

## **Preken voor eigen parochie?**

Bij beslissing van 15 januari jl. heeft het BBIE een oppositie van het (bekende) merkenbureau ONEL (de officiële naam van de houder van het merk is LENO Merken B.V.) tegen de inschrijving van OMEL voor gelijksoortige diensten afgewezen omdat het BBIE oordeelde dat ONEL geen normaal gebruik van haar Gemeenschapsmerk had aangetoond. Het stond vast dat ONEL haar merk wel normaal gebruikt had in Nederland maar niet daarbuiten.

De beslissing, inmiddels gevolgd door een soortgelijke beslissing bij het Hongaarse merkenbureau, is onjuist. De beslissing leidt er toe dat iedere gebruiker van een merk in de Benelux die niet zeker is dat hij binnen vijf jaar in andere landen van de EU gaat gebruiken verplicht is zijn merk in te schrijven in de Benelux. Niets nu is zo onzeker als de toekomst. Economische of andere omstandigheden kunnen ertoe leiden (en in de huidige tijd zien we daarvan vele voorbeelden) dat plannen met betrekking tot export niet worden verwezenlijkt of dat, nadat men inderdaad actief is geweest buiten Nederland, men gedwongen wordt zich naar de thuismarkt terug te trekken. In al die gevallen is volgens het BBIE na vijf jaar gebruik van het Gemeenschapsmerk alleen in Nederland dat Gemeenschapsmerk vervallen. Dat is echter nog niet alles. Na de beslissing van het BBIE weet men immers niet in hoeveel landen men dan wel moet gebruiken om van normaal gebruik te kunnen spreken. Als ik alleen in België en Nederland gebruik is dat wel voldoende of alleen in Nederland, Denemarken, Zweden en Finland of moet ik bijna overal in de Europese Unie gebruiken?

Die onzekerheid speelt in de kaart van de nationale merkenbureaus. Een merkengemachtigde zal ongetwijfeld het advies geven om zekerheidshalve toch ook maar voor de Benelux en die andere landen nationaal te deponeren. Het is derhalve duidelijk dat deze beslissing zal leiden tot een aanzienlijke inkomstenstijging van de nationale merkenbureaus en tot aanzienlijk meer kosten voor met name de kleinere merkhouders.

Onel had datgene gedaan wat iedere moderne en weldenkende ondernemer zou moeten doen. Onel doet zaken in de Europese Unie (Nederland is immers een deel van die Unie) en verkrijgt een Gemeenschapsmerk. Het voordeel van dat merk is dat het niet leidt tot opsplitsing van nationale markten en derhalve geheel recht doet aan een van de fundamentele vrijheden van de Europese Unie te weten de vrijheid van het verkeer van goederen (resp. diensten).

ONEL dat voor die voor de hand liggende en vanuit Europees perspectief geprefereerde route had gekozen krijgt nu de kous op haar kop! Zij is ondanks het feit dat zij haar merk

volop gebruikt heeft in Nederland volgens het BBIE haar Gemeenschapsmerkrechten kwijt geraakt!

ONEL had derhalve een Benelux inschrijving moeten doen met het risico dat als ze na een aantal jaren haar activiteiten had willen uitbreiden naar andere landen binnen Europa zij geconfronteerd was geworden met registraties van ONEL of overeenstemmende tekens door derden. Dergelijke nieuwe conflicterende nationale inschrijvingen hebben het gevolg dat ondanks het feit dat de mogelijkheid van een Gemeenschapsmerkinschrijving bestaat verdere hindernissen worden opgeworpen die het functioneren van de Europese Unie zoals ze bedoeld is, dat wil zeggen als één markt (of beter: land), verhindert. De motivering van het BBIE voor zijn beslissing snijdt (dan ook) geen hout.

De beslissing begint al met de duidelijk uitgesproken wens van de landen van de EU bij de totstandkoming van de Verordening naar de prullenbak te verwijzen. In die zgn. Joint Statements werd immers het navolgende overwogen.

*“The Council and the Commission consider that use which is genuine within the meaning of Article 15 in one country constitutes genuine use in the Community.”*

Dat terzijde schuiven van deze Joint Statements gebeurt met een verwijzing naar een beslissing van het Hof van Justitie dat deze Joint Statements niet bindend zijn. Dat is juist zoals ook in Nederland de wetsgeschiedenis voor de rechter bij de uitleg van wetten niet bindend is. Dat betekent natuurlijk nog niet dat men de Joint Statements (of in Nederland de wetsgeschiedenis) onmiddellijk naar de prullenbak kan verwijzen. Zij zijn natuurlijk een belangrijke bron van wetsinterpretatie. Kortom eerst als daar goede argumenten voor zijn zou men de Joint Statements buiten beschouwing moeten laten.

Het is in dit verband interessant te zien dat in een vroege fase van de geschiedenis van het Gemeenschapsmerk voorgesteld werd dat er sprake moest zijn van gebruik in een substantieel gedeelte van de Gemeenschappelijke markt. Die gedachte werd echter geheel verlaten omdat deze juist inging tegen het concept van één markt en bovendien discrimineerde tegen kleine en middelgrote ondernemingen. In het “Memorandum on the creation of an EEC trademark” valt in 1976 dan ook in par. 126 het navolgende te lezen.

*“As regards the territorial criterion of user requirements, notwithstanding the provisions of the 1964 Draft, use in the territory of a prescribed number of Member States should not be the determining factor. This criterion would run counter to the concept of the unity of the common market and to the fact that goods marketed by the trade mark owner can circulate freely and without limitation throughout the common*

*Market. Furthermore, the requirement that the EEC trade mark must be used in the territory of a specified number of Member States would render the acquisition and maintenance of EEC trade marks more difficult and would discriminate particularly against smaller and medium-sized firms. In addition, a rule based on particular territories of Member States would lead in individual cases to very different results in view of the Member States' respective size. For these reasons a provision would be more appropriate which required 'use in a substantial part of the common market, or a 'genuine use within the common market', and which left it to the Courts to determine in each case the extent or character of use necessary for the maintenance of trade mark rights. It should however suffice if the mark is used in the course of trade between Member States, though this need not be an express condition."*

Kortom hieruit blijkt duidelijk dat de "Joint Statements" passen in de daaraan voorafgaande geschiedenis van de Verordening.

Het BBIE stelt met betrekking tot de Joints Statements ook nog het navolgende:

*"Verder zij opgemerkt, dat de overweging in de Joint Statements juridisch betwistbaar is. De overweging staat op zijn minst op gespannen voet met de tweede, derde en zesde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening."*

Bestudering van de desbetreffende considerans geeft echter geen steun voor de opvatting van de BBIE. De tweede considerans luidt als volgt:

*"Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend."*

In deze considerans wordt vooropgesteld dat voor een gemeenschappelijke markt dezelfde voorwaarden moeten worden gecreëerd als voor een nationale markt. Wat dat betekent wordt uiteengezet in de daaropvolgende passage: er moet sprake zijn van een eenheidskarakter hetgeen betekent dat de belemmeringen voor het vrije verkeer moeten worden opgeheven en een regime moet worden ingevoerd waardoor de mededinging niet

wordt vervalst. Het is volkomen duidelijk dat als het streven van de Verordening is dat de gemeenschappelijke markt gaat functioneren als een nationale markt het van het grootste belang is Gemeenschapsmerken te promoten en het ontstaan van meer nationale merken tegen te gaan. Deze laatste immers creëren verdere belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen. Bovendien heeft de uitkomst van de ONEL beslissing juist vervalsing van de mededinging tot gevolg. Het resultaat is immers dat een onderneming in een ander deel van de gemeenschappelijke markt ongestraft een nationaal merk kan deponeren dat geregistreerd is als Gemeenschapsmerk zelfs als dat merk reeds bekendheid heeft verworven in een ander land van de Gemeenschap.

In casu betekent de beslissing immers dat volgens het BBIE een ieder het merk OMEL en ook het merk ONEL als nationaal merk in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland kan deponeren.

De tweede considerans wijst naast het bovenstaande op het feit dat ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten op communautaire leest te schoeien. Daartoe zijn Gemeenschapsmerken natuurlijk ook nuttig. Dit is derhalve een additioneel voordeel maar nergens blijkt daaruit dat als een ondernemer zijn activiteiten niet (onmiddellijk) op communautaire leest schoeit hij geen Gemeenschapsmerk kan krijgen maar moet overgaan tot het depot van een nationaal merk dat het streven naar het eenheidskarakter (het worden van een nationale markt) verstoort.

Het BBIE citeert vervolgens de derde considerans:

*“Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt. “*

Hierin wordt juist het streven naar dat eenheidskarakter bevestigd en dit kan dus geen argument vormen om te stellen dat de Joint Statements in strijd zijn met (ook) deze considerans.

Vervolgens verwijst de BBIE op de zesde considerans:

*“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.”*

Het is duidelijk dat ook deze considerans geen enkele steun biedt voor de opvatting van de BBIE.

Helaas is het in Europa zo dat de gewenste eenheid (het functioneren als één land) niet onmiddellijk kan worden bereikt en in de Verordening wordt dan ook niet zover gegaan dat iedereen verplicht wordt zijn merken via één Gemeenschapsinschrijving te beschermen maar dat kan natuurlijk niet betekenen dat een ondernemer die onverplicht wel van een Gemeenschapsinschrijving gebruik maakt, gestraft wordt met verlies van dat merk omdat hij dat beweerdelijk in een te beperkt deel van de Unie te weten één lidstaat (met 16 miljoen inwoners) heeft gebruikt. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Zo'n ondernemer bevordert immers die gewenste eenheid.

Het grote belang van het bereiken van één markt zonder de belemmeringen die nationale merkrechten met zich meebrengen blijkt ook uit de vierde considerans die door het BBIE niet geciteerd wordt.

*“4. De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.”*

De beslissing staat ook op gespannen voet met de Verordening zelf en met de rechtspraak van het Hof van Justitie en wijkt af van de beslissingen van het OHIM. De Franse rechter heeft ook reeds van een andere opvatting blijk gegeven. Gebruik in alleen Griekenland werd voldoende geacht<sup>1</sup>.

Het behoeft geen betoog dat tegenstrijdige beslissingen met betrekking tot hetzelfde onderwerp binnen de Gemeenschap onwenselijk zijn. Dat wordt ook uitdrukkelijk tot uitdrukking gebracht in de zestiende considerans van de Verordening. Indien bijvoorbeeld het OHIM aan het Gemeenschapsmerkenrecht een bepaalde uitleg geeft is dat formeel niet bindend voor de lokale ambtenaren van een nationaal merkenbureau maar men mag toch minst genomen verwachten dat die ambtenaren tot uitdrukking brengen dat zij afwijken van de Europese lijn en aangeven waarom zij zich gedwongen voelen de rechtseenheid te doorbreken.

---

<sup>1</sup> Cour d'Appel de Paris 24 september 2008 inzake Soriano vs. Bebe Stores

Als we naar de Verordening zelf kijken dan eist Art. 15 normaal gebruik binnen de Gemeenschap. Er staat niet in de gehele Gemeenschap of in een aanmerkelijk deel van de Gemeenschap maar alleen normaal gebruik binnen de Gemeenschap. Men kan toch moeilijk zeggen dat ONEL haar merk binnen de Gemeenschap niet normaal gebruikt heeft. Normaal gebruik in Nederland met 16 miljoen inwoners kan toch onmogelijk als niet meer dan symbolisch gebruik in de Gemeenschap worden gezien.

Het BBIE verwijst naar art. 112 lid 2 sub a van de Verordening waaruit blijkt dat een Gemeenschapsmerk indien vervallen door niet gebruik omgezet kan worden in een nationaal merkrecht in het land waar er wel sprake is van normaal gebruik. In de leer dat normaal gebruik in een lidstaat voldoende is voor de instandhouding van het Gemeenschapsmerk zou dat artikel volgens het BBIE een dode letter zijn. Dat lijkt echter allesbehalve een doorslaggevend argument. Nog afgezien dat de woorden “volgens de wetgeving van die lidstaat” suggereren dat de criteria voor normaal gebruik in een bepaald land af zouden kunnen wijken van de Europese maatstaf (waaromtrent het BBIE terecht opmerkt dat dat nadat de wetgevingen waren geharmoniseerd ten gevolge van de Merkenrichtlijn zich niet meer voor kon doen – maar daarvoor dus wel! -) moet niet uit het oog worden verloren dat men zich kan voorstellen dat men aan het normale gebruik in een Lidstaat om te kwalificeren als normaal gebruik in de EU wellicht wat hogere eisen mag stellen dan aan het normale gebruik nodig om een nationaal merkrecht in stand te houden. Stel het merk wordt alleen in Groningen, Friesland en Drenthe gebruikt. Dat is wellicht voldoende om tot normaal gebruik in de Benelux maar wellicht niet om tot normaal gebruik in de EU te constateren. Daartoe zou dan normaal gebruik in het overgrote deel van Nederland nodig zijn.

Zelf ben ik van mening dat dergelijke subtiele verschillen niet wenselijk zijn en het beter is om normaal gebruik in een lidstaat voldoende te achten om het Gemeenschapsmerk in stand te houden. Voor Europa is van groot belang dat er zo weinig mogelijk nationale merkenrechten bijkomen. Bovendien is er dan sprake van een heldere regel.

In no. 34 overweegt het BBIE:

*Daarnaast zij opgemerkt, dat het gelijkstellen van het grondgebied van de Gemeenschap met dat van één lidstaat, tot onwenselijke en onrechtvaardige resultaten kan leiden. Sinds de totstandkoming van de Gemeenschapsmerkverordening is de EU in gestaag tempo gegroeid tot 27 lidstaten en verdere uitbreiding staat voor de deur. De feitelijke en economische context is hierdoor ingrijpend gewijzigd. Op een grondgebied van (momenteel) meer dan 4 miljoen vierkante kilometer en een bevolking van (momenteel) bijna 500 miljoen mensen, kan gebruik in één lidstaat in wezen neerkomen op slechts lokaal gebruik. Een dergelijk gebruik is, naar mening van het Bureau, niet voldoende*

*om een zo omvangrijk exclusief recht te rechtvaardigen. Dit zou ook geen recht doen aan de negende considerans bij de Richtlijn:*

*"Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen."*

Hieruit blijkt dat de BBIE nog geheel denkt langs de nationale lijnen en zich niet realiseert dat het de bedoeling is dat de Europese Unie als één land gaat functioneren. De verwijzing naar de negende considerans van nota bene de Richtlijn is geheel misplaatst. Het is inderdaad van het grootste belang dat bij niet gebruik nationale rechten komen te vervallen. Dat is met name van belang omdat op grond van zo'n nationaal recht het verkrijgen van Gemeenschapsmerken kan worden gefrustreerd. Kortom meerdere gelijkende nationale rechten in verschillende landen leiden niet alleen tot een grote versterking van het vrije verkeer van goederen maar ook tot de onmogelijkheid een jonger overeenstemmend Gemeenschapsmerk te deponeren. Daar is bij een Gemeenschapsmerk geen sprake van. Kortom het is een drogreden om in casu te argumenteren op basis van de Richtlijn die op nationale merken betrekking heeft.

Ten slotte overweegt het BBIE in r.o. 35 het navolgende:

*"De overweging in de Joint Statements zou zelfs de belangrijkste doelstellingen van de zowel de Richtlijn (tweede considerans) als de Verordening (vierde considerans), kunnen ondermijnen:*

*De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.' (tweede considerans bij de Richtlijn, onderstreping toegevoegd).*

*De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele*

*communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.”(vierde considerans bij de Gemeenschapsmerkenverordening, onderstreping toegevoegd).”*

Ook hieruit blijkt dat het BBIE blijk geeft niet veel te hebben begrepen van de fundamentele vrijheden waarop de Europese Unie is gebouwd. Het BBIE meent dat het vrije verkeer van goederen in het gedrang komt indien een MKB'er gevestigd in een ander land alwaar het Gemeenschapsmerk niet gebruik wordt dat merk niet zou kunnen gaan gebruiken. In het onderhavige geval komt derhalve volgens het BBIE het vrije verkeer van goederen in het gedrang omdat bijvoorbeeld Les Mazes s.a.r.l. gevestigd in Gaillac, Frankrijk het merk ONEL niet kan gebruiken. Het tegendeel is het geval! Het is immers juist een dergelijk depot door zo'n MKB'er dat leidt tot een verstoring van het vrije verkeer van goederen. Immers in casu betekent dit dat ONEL's waren en diensten niet meer vrij door de EU kunnen circuleren (immers in mijn voorbeeld zal Les Mazes s.a.r.l. bezwaar maken tegen het verlenen van diensten onder het merk ONEL in Frankrijk) en hetzelfde geldt voor de producten en diensten van in mijn voorbeeld Les Mazes s.a.r.l. wiens producten niet in de Benelux kunnen worden verkocht.

De beslissing van het BBIE staat zoals gezegd ook op gespannen voet met de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

In de Pago<sup>2</sup> beslissing gebruikte de houder van het Europese merk voor Pago zijn merk alleen in Oostenrijk en aldaar was het merk bekend. Het Hof van Justitie oordeelde dat bekendheid (het gevolg van intensief gebruik) in Oostenrijk voldoende was om aan te nemen dat er sprake is van een bekend Gemeenschapsmerk. Het ligt dan volledig in de lijn om aan te nemen dat normaal gebruik in een lidstaat voldoende is om tot normaal gebruik binnen de EU te concluderen.

Het is duidelijk dat door die uitspraak het Hof van Justitie het belang bij toepassing van het Europese Merkenrecht van het beschouwen van de EU als ware het één staat heeft onderstreept.

Charles Gielen in zijn noot in IER<sup>3</sup> stemt met de beslissing van het BBIE in. Hij gaat daarbij naar mijn mening voorbij aan het feit dat we in Europa niet meer in landen leven maar in één groot land dat de Europese Unie heeft. Een lokaal opererend merk zou een blokkade vormen voor andere toetreders is zijn (in wezen enige) argument. Dat is een onbegrijpelijk argument. Iedereen kan toetreden tot de Europese markt. Hij dient dan alleen een niet overeenstemmend merk te kiezen. Vervolgens kan hij dat merk voor heel

---

<sup>2</sup> Hof van Justitie 6 oktober 2009 C301/07

<sup>3</sup> Gielen noot in IER 2010, p. 233



Europa verkrijgen en kunnen zijn producten door heel Europa circuleren. Van een blokkade van het gebruik van een bestaand nationaal merk kan geen sprake zijn nu deze merkhouder zich kan verzetten tegen het later verkrijgen door een derde van een met zijn merk overeenstemmend Gemeenschapsmerk. Het is dus juist andersom. Nationale merken kunnen een blokkade vormen voor het Europees wijd opereren.

Gielen moet wel toegeven dat het Hof van Justitie ten aanzien van bekendheid in het Pago-arrest gezegd heeft dat bekendheid in Oostenrijk voldoende is om als een bekend merk in de EU te gelden. Hij komt dan echter tot de merkwaardige conclusie dat dat niet betekent dat de merkhouder een beroep op dat merk buiten Oostenrijk kan doen. Hij verliest daarbij uit het oog dat de vraag betrekking had op een vordering van de Oostenrijkse merkhouder tegen diens Oostenrijkse concurrent op basis van een Europees merk waarbij een verbod voor de gehele EU werd gevraagd.

Indien het Hof inderdaad bedoeld had te oordelen dat hetzelfde Gemeenschapsmerk in dezelfde markt (de EU) in verschillende regio's een verschillende bescherming toekomt had het Hof, mag men aannemen, dat wel gezegd. Daar was ook alle aanleiding toe geweest nu de vragen van het Oberste Gerichtshof duidelijk wezen op de mogelijkheid van een verschillende beschermingsomvang in de verschillende landen van de EU<sup>4</sup>.

Het toekennen van een verschillende beschermingsomvang in verschillende landen van de EU zoals deze door Gielen is bepleit leidt tot een nu juist niet gewenste compartimentalisering van de EU en tot een onmogelijke taak voor een Gemeenschapsrechtbank. Moet zo'n rechtbank voor ieder land resp. voor iedere regio gaan vaststellen of het Gemeenschapsmerk al dan niet bekend is resp. of door verschillen in taal in een bepaalde regio wel en in een andere regio geen inbreuk wordt gepleegd? Men moet m.i. aannemen dat inbreuk in een land inbreuk in de hele EU betekent onder het adagium "een beetje inbreuk is ook inbreuk".

Men kan zich toch moeilijk voorstellen dat bij het inroepen van een Beneluxmerk de Nederlandse rechter zegt uw merk is niet bekend in Noord Nederland dus uw vordering wordt voor dat deel van de Benelux niet toegewezen.

---

<sup>4</sup> Die vragen luiden immers als volgt: "1) Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als 'bekend merk' in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening], wanneer het in slechts één lidstaat 'bekend' is? 2) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is een in slechts één lidstaat 'bekend' merk krachtens artikel 9, lid 1, sub c, van [de verordening] beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?"

Mijn conclusie is dan ook dat het BBIE en Gielen fout zitten en de Franse rechter die besliste dat gebruik in een lidstaat voldoende was het bij het rechte eind heeft (evenals natuurlijk het OHIM).

Natuurlijk ga ik er niet vanuit dat de beslissing van het BBIE is ingegeven door de vrees dat bij een andere beslissing hij binnenkort zijn deuren moet sluiten, maar het is wel duidelijk dat de mijns inziens juiste beslissing tot een aanmerkelijke inkomensdaling kan leiden. Dat behoeft echter niet te betekenen dat nationale merkenbureaus beter kunnen sluiten. Het zou m.i. een goede zaak zijn deze bureaus om te vormen in (ook) regionale bureaus van het OHIM waarbij de opdracht zou moeten zijn het gemeenschapsmerk te promoten. Idealiter zou uiteindelijk de mogelijkheid van de nationale registratie geheel moeten worden afgeschaft. Daarbij zou het een goede zaak zijn de MKB'er die het voornemen uitspreekt in slechts een lidstaat te willen gaan gebruiken een gereduceerd tarief voor registratie van een gemeenschapsmerk aan te bieden. Indien de MKB'er zijn goederen of diensten later toch elders wil aanbieden dan moet hij bij betalen. Kortom, als het al preken voor eigen parochie was (hetgeen zoals gezegd ik niet aanneem) dan was dat niet nodig!

Willem A. Hoyng