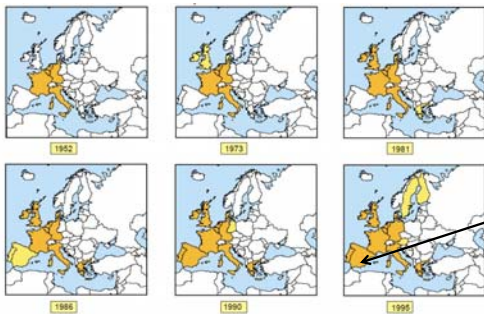
---

---

---

---

## EU tot 1995



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## EU tot 2011



Uitbreiding 2004



Situatie 2011

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---


---

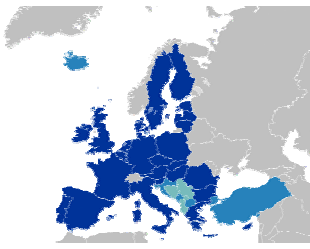
---

---

---

---

**EU na 2011?** 



Ploum Lodder Princen, Duidelijk Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Plan van behandeling**

- Gemeenschapsmerk (GM) geschiedenis en achtergrond
- Normaal gebruik
- ONEL, de casus
- Vergelijking met inburgering, bekendheid en inbreukverbod GM
- ONEL, de zaak
- Standpunten
- Wat is wijsheid?

Ploum Lodder Princen, Duidelijk Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

**Geschiedenis GM**

- *Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark* (begin jaren 60)
- *Memorandum on the Creation of an EEC trade mark* (1976)
- Werkdocumenten
- Uiteindelijk de GMV (toen 40/94, nu na wijziging 207/2009)
- Bij GMV 40/94 *Joint Statements Raad/Cie*

Ploum Lodder Princen, Duidelijk Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

### Doel Gemeenschapsmerkenverordening (GMV) 40/94, later 207/2009

- (Ov. 2) De verwezenlijking van de interne markt en “**versterking van het eenheidskarakter**” vraagt niet alleen opheffing belemmeringen, maar ook invoering van een recht kader waardoor ondernemingen hun **afzet van goederen “onmiddellijk” op een “communautaire leest” kunnen schoeien**. Ondernemingen moeten rechtsinstrumenten hebben om hun waren en diensten herkenbaar te maken in de Gemeenschap, “**ongeacht de grenzen**”.
- (Ov. 4) Om aan ondernemingen een “**ongehinderde ontplooiing**” van activiteiten in de gehele interne markt mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door “**één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.**”

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Doel GMV

- Doel is dus vrij verkeer, ondernemers moeten zonder hindernis een Europa zonder grenzen in kunnen
- Eenheidskarakter van het GM-systeem
- 12 lidstaten bij Vo 4094, maar relevant deel considerans niet gewijzigd in 207/2009 toen er al 27 lidstaten waren

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Twee systemen naast elkaar

Ov. 6 GMV: “Het Gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als Gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen.”

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Normaal gebruik (1)

- Artikel 15 en ov. 10 GMV / art. 10 en ov. 9 MRL (2008/95/EG)
  - Bescherming komt toe aan merken die (binnen 5 jaar na inschrijving) “normaal” (volgens ov. “werkelijk”/“daadwerkelijk”) worden gebruikt.
- HvJ Ansul/Ajax 2003(C-40/01) (over MRL):
  - (...) gebruik om een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik.



ANSUL  
BRANDBEVEILIGING

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Normaal gebruik (2)

- HvJ La Mer/Goemar 2004 (C-259/02) (MRL):
  - Wanneer gebruik werkelijk commercieel doel dient, is zelfs gering gebruik van merk of een gebruik door één importeur in de betrokken lidstaat voldoende voor normaal gebruik
- HvJ Vitafruit 2006 (C-416/04) (GMV):
  - Er is geen minimale kwantitatieve drempel. < EUR 5.000 aan vruchtensap in een jaar genoeg voor normaal gebruik nationaal merk.



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Normaal gebruik van een GM (1)

- Artikel 15 en 10<sup>e</sup> Ov. GMV:
  - Bescherming komt toe aan merken die “normaal” zijn gebruikt binnen de Gemeenschap.
- Joint statements:
  - (...) use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

## Normaal gebruik van een GM (2)

- OHIM Opposition Guidelines:  OHIM volgt Joint Statements; ook gebruik in deel lidstaat is voldoende. Het gaat om markten, niet om politieke grenzen. Anders discriminatie tussen grote en kleine ondernemingen en in strijd met doel CTM-systeem.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

## ONEL, de casus

 Onel trademarks

- Hagelkruis deponeert BX-merk **OMEL**, als basis voor international registratie (Protocol) voor enige Scandinavische landen;
- Leno Merken oponeert o.g.v. GM **ONEL**, ingeschreven en gebruikt voor diensten in dezelfde klassen;
- In confesso is dat ONEL de afgelopen 5 jaar gebruikt is alleen in Nederland;
- Hagelkruis: "tenzij bewijs volgt van gebruik elders dan in Nederland, dient de CTM vervallen worden verklaard."
- BBIE beslist: **Alleen gebruik in Nederland is onvoldoende om normaal gebruik aan te nemen.** 

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Is beslissing BBIE in lijn met rechtspraak HvJ?



- Beroep bij Gerechtshof; prejudiciële vragen aan HvJ EU
- Eerst naar andere leerstukken kijken
  - Bekendheid van een GM
  - Inburgering van GM
  - Inbreukverbod gebaseerd op GM

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Bekendheid GM



- HvJ Pago 2009 (C-301/07):
  - Bekendheid van een Gemeenschapsmerk in één lidstaat kan voldoende zijn om bekendheid in de Gemeenschap aan te nemen
  - In cijfers bekendheid bij de Oostenrijkse bevolking (<2% van EU-bevolking) is bekendheid in de EU.
  - Vreemd? Of heel logisch?

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## Inburgering (1)



- HvJ Europolis 1997 (C-108/05):
  - Inschrijving op grond van inburgering door gebruik enkel toelaatbaar indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen op het gehele grondgebied van een lidstaat, of in geval van de Benelux in het gedeelte waar er een weigeringsgrond bestaat.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---



## Inburgering (2)



- Artikel 7 lid 2 GMV: Ook weigering als weigeringsgrond slechts in deel EU bestaat.
- Werther's Echte 2006 (C-25/05):
  - Ov. 83: merk kan worden ingeschreven als inburgering kan worden bewezen in deel EU waar het merk *ab initio* onderscheidend vermogen miste. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, (...), uit slechts een enkele lidstaat bestaan.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---



### Inburgering (3)

- Toepassing Werther's  
Indien de deposant er niet in slaagt om aan te tonen dat in bijv. Malta (400.000 inwoners; < 0,1% EU-bevolking) het merk is ingeburgerd, kan dat aan inburgering van het GM in de weg staan.



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---



### Inburgering (4)

- Noot van Spoor onder Werther's  
De GMV schept immers één ondeelbaar merkenrechtelijk territorium; daarbij past niet dat de inburgering alsnog per lidstaat wordt beoordeeld. Doorslaggevend zou moeten zijn of het teken binnen de EU als geheel bij het in aanmerking komende publiek een zodanige graad van bekendheid heeft verworven dat het als ingeburgerd moet worden beschouwd.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

### Inbreukverbod o.b.v. GM (1)

- De Gemeenschapsmerkenrechtbank van de woonplaats van gedaagde is bevoegd terzake van inbreuk op grondgebied van alle lidstaten



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## Inbreukverbod o.b.v. GM (2)

- HvJ DHL/Chronopost – concl. AG Pedro Cruz-Villalón 2010
  - Kan deze voor de gehele EU bevoegde rechter een territoriaal beperkt verbod opleggen?
  - AG: In beginsel steeds EU-wijd verbod, maar beperkt verbod ook mogelijk, bijv. als inbreuk alleen bestaat in één linguïstisch gebied.



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## terug naar normaal gebruik en ONEL , de zaak .....

- BBIE (15 januari 2010):
  - Joint Statements niet verbindend;
  - Gebruik van GM in een lidstaat is niet voldoende;
  - Conversie-argument art. 112 lid 2 GMV:
    - Artikel veronderstelt dat normaalgebruiknorm voor nationaal merk anders kan zijn dan voor GM
  - Oppositie afgewezen.
- Hoger beroep



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## Terzijde ....

- De ONEL-casus is *too good to be true*
- Geen discussie over overeenstemming en soortgelijkheid
- Knijff Group (moeder Onel) in World Trademark Review:
  - “We cannot comment because the procedure is still pending”



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---



**Felle (politieke) discussie voor- en tegenstanders BBIE-beslissing**

<p><b>VOOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hongaars merkenbureau (C CITY HOTEL- 11.02.2010) <small>MAGYAR SZABADALMI HIVATAL</small></li> <li>• Deens Merkenbureau (5.03.2010) <small>DANISH PATENT AND TRADEMARK OFFICE</small></li> <li>• Gielen</li> </ul>	<p><b>TEGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OHIM </li> <li>• INTA </li> <li>• MARQUES </li> <li>• Hoyng</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ploum Lodder Princen, Duidelijk Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Gerechthof 's-Gravenhage ONEL/OMEL (1 februari 2011)**

- Prejudiciële vragen aan HvJ over art. 15 GMV:
  - Is gebruik van een GM binnen één enkele lidstaat (wanneer dat ook als normaal gebruik van een nationaal merk zou worden aangemerkt) normaal gebruik van dat GM (vgl. Joint Statement nr. 10 bij 15 GMV)
  - Zo niet, valt dit gebruik van een GM binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan te merken?
  - En als dat zo is, welke eisen moeten dan worden gesteld aan de territoriale omvang van het gebruik?
  - Of moet je abstraheren van grondgebied (en bijvoorbeeld marktaandeel bepalen?)

Ploum Lodder Princen, Duidelijk Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Standpunten (1)**

- Noot Gielen (IER 2010, 29)
  - Inmiddels 27 lidstaten i.p.v. 10 (moet zijn 12) in 1993;
  - Slechts lokaal opererende speler blokkeert toegang voor andere toetreders
  - Voor de lokale spelers is er altijd nog mogelijkheid om CTM om te zetten naar nationaal merk
  - Norm Pago over bekendheid GM (Oostenrijk is aanmerkelijk deel EU) niet transponeren naar vaststelling normaal gebruik.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Standpunten (2)

- Hoyng "Preken voor eigen parochie?" (B9 8814)
  - Unitaire karakter van GMV past niet bij deze toepassing
  - Wel aansluiting zoeken bij Pago
  - Nationale merkenbureaus, bijkantoren van OHIM
  - Afschaffing nationale merken en de lokale gebruiker van een GM financieel minder zwaar belasten
  - Unitaire karakter van de GMVo noopt bovendien tot een verbod op een inbreuk voor de gehele Gemeenschap.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Standpunten (3)

- Replik Gielen (IER 2010, 62)
  - Systematiek GM (met inbegrip jurisprudentie) en rationale voor normaal gebruik nopen tot de conclusie dat "GM is geschapen voor ondernemingen die op de gemeenschappelijke markt hun activiteiten willen ontplooiën boven het niveau van nationale markten en ongehinderd door landsgrenzen"

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Standpunten (4)

- Cohen Jehoram (oratie en BIE 2011, 34)
  - Beslissing BBIE is onjuist
    - Landsgrenzen spelen geen rol in GMV.
    - Joint Statements (= bedoeling wetgever)
    - Aansluiten bij Ansul/Ajax en La Mer;
    - Exportmerk
    - Pago toch wel relevant
    - Omzettingsargument is oneigenlijk
  - Verboden mogen (soms: moeten) territoriaal beperkt worden.

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Standpunten (5)

- MARQUES statement  
28.01.2010 en Amicius  
Curiae submission voor Hof Den Haag
  - Eenheidskarakter GM
  - Gemeenschap is meer dan som van lidstaten; het is één territoir en politieke grenzen zijn niet relevant.
  - Alle feiten en omstandigheden moeten worden gewogen.



Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System – Max Planck Institute - 15 febr. 2011



- Voorafgegaan door Allensbach Survey
- Conclusies:
  - Unitair karakter GM wordt breed gedragen
  - Verschil normaal gebruik nat. merk en GM
  - Politieke grenzen moeten geen rol spelen
  - Voorstel: Invoering van co-existentieregel

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## Wat is wijsheid? (1)



- Unitair karakter GM; de EU is één territoir voor het GM
  - De BBIE-beslissing in ONEL past daar niet bij
- Het probleem van de groei van EU moet niet worden overdreven
  - De EU is een kwart groter geworden
  - maar wij zijn ook meer één geworden

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## Wat is wijsheid? (2)



- De zorg van “Hagelkruis” van puur juridische conflicten is wel een zorg
  - maar dit is niet de weg en het niet het forum
  - oplossingen via de EU-wetgever
  - het terugplaatsen van de slagbomen in Europa is in ieder geval geen oplossing
  - misschien een hogere gebruiksgrens misschien of een co-existentieregel??

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## En als wij dan toch bezig zijn (1)

- Bekendheid en handhaving GM ook wettelijk regelen
- Ook inburgering van GM zou moeten uitgaan van één territorium zonder grenzen:
  - dus ook al is er geen enkele inburgering in bijv. Luxemburg of op Malta, kan er toch inburgering zijn.
  - Uitzondering misschien voor in een taal beschrijvende aanduidingen (woordmerken)

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

## En als wij dan toch bezig zijn (2)

- Verdergaande harmonisatie nationale merkenwetgeving en GMV
  - oppositieprocedures/-termijnen
  - afscheid van bijv. art. 2.20 lid 1 (d) BVIE?
  - classificatieverschillen
  - nationale merken handhaven maar integratie nationale bureaus en OHIM?

Ploum Lodder Princen, Duidelijk

Ploum Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---

**EEN EUROPEES MERK,  
ÉÉN TERRITOIIR!**

Bedankt voor uw aandacht!

wleppink@plp.nl

Ploem Lodder Princen, Duidelijk

Ploem Lodder Princen

---

---

---

---

---

---

---

---