

Invorderingswet 1990, dat luidde (en luidt): “Artikel 22, derde lid, vervalt op 1 januari 1993, tenzij voordien een wetsvoorstel, houdende een definitieve regeling omtrent het fiscaal bodemrecht bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend, dan wel een wetsvoorstel houdende een verlenging van de geldigheidsduur van voornoemde bepaling voor een tijd van niet langer dan een jaar.” Het wetsvoorstel stuitte op nogal wat kritiek.<sup>7</sup> Dat maakte kennelijk indruk want sinds het eindverslag van 26 maart 1994 viel er geen wetgevingsactiviteit meer te bespeuren.

Op 25 oktober heeft minister-president Rutte doen weten het wetsvoorstel in te zullen trekken.<sup>8</sup> Weinigen zullen daar rouwig om zijn, maar het is interessant te zien hoe zal worden omgegaan met de geciteerde horizonbepaling. Een redelijke uitleg lijkt mij medebrengen dat met de intrekking van het wetsvoorstel het bodemrecht alsnog vervalt (en denkkelijk het bodemvoorrecht, dat in art. 21 lid 2 Invorderingswet 1990 is gekoppeld aan het te vervallen art. 22 lid 3 van die wet). Dat zal wel niet de bedoeling

zijn, nu het bodem(voor)recht zo'n half miljard euro per jaar oplevert.<sup>9</sup> Zal het wetsvoorstel 22942 'echt' worden ingetrokken? Zal dat gepaard gaan met een nieuw wetsvoorstel om aan de horizonbepaling te ontsnappen (en zal dat lukken)? Of zal het wetsvoorstel 22942 worden 'omgekat' teneinde het bodem(voor)recht op een andere manier te hervormen, bijvoorbeeld tot een wettelijk pandrecht zoals wel is bepleit?<sup>10</sup>

Het kabinet-Rutte heeft in zijn eerste weken een visitekaartje van daadkracht afgegeven, veelal door de intrekking van lopende wetsvoorstellen, waarvan het zojuist genoemde er één is. In 2011 zal moeten blijken of die daadkracht constructief zal worden ingezet, meer in het bijzonder of het voorontwerp voor een Insolventiewet tot wetgeving zal leiden en of een alternatief voor het bodem(voor)recht c.q. 'bijzonder verhaalsrecht' het licht zal zien. Het belooft een interessante exercitie van hogere wetgevingstechniek én een boeiend politiek schouwspel te worden. •

#### Auteur

1. Prof. mr. F.M.J. Verstijlen is hoogleraar privaatrecht (in het bijzonder goederenrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen, advocaat te Rotterdam en medewerker van dit blad.

#### Noten

2. Zie het overzicht in *NTBR* 2010/9, p. 380 e.v.

3. Zie het overzicht in *Asser/Hartkamp 3-1\** 2008, nr. 189.

4. Wetsvoorstel 32457.

5. Een weidse beschouwing over de plaats van Europees goederenrecht in Nederland waar ik voor het komende jaar naar uitzie is een proefschrift van D.F. Kopalit, maar omdat ik daarbij als promotor optreed, past het mij niet daar meer dan een voetnoot aan te besteden.

6. Brief van 18 november 2009 aan prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, te raadplegen via [www.bobwessels.nl](http://www.bobwessels.nl).

7. Ik noem hier vooral de bijdragen van E.W.J.H. de Liagre Böhl in *NJB* 1993/6, p. 193 e.v. en *WFR* 1994/6126, p. 1634 e.v. en de inaugurele rede van A.I.M. van Mierlo uit 1994, getiteld *De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement*.

8. *Kamerstukken II*, 32417, nr. 47. N.B. Bij het ter perse gaan van dit nummer blijkt dat het kabinet het wetsvoorstel toch niet intrekt.

9. Volgens de eigen schattingen van de Belastingdienst, zoals neergelegd in het uit juli 2003 daterende rapport *Financieel belang van het bodem(voor)recht en het fiscale voorrecht bij invordering*.

10. Zie A.I.M. van Mierlo, a.w.

21

# Uniekaas of linguïstische eenheid

## *In afwachting van HvJ EU in DHL/Chronopost inzake 'webshipping'*

**Dirk Visser<sup>1</sup>**

**Kan de merkhouders van het merk Uniekaas bezwaar maken tegen het gebruik van de aanduiding *Unique Cheese* voor kaas in heel Europa?**

**U**niekaas is in Nederland vermoedelijk als merk ingeburgerd en tamelijk bekend. Het wordt vaak genoemd met de slagzin "Uniek van Uniekaas".

Uniekaas is als Europees gemeenschapsmerk geregistreerd.

Hoewel alle 'gemeenschaps' voorvoegsels sinds het Verdrag van Lissabon eigenlijk in 'unie' aanduidingen zouden moeten zijn veranderd, lijkt dit bij het Europese merk niet te zijn gebeurd. Het Community Trade Mark (CTM) wordt nog steeds zo aangeduid. Maar eigenlijk is Uniekaas nu een uniemark. De Verordening inzake het gemeenschapsmerk, die dateert uit 1993 en in werking is getre-

den in 1996, is in 2009 opnieuw vastgesteld met deels nieuwe nummering (Verordening (EG) nr. 207/2009), en wordt hier verder aangeduid als 'de Verordening' of 'Vo.'

Vervolgens gaan we er even van uit dat het gemeenschapsmerk Uniekaas, zoals vermoedelijk vereist (*Europolis*, C-108/05), inderdaad in Nederland én Vlaanderen ingeburgerd en bekend is. Volgens het Hof van Justitie van de EU kan bekendheid in één lidstaat voldoende zijn om bekendheid in de hele EU aan te nemen (*PAGO*, C-301/07).

Vervolgens gaan we er vanuit dat het gemeenschapsmerk Uniekaas buiten de Benelux volstrekt onbekend is én dat alle EU-burgers buiten de Benelux die de Engelse taal een beetje machtig zijn (en de Nederlandse taal niet) de aanduiding *Unique Cheese* als beschrijvend opvatten en geen enkele associatie hebben met het merk Uniekaas.

Op grond van artikel 12 van de Verordening kan het gebruik van een beschrijvende aanduiding niet worden verboden.

Het voor de hand liggende antwoord lijkt te zijn een territoriaal beperkt verbod, te weten beperkt tot de Benelux. Het probleem is dat een territoriaal beperkt verbod op gespannen voet staat met het unitaire karakter van het Gemeenschapsmerk. Zie bijvoorbeeld overweging 15 bij de Verordening:

"Overwegende dat het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken *rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben*, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk te voorkomen" (curs. toegevoegd); En art 1 lid 2 Vo.:

"Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en *verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk*. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt." (curs. toegevoegd)

Wat dit laatste punt betreft: de verordening bepaalt 'anders' in art. 98 lid 2 Vo. Een rechtbank die alleen bevoegd is op grond van de plaats van de inbreuk, maar niet op grond van de woonplaats van de gedaagde, is alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is. Verder staat er in de Verordening geen uitzondering voor een territoriaal beperkt verbod. Wel is er nog een art. 102 (voorheen 98) lid 1 Vo. dat bepaalt: "Wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk



van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden".

Kan een territoriaal beperkt verbod bij een rechtbank, die geacht wordt over het gehele territorium van de EU te oordelen, nu wel of kan het niet? De meningen lopen erover uiteen. Sommigen vinden dat een territoriaal beperkt verbod de bijl aan de wortel en het begin van het eind is van het unitaire karakter van het gemeenschapsrecht. Zij vrezen dat als deze deur eenmaal op een kier wordt gezet rechtbanken veiligheids- of gemakshalve steeds vaker voor territoriaal beperkte verboden zullen kiezen. En wat heb je dan nog aan je gemeenschapsmerk? Anderen menen dat territoriaal beperkte verboden onvermijdelijk zijn, omdat de merkinbreuk nu eenmaal afhankelijk is van de plaatselijke bekendheid en taalkundige betekenis van merk en beweerdelijk inbreukmakend teken. Als een teken ergens volledig beschrijvend is, is een verbod daar niet wenselijk. Als een merk ergens niet bekend is, kan er aldaar ook geen voordeel worden getrokken of afbreuk worden gedaan aan die bekendheid.

## Webshipping

Het Hof van Justitie van de EU zal hier duidelijkheid over moeten gaan verschaffen in 2011 en dat gaat gebeuren in zaak C-235/09, *DHL Express (France) SAS versus Chronopost SA*. Chronopost is merkhouder van het woordmerk WEBSHIPPING voor verschillende postdiensten. DHL gebruikt de aanduiding 'webshipping' ter aanduiding van diensten bestaande in de verwerking van expreszendingen, die met name toegankelijk zijn via internet.

Het *Tribunal de grande instance de Paris* verbood het gebruik van de aanduiding 'webshipping' wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk. Het *Cour d'appel de Paris* bevestigde het verbod, maar beperkte het wel tot Frankrijk. Het *Cour de cassation* stelde prejudiciële vragen over de *bevoegdheid* om een Europa-wijd verbod te geven, maar, als ik het goed zie, niet over de plicht om een Europa-wijd verbod te geven. Hopelijk zal het Hof van Justitie zich daar ook over uitspreken.

## Linguïstische eenheid

De advocaat-generaal bij het Hof, P. Cruz Villalon, heeft inmiddels geconcludeerd op 7 oktober 2010. Hij benadrukt en beargumenteert zeer uitgebreid dat alle uitspraken en maatregelen ten aanzien van een gemeenschapsmerk in beginsel steeds de gehele Unie betreffen. Maar in alinea 38 en 39 wordt bijna terloops opgemerkt dat een verbod op grond van een gemeenschapsmerk onder omstandigheden wel degelijk territoriaal beperkt moet zijn.

38: Elk geding heeft evenwel specifieke feitelijke en juridische omstandigheden, en er zullen dus gevallen zijn waarin een verzoeker slechts opkomt tegen een inbreuk in één lidstaat, in welk geval de beslissing territoriaal zal zijn begrensd. *Dit zal ook het geval zijn wanneer de inbreuk zich slechts voordoet in een bepaalde groep lidstaten, zoals in deze zaak het geval lijkt te zijn, waar het bestaan van verwarring afhankelijk is van het taalgebruik op het betrokken grondgebied*. In dezelfde lijn, indien een verzoeker niet het territoriale bereik van de gestelde

inbreuk specificceert, is het aan de verweerder om aan te tonen dat deze zich beperkt tot een concreet geografisch gebied. Anders zal de beslissing van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarbij de inbreuk wordt vastgesteld gewoonlijk op het gehele grondgebied van de Unie dezelfde werking hebben. (curs. toegevoegd)

39: De enige uitlegging die bijgevolg met het voorgaande strookt, is dat de territoriale werking van het verbod dat in artikel 98 [thans: 102], lid 1, is voorzien, overeenkomt met de vastgestelde omvang van de inbreuk op het subjectieve recht. Wanneer dus de rechtbank voor het gemeenschapsmerk de inbreuk beperkt tot een grondgebied dat zich door zijn linguïstische eenheid kenmerkt, zal ook het verbod enkel voor dat geografische gebied gelden.

De conclusie van de advocaat-generaal is duidelijk. Weliswaar is hij van mening dat wanneer (impliciet) een ver-

## Blijkt het gemeenschapsmerk een uniekaas, een brokkelkaas of een gatenkaas?

bod dat voor de gehele Unie gevraagd wordt, de bewijslast dat in *een deel* van de Unie *geen* sprake is van inbreuk bij de verweerder ligt, maar wanneer komt vast te staan dat een inbreuk slechts plaatsvindt in een grondgebied met een bepaalde 'linguïstische eenheid', dan moet het verbod daar toe worden beperkt.

### Gatenkaas?

In 2011 zal duidelijk worden hoe het Hof van Justitie hierover denkt. Mijn verwachting is dat het Hof de advocaat-generaal zal volgen: het territoriaal beperkte verbod blijkt mogelijk. Vervolgens is de vraag hoe de gemeenschapsmerken-rechtbanken in Europa daar mee om gaan. Zullen zij bij twijfel steeds territoriaal beperkte verboden geven, hetgeen momenteel regelmatig gebeurt? Zullen er ook verboden komen met betrekking tot een territorium kleiner dan een lidstaat (Friesland, Wales of Beieren). Zullen er ook territoriaal beperkte verboden komen niet gebaseerd op landsgrenzen, maar op 'linguïstische eenheid' (Nederland en Vlaanderen, maar niet Wallonië). Of zal het territoriaal beperkte verbod uitzondering blijven? Blijkt het gemeenschapsmerk een uniekaas, een brokkelkaas of een gatenkaas? Of een geitenkaas zoals de 'linguïstische eenheid' Johan Cruïjff heeft gezegd tijdens de nabeschuiving op de wedstrijd Nederland-Zuid Korea 5-0 van het WK 1998. Cruïjff antwoordde op een vraag van Tom Egbers dat de Koreanen na de 2-0 achterstand steeds meer naar voren gingen en toen werd het bij "hun op rechts een geitenkaas" (bron: Wikipedia, gatenkaas). •

#### Auteurs

1. Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht in Leiden, advocaat in Amsterdam en medewerker van dit blad. De Unique Cheese kaas is fictief.

