

Nr. 23

Hof van Justitie 2 juli 2020

IEF 19317; ECLI:EU:C:2020:519 (C-684/19)

(Mk advocaten/MKB Rechtsanwalte)

Mrs. Jarukaitis, Ilesic en Lycourgos

Mk advocaten GbR te Kleef

tegen

MBK Rechtsanwalte te Dusseldorf

Samenvatting

Art. 5 Merkenrichtlijn 2008 (art. 2.20-oud BVIE)

Een persoon die actief is in het economisch verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, maakt geen gebruik van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciele beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen mk advocaten GbR en MBK Rechtsanwalte GbR over een aan mk advocaten opgelegd verbod om de lettergroep „mbk” in het economische verkeer te gebruiken.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 5 van richtlijn 2008/95 bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het

economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;
- het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]”

4 Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1). De inhoud van artikel 5 van richtlijn 2008/95 is thans grotendeels en in gewijzigde vorm opgenomen in artikel 10 van richtlijn 2015/2436. Gezien de datum waarop de feiten in het hoofdgeding hebben plaatsgevonden, moet deze prejudiciele verwijzing evenwel worden onderzocht in het licht van richtlijn 2008/95.

Hoofdgeding en prejudiciele vraag

5 Het in Monchengladbach (Duitsland) gevestigde advocatenkantoor MBK Rechtsanwalte is houder van een Duits merk bestaande in de benaming „MBK Rechtsanwalte”. Dit merk is ingeschreven voor juridische diensten.

6 Mk advocaten, gevestigd te Kleef (Duitsland) is ook een advocatenkantoor. Aanvankelijk was dit kantoor actief onder de benaming „mbk rechtsanwalte” en onder de overeenkomstige Nederlandstalige benaming „mbk advocaten”. Naar aanleiding van een door MBK Rechtsanwalte ingestelde inbreukprocedure heeft het Landgericht Dusseldorf (rechter in eerste aanleg Dusseldorf, Duitsland) echter bij vonnis van 17 oktober 2016 aan mk advocaten het verbod opgelegd, op straffe van een geldboete, om in het economische verkeer gebruik te maken van de lettergroep „mbk” voor juridische diensten. Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

7 Nadien is gebleken dat wanneer in de door de vennootschap Google geexploiteerde zoekmachine de termen „mbk Rechtsanwalte” werden ingegeven, werd doorverwezen naar meerdere websites die bedrijvengidsen aanbieden zoals de website www.kleve-niederrhein-

stadtbranchenbuch.com, waarop een advertentie voor de juridische diensten van mk advocaten te zien was.

8 MBK Rechtsanwälte was van mening dat aldus was aangetoond dat het door het Landgericht Düsseldorf opgelegde verbod niet werd nageleefd en heeft deze rechter dan ook verzocht om mk advocaten een geldboete op te leggen.

9 Aangaande de advertenties op internet voerde mk advocaten als verweer aan dat het zelf alleen maar inschrijving in de online bedrijvengids *Das Örtliche* had aangevraagd en dat het deze inschrijving onmiddellijk na het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 17 oktober 2016 had laten verwijderen voor elk teken dat de lettergroep „mbk” bevatte. Volgens dit kantoor rustte er op hem geen andere verplichting, aangezien het nooit had gevraagd om op andere websites te worden vermeld.

10 Het Landgericht Düsseldorf heeft de vordering van MBK Rechtsanwälte toegewezen. Deze rechter heeft vastgesteld dat de advertentie die op de betrokken websites was geplaatst, economisch voordeel bracht aan mk advocaten en was gebaseerd op de advertentie die dit kantoor in de bedrijvengids *Das Örtliche* had laten plaatsen. Hij heeft mk advocaten een geldboete opgelegd omdat dit kantoor na het vonnis van 17 oktober 2016 alleen de in deze bedrijvengids verschenen advertentie had laten verwijderen.

11 Mk advocaten heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland).

12 Deze rechter meent dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding afhangt van de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.

13 Volgens deze rechter volgt uit vaste Duitse rechtspraak dat wanneer een op een website geplaatste advertentie inbreuk maakt op het recht van een derde, de persoon die de opdracht heeft gegeven voor deze advertentie niet alleen ertoe verplicht is om deze van die website te laten verwijderen, maar ook met behulp van de gebruikelijke zoekmachines moet nagaan of beheerders van andere websites die advertentie niet hebben overgenomen en, indien dat het geval is, een serieuze poging moet doen om die daaropvolgende vermeldingen te laten wissen.

14 Deze rechtspraak is gebaseerd op de overweging dat elke weergave van de advertentie ten goede komt aan de persoon wiens waren of diensten aldus worden gepromoot. Het staat bijgevolg aan die persoon om in geval van inbreuk op een recht van een derde de noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle weergaven van de betrokken advertentie van het internet verdwijnen.

15 De verwijzende rechter twijfelt eraan of deze Duitse rechtspraak in overeenstemming is met de beginselen die voortvloeien uit het arrest van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), aangezien het Hof daarin een andere benadering heeft gekozen met betrekking tot advertenties die inbreuk maken op een merk van een derde. Die benadering zou volgens de verwijzende rechter kunnen worden toegepast op de bij hem aanhangige zaak.

16 De advertentie die aan de orde was in de zaak die tot dat arrest van het Hof heeft geleid, was in eerste instantie rechtmatig, terwijl in de onderhavige zaak de in opdracht van mk advocaten online geplaatste advertentie van meet af aan inbreuk maakte op het merk van een derde. Het is echter niet duidelijk of dit verschil relevant is voor de uitlegging die moet worden gegeven aan de woorden „het gebruik” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.

17 Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

18 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op het merk van een derde, gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan op die andere websites.

19 In dit verband moet er om te beginnen aan worden herinnerd dat wanneer waren of diensten te koop worden aangeboden en daarvoor reclame wordt gemaakt onder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde, sprake is van „gebruik” van dat teken (zie in die zin arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punten 45 en 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

20 Voorts is het vaste rechtspraak dat sprake is van een dergelijk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde wanneer dit teken, dat door een adverteerder in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord wordt gekozen, het middel is dat tot weergave van zijn advertentie leidt, ook al verschijnt dat teken niet in de advertentie zelf (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punten 30 en 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

21 Wanneer een persoon die actief is in het economische verkeer aan de beheerder van een internetzoekmachine de opdracht geeft om een advertentie te publiceren waarin een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde verschijnt of waarbij een dergelijk teken leidt tot de weergave van die advertentie, moet deze persoon dus worden geacht gebruik te maken van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punten 29 en 30).

22 Eigen handelingen van andere ondernemers, zoals die van beheerders van internetzoekmachines waarmee die persoon geen rechtstreekse of indirecte band heeft en die niet in zijn opdracht en voor zijn rekening handelen maar op eigen initiatief en in eigen naam, kunnen daarentegen uit het oogpunt van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95

niet aan die persoon worden toegerekend (zie naar analogie arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punten 36 en 37).

23 De uitdrukking „het gebruik” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 vereist immers een actieve gedraging alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer zonder toestemming van de adverteerder (arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 39).

24 Deze bepaling kan derhalve niet aldus worden uitgelegd dat een persoon los van zijn gedrag kan worden geacht gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde op de enkele grond dat dit gebruik hem een economisch voordeel kan verschaffen (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 42).

25 Overeenkomstig deze rechtspraak van het Hof zal de verwijzende rechter in casu dienen na te gaan of uit een gedraging van mk advocaten in het kader van een rechtstreekse of indirecte band tussen dit kantoor en de beheerders van de betrokken websites blijkt dat die beheerders de advertentie in opdracht en voor rekening van mk advocaten online hebben geplaatst. Indien geen sprake is van een dergelijke gedraging zal moeten worden vastgesteld dat MBK Rechtsanwältin niet krachtens het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht kan optreden tegen mk advocaten op grond dat de advertentie online is geplaatst op andere websites dan die van de bedrijvengids *Das Örtliche*.

26 Dit doet niet af aan de mogelijkheid van MBK Rechtsanwältin om in voorkomend geval op basis van het nationale recht vergoeding van economische voordelen te eisen of om op te treden tegen de beheerders van de betrokken websites (zie naar analogie arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 43).

27 Wat dit laatste betreft moet worden opgemerkt dat wanneer beheerders van websites op eigen initiatief en in eigen naam een advertentie overnemen, de ondernemer wiens waren of diensten op die manier worden gepromoot, niet als de klant van deze beheerders kan worden beschouwd. Bijgevolg is de rechtspraak van het Hof, volgens welke de beheerder van een internetzoekmachine zelf geen gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die deel uitmaken van de advertenties van zijn klanten of leiden tot de weergave van die advertenties (zie met name arresten van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punt 56, en 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punten 39 en 40), in dat geval niet van toepassing.

28 In een dergelijk geval maken deze websitebeheerders overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die voorkomen in de door hen gepubliceerde verkoopaanbiedingen of advertenties of leiden tot de weergave van die advertenties (zie naar analogie arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267,

punt 48). De houders van die merken kunnen dientengevolge optreden tegen deze beheerders op grond van het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht wanneer deze aanbiedingen of advertenties dezelfde of soortgelijke waren of diensten promoten als die waarvoor die merken zijn ingeschreven.

29 Een dergelijke uitlegging van deze bepaling strookt met het doel ervan, dat erin bestaat de merkhouders een rechtsinstrument aan te reiken waarmee hij elk gebruik dat een derde van zijn merk maakt zonder zijn toestemming, kan verbieden en dus kan doen staken (arrest van 2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 38).

30 Wat ten slotte de in de verwijzingsbeslissing in herinnering gebrachte omstandigheid betreft dat in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 3 maart 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), de advertentie die inbreuk maakte op een merk van een derde aanvankelijk rechtmatig was, terwijl de in het hoofdgeding aan de orde zijnde advertentie van meet af aan inbreuk maakte op een merk van een derde, volstaat het erop te wijzen dat deze omstandigheid irrelevant is voor de enige vraag die in deze prejudiciële verwijzing wordt onderzocht, te weten de vraag wie in het geval van overname van een advertentie die inbreuk maakt op een merk van een derde, gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk.

31 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

Kosten

32 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

1 Zoals thans neergelegd in art. 10 lid 2 EU Richtlijn 2015/2436.

2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, wet van 25 oktober 1994. Art. 14 lid 2 MarkenG luidt, voor zover relevant, als volgt: “Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen:

1. ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,
2. ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit einer Marke identisch oder ihr ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch oder ihnen ähnlich sind, die von der Marke erfasst werden, und für das Publikum die Gefahr einer Verwechslung besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.”

3 O.a. Bundesgerichtshof 17 oktober 2019, I ZB 18/19, GRUR-RS 2019, 35646; Bundesgerichtshof 11 oktober 2017, I ZB 96/16, GRUR 2017, 292; Bundesgerichtshof 29 september 2016, Az. I ZB 34/15, GRUR 2017, 208.

Noot

Einheit des Kennzeichenrechts en handelsnaamrechtelijke harmonisatie

Gebruik in het economisch verkeer door derde partijen

In dit arrest heeft het Hof van Justitie EU antwoord gegeven op de prejudiciële vragen die zijn gesteld door het Oberlandesgericht Düsseldorf in Duitsland naar aanleiding van een geschil tussen mk advocaten GbR en MBK Rechtsanwälte GbR. De prejudiciële vragen betroffen de uitlegging van artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2008/95/EG (Mrl (oud)),¹ en meer in het bijzonder de uitlegging van het begrip “gebruik van een teken in het economisch verkeer” in dat artikel. De nationale tegenhanger van artikel 5 lid 1 Mrl (oud) is artikel 14 lid 2 van de Duitse Markengesetz (“MarkenG”).² De prejudiciële vraag luidt als volgt:

“Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk?”

De achterliggende feiten waren dat tussen partijen een geschil bestond over het gebruik van het teken “mbk rechtsanwälte” door de gedaagde. De eisende partij stelde zich op basis van oudere rechten op het teken “mk advocaten” te kunnen verzetten tegen het gebruik van “mbk rechtsanwälte”. De procedure leidde tot een onherroepelijk vonnis waarbij de vordering van eiseres wordt toegewezen en waarbij aan gedaagde een verbod werd opgelegd om het teken “mbk rechtsanwälte” te gebruiken.

Na het gewezen onherroepelijke vonnis bleef het teken “mbk rechtsanwälte” van gedaagde echter vindbaar op het internet. Na het invoeren van het teken “mbk rechtsanwälte” in de zoekmachine van Google verschenen vermeldingen op <kleve-niederrhein.stadtbranchenbuch.com> en het ratingplatform <cylex.de>, allebei websites van derde partijen die niet gelieerd zijn aan de gedaagde. Gedaagde heeft ter verdediging aangevoerd geen opdracht tot deze vermeldingen te hebben gegeven. Zij heeft in het verleden onder de benaming “mbk Rechtsanwälte” slechts een vermelding in het – ook op internet gepubliceerde – lokale telefoonboek *Das Örtliche* aangevraagd. De betreffende gegevens zijn zonder haar medeweten en tegen haar wil uit deze publicatie overgenomen op de genoemde websites van de derden. De vermelding bij *Das Örtliche* heeft gedaagde na het onherroepelijke vonnis onmiddellijk gewist.

De vraag was of zij tot verdere inspanningen verplicht was.

De achtergrond van de prejudiciële vraag volgt duidelijk uit punten 13 en 14 van het arrest. Volgens vaste rechtspraak van de Duitse rechterlijke instanties³ moet een gedaagde die inbreuk heeft gemaakt op een merk of handelsnaam door informatie op internet te plaatsen, niet alleen deze als eerste geplaatste gegevens wissen, maar hij moet tevens met behulp van de gebruikelijke zoekmachines het internet doorzoeken om na te gaan of deze informatie eventueel zelfs zonder diens toestemming op websites van derden is overgenomen. Indien het teken op websites van derden wordt gebruikt dient de inbreukmaker ten minste een serieuze poging te doen om deze te (doen) wissen. Ter onderbouwing van deze benadering wordt aangevoerd dat deze later geplaatste informatie het gevolg is van de oorspronkelijke door de gedaagde onrechtmatig geplaatste informatie die hem bovendien mogelijk economisch voordeel oplevert. Het risico dat geplaatste informatie ongevraagd op andere websites wordt overgenomen, moet dus volgens die gedachte niet door de benadeelde, maar door de overtreder worden gedragen.

Uit het antwoord dat het Hof van Justitie op de prejudiciële vraag geeft volgt dat deze Duitse leer niet in lijn is met artikel 5 lid 1 van Richtlijn 2008/95/EG. Het Hof verklaart voor recht als volgt:

“Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.”

Deze uitkomst sluit aan bij de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak *Daimler* van 3 maart 2016 (C-179/15, EU:C:2016:134), waarin onder andere is uitgemaakt dat de uitdrukking “het gebruik” in artikel 5 lid 1, van richtlijn 2008/95 een actieve gedraging vereist alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer zonder toestemming van de adverteerder (punt 23). Het Hof merkt in punt 29 op dat eventueel wel op grond van artikel 5 lid 1 van de Richtlijn kan worden opgetreden tegen de website beheerders (naar analogie arrest van 2 april 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, punt 48).

Deze uitkomst is voor de Nederlandse praktijk niet wereldschokkend. Voor de Duitse praktijk kan de uitspraak wel degelijk een koerswijziging betekenen.

Harmonisatie van het handelsnaamrecht?

Een aspect dat niet uit het arrest van het Hof van Justitie volgt, is dat deze uitspraak een zeer interessante handelsnaamrechtelijke component heeft. In de Duitse procedure werd in eerste aanleg geprocedeerd bij het Landgericht Düsseldorf. Hoewel de eisende partij zich op het standpunt stelde dat de gedaagde zowel merkinbreuk pleegde als de rechten op de oudere handelsnaam schond door het gebruik van het teken “mbk rechtsanwälte”, blijkt uit de verwijzingsbeslissing van het Oberlandesgericht Düsseldorf van 9 september 2019 dat het geschil “in de eerste plaats” een handelsnaamrechtelijk geschil betrof. Het verbod werd dan ook opgelegd niet op grond van artikel 14 MarkenG maar op grond van artikel 15 lid 2 MarkenG. Artikel 15 lid 2 MarkenG luidt als volgt:

“15. (2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.”

De bescherming van de handelsnaam is met ingang van 1 januari 1995 in het Duitse recht in belangrijke mate geregeld in de MarkenG. Artikel 5 MarkenG bepaalt dat commerciële aanduidingen, waaronder handelsnamen, bescherming genieten, en art. 15 lid 1 MarkenG bepaalt dat de handelsnaam als uitsluitend recht beschermd wordt. De omvang van het uitsluitend recht van de handelsnaam komt sterk overeen met de uitsluitende rechten die worden toegekend aan het merk. Dat betekent dat met de handelsnaam kan worden opgetreden tegen verwarringwekkende handelsnamen (lid 2), maar ook dat, gelijk het merkenrecht, bekende handelsnamen een ruimere bescherming genieten dan niet bekende handelsnamen (lid 3).⁴

In het Duitse recht gaat men – met name sinds de bescherming van handelsnamen in belangrijke mate in de MarkenG wordt geregeld – uit van de gedachte dat een ‘eenheid bestaat met betrekking tot het recht van onderscheidingstekens’.⁵ Dit betekent niet alleen dat de wettelijke bescherming voor handelsnamen en merken duidelijke overeenstemming vertoont, maar het zorgt er tevens voor dat een duidelijke beweging waarneembaar is waarbij de beoordeling van de beschermenswaardigheid van merken en handelsnamen steeds meer op vergelijkbare wijze plaatsvindt en dat wettelijke begrippen op dezelfde of vergelijkbare wijze worden uitgelegd:

“Denn trotz der fehlenden Absicht des Gesetzgebers zu einer grundlegenden Änderung des Schutzes des Unternehmenskennzeichens bringe es die gesetzliche

Neuregelung der Markenfähigkeit angesichts des Grundsatzes der Einheit des Kennzeichenrechts mit sich, dass die Schutzfähigkeit von Zeichen als Unternehmenskennzeichen nicht grundsätzlich anders zu beurteilen sei als die Schutzfähigkeit von Marken.”⁶

De eenheidsgedachte bestaat bij de vraag of een teken als merk c.q. als handelsnaam beschermenswaardig is,⁷ maar ook bij de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar. Die eenheid brengt overigens niet met zich dat het merkenrecht en het handelsnaamrecht steeds noodzakelijkerwijs op een identieke wijze dienen te worden toegepast.⁸

Een wezenlijk verschil tussen het merkenrecht en het handelsnaamrecht is evenwel dat het handelsnaamrecht niet op Unieniveau geharmoniseerd is. Artikel 5 en artikel 15 MarkenG zijn dus ook geen onderdeel van het geharmoniseerde recht. In een geval dat onduidelijkheid bestaat over de uitleg van het recht bestaat in het ene geval dus de mogelijkheid om vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie EU terwijl in het andere geval de weg gevolgd dient te worden naar het Bundesgerichtshof. Nu is het natuurlijk niet gezegd dat de hoogste Duitse rechter de nationale regeling ‘minder goed’ uit zal leggen dan de wijze waarop de rechter in Luxemburg het geharmoniseerde recht zal uitleggen, maar het onderscheid zorgt er wel voor dat er een risico bestaat op uiteenlopende, mogelijk conflicterende regelingen. Ook geldt dat de ontwikkelingen in het merkenrecht in belangrijke mate het resultaat zijn van de rechtspraak die door het Hof van Justitie EU wordt gewezen. De ontwikkeling van het nationale handelsnaamrecht blijft in veel landen – waaronder in Nederland – achter bij de stappen die in het merkenrecht worden gezet. Gelet op het feit dat in Duitsland belang wordt gehecht aan de *Einheit des Kennzeichenrechts* is duidelijk dat een uiteenlopende toepassing van het merkenrecht en handelsnaamrecht een onaantrekkelijke gedachte is. Die eenheidsgedachte zorgt er juist voor dat in Duitsland de ontwikkelingen in het merkenrecht (waaronder de merkenrechtelijke rechtspraak) (indirect) invloed hebben op de uitlegging en toepassing van het handelsnaamrecht, met als gevolg dat het handelsnaamrecht kan meeprofiteren van ontwikkelingen in het merkenrecht.⁹

Het Oberlandesgericht Düsseldorf heeft er in deze procedure voor gekozen om niet het Bundesgerichtshof maar het Hof van Justitie EU te vragen hoe het toepasselijk recht moet worden uitgelegd. Het enige dat het Oberlandesgericht daarvoor hoefde te doen was een merkenrechtelijk saasje over de kwestie geven en niet om uitleg van artikel 15 lid 2 MarkenG te verzoeken, maar om uitleg van het merkenrechtelijke artikel 14 lid 2 MarkenG. Hoewel de *Einheit des Kennzeichenrechts* zoals gezegd niet met zich brengt dat het handelsnaamrecht en het merkenrecht steeds op

4 Vgl. artikel 15 lid 3 MarkenG.

5 K.H. Fezer, *Markenrecht*, Verlag C.H. Beck: München, 2009, p. 1264 e.v.; Bundesgerichtshof 5 oktober 2000, I ZR 166/98, GRUR 2001, 344 (DB Immobilienfonds).

6 M. Goldmann, *Unternehmenskennzeichen*, Carl Heymanns Verlag: Keulen, 2018, p. 162.

7 Waaronder ook begrepen de vraag of een teken voldoende onderscheidend vermogen heeft of dat deze ‘rein beschreibend’ is, en of een niet-onderscheidend teken is ingeburgerd.

8 Bundesgerichtshof 15 mei 2014, I ZB 29/13, GRUR 2014, 1204 (Düsseldorf Congress).

9 J. Eisfeld, in: Ekey, Bender & Fuchs-Wissemann, *Markenrecht*, band 1, C.F. Müller Verlag: Heidelberg, 2014, aant. 3 bij art. 5 Marken-gesetz.

identieke wijze dienen te worden toegepast en uitgelegd en de regelingen op veel punten wel degelijk van elkaar verschillen, overweegt het Oberlandesgericht in zijn verwijzingsbeslissing dat met betrekking tot het in de onderhavige zaak aan de orde gestelde probleem, het handelsnaamrecht en merkenrecht identiek zijn en uitsluitend op dezelfde wijze kunnen worden uitgelegd.¹⁰ Het Hof van Justitie EU doet aan het spel mee en beantwoordt de gestelde vraag zonder enige terughoudendheid.

Deze gang van zaken laat zien dat ondanks dat het handelsnaamrecht nationaal geregeld is, het toch mogelijk is om sturing vanuit Luxemburg te verkrijgen. In het huidige wettelijke systeem in Nederland lijken de mogelijkheden om handelsnaamrechtelijke vraagstukken aan het Hof van Justitie voor te leggen overigens wel een stuk beperkter dan in Duitsland.

De verschillen tussen het merkenrecht en het handelsnaamrecht zijn daarvoor in Nederland te groot. Een eenheidsgedachte ten aanzien van onderscheidingstekens bestaat in Nederland dan ook niet. Ondanks dat het merkenrecht en het handelsnaamrecht een grote overlap kennen – helemaal waar het gaat om dienstmerken en handelsnamen – is de klassieke gedachte dat het twee verschillende rechten zijn die verschillende functies vervullen en verschillende belangen dienen. Zolang aan die gedachte wordt vastgehouden zal er niet snel een Nederlandse handelsnaamrechtzaak naar het Hof van Justitie EU worden verwezen.

*Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht**

** Mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht is advocaat te Rotterdam.*