

Maandag 18 januari 2010 - B9 - 8524.2010

In strijd met (het systeem van) de verordening

BBIE, beslissing inzake oppositie van 15 januari 2010, No. 2004448, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL) (met dank aan Arnaud Bos, [Onel Trademarks](#)) Merkenrecht. Is gebruik van een Gemeenschapsmerk in één enkel Europees land voldoende is om het gehele Gemeenschapsmerk in stand te kunnen houden? Volgens het BBIE niet. "37. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden." Eerst even kort in citaten:33. Bovendien is de overweging in strijd met (het systeem van) de Gemeenschapsmerkenverordening zelf, meer bepaald met artikel 112, dat betrekking heeft op omzetting van een Gemeenschapsmerk in nationale merken. In lid 2, sub a, van dit artikel wordt bepaald dat geen omzetting plaatsvindt: "indien het Gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het Gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd" Deze bepaling zou zinloos zijn als normaal gebruik in een lidstaat per definitie voldoende zou zijn om een Gemeenschapsmerk in stand te houden, temeer aangezien het begrip "normaal gebruik" door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: "Richtlijn") is geharmoniseerd.

34. 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 Gemeenschapsmerkenverordening 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." 35. 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)³⁶. Een merkrecht biedt immers een monopolie. Om dat monopolie te rechtvaardigen en zijn wezenlijke functie te vervullen, moet het merk worden gebruikt. Een monopolie dat (veel) verder strekt dan het territorium waarbinnen het merk wordt gebruikt, vormt beslist een belemmering van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten binnen de interne markt. Dit zal uiteraard nu juist niet zijn wat de wetgever voor ogen zal hebben gehad. Het komt zeer ongerechtvaardigd voor dat een onderneming die zijn merk slechts lokaal gebruikt, daarmee de mogelijkheden voor andere ondernemingen in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied zou kunnen belemmeren. Het komt nog ongerechtvaardigder voor dat een onderneming die slechts lokaal actief is (hetgeen geldt voor het merendeel van de MKB-bedrijven, een zeer aanzienlijk deel van de Europese economie) in de ontplooiing van zijn activiteiten gehinderd zou kunnen worden door en zich zou moeten verweren tegen een andere onderneming die ook slechts lokaal actief is en die geen enkele economische activiteit heeft in een gebied dat ook maar enigszins bij hem in de buurt komt, waardoor er dus ook geen gevaar voor verwarring bij het voor beide ondernemingen relevante publiek kan ontstaan.³⁷. Alles in overweging nemend is het Bureau van oordeel dat de in de Joint Statements vermelde opvatting dat normaal gebruik in één land per definitie instandhoudend gebruik in de Gemeenschap oplevert, niet kan stand houden.³⁸. Het ingeroepen recht is een Gemeenschapsmerk en tussen partijen is in confesso dat het slechts in Nederland is gebruikt. De diensten waarvoor het ingeroepen recht is ingeschreven zijn uit hun aard bestemd voor een ruim publiek dat zich in de gehele Gemeenschap bevindt. Gezien deze elementen is er geen normaal gebruik van het ingeroepen recht aangetoond. Lees de beslissing [hier](#).

B9 8524.2010

TREFWOORDEN:

[PERMALINK](#)