CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 25 mei 2016[1]

Zaak C-223/15

combit Software GmbH
tegen
Commit Business Solutions Ltd

[verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter, Düsseldorf, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Intellectuele eigendom — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 1, lid 2 — Eenheidskarakter van het Uniemerk — Artikel 102, lid 1 — Door een rechtbank voor het Uniemerk opgelegd verbod op inbreuken — Territoriale werking — Beperking van de territoriale omvang van het verbod omdat er geen verwarringsgevaar bestaat in een andere lidstaat dan de lidstaat van de geadieerde rechter — Bewijslast”

Inleiding

1. Dit prejudiciële verzoek stelt het Hof in de gelegenheid zijn rechtspraak van het arrest DHL Express France[2] verder te ontwikkelen en de voorwaarden te preciseren waaronder een krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Uniemerk[3] opgelegd verbod territoriaal kan worden begrensd.

2. Deze problematiek is gerezen bij een Duitse rechter die als rechtbank voor het Uniemerk uitspraak doet in een inbreukprocedure, die door de houder van het Uniewoordmerk „combit” is ingesteld om het gebruik van het teken „Commit” voor waren en diensten op informaticagebied te verbieden.

Toepasselijke bepalingen

3. De overwegingen 3 en 16 van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt:

„(3) Om de [...] doelstellingen van de [Unie] voort te zetten, is het noodzakelijk in een merkensysteem [van de Unie] te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt [Unie]merken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de [Unie]. Dit beginsel, namelijk dat het [Unie]merk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — Arrest van 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Verordening van de Raad van 26 februari 2009 (PB L 78, blz. 1). De termen „Unie”, „Uniemerk” en „rechtbank voor het Uniemerk” komen krachtens artikel 1 van verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) met ingang van 23 maart 2016 in de plaats van de oude terminologie.

[...]

(16) Het is strikt noodzakelijk, dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op [Unie]merken rechtsgevolgen voor de gehele [Unie] hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen [...] en aantastingen van het eenheidskarakter van het [Unie]merk te voorkomen. [...]"

4. Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Het [Unie]merk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele [Unie]. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele [Unie] mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

5. Artikel 9, lid 1, van deze verordening [4] luidt als volgt:

„Het [Unie]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:

[...]

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het [Unie]merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[...]"

6. Artikel 102, lid 1, van dezelfde verordening luidt:

„Wanneer een rechtbank voor het [Unie]merk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een [Unie]merk 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. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd."

Feiten van het hoofdgeding

7. combit Software GmbH, een vennootschap naar Duits recht, is houdster van Duitse woordmerken en Uniewoordmerken die het teken „combit" beschermen voor waren en diensten op informaticagebied.

8. Commit Business Solutions Ltd is een vennootschap naar Israëlisch recht, die in een groot aantal landen door middel van een webwinkel, toegankelijk via haar internetsite (www.commitcrm.com), computerprogramma's verkoopt waarop het woordmerk „Commit" is vermeld. Ten tijde van de feiten van het hoofdgeding kon het aanbod op deze site in het Duits worden geraadpleegd en konden de computerprogramma's na bestelling online, rechtstreeks in Duitsland worden afgeleverd.

4 — In de redactie als luidend ten tijde van de feiten van het hoofdgeding. Artikel 9, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, zoals vervangen bij artikel 1, punt 11, van verordening nr. 2015/2424, is in wezen gelijkluidend, op de toevoeging na dat inbreukvorderingen geen afbreuk kunnen doen aan oudere rechten die zijn verkregen vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk.

9. combit Software heeft Commit Business Solutions voor het Landgericht Düsseldorf (regionale rechter in eerste aanleg, Düsseldorf, Duitsland), als rechtbank voor het Uniemerk, gedaagd om op grond van verwarringsgevaar met het Uniemerk combit een verbod te verkrijgen op het gebruik in de Europese Unie van het woordmerk „Commit" voor computerprogramma's. Subsidiair heeft verzoekster met een beroep op haar Duitse merk verzocht om het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde woordmerk in Duitsland te verbieden.

10. Het Landgericht Düsseldorf heeft de subsidiaire vordering van combit Software toegewezen en, na te hebben vastgesteld dat er voor de Duitse afnemer van de betrokken waren verwarringsgevaar tussen de tekens „combit" en „Commit" bestond, Commit Business Solutions op grond van het Duitse merk veroordeeld. Het Landgericht Düsseldorf heeft de primaire, op het Uniemerk gebaseerde vordering echter afgewezen, aangezien het Uniemerk niet was gebruikt.

11. Combit Software heeft tegen de beslissing tot afwijzing van haar op het Uniemerk gebaseerde vordering hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf teneinde een verbod voor de hele Unie te verkrijgen.

12. De verwijzende rechter, fungerend als rechtbank voor het Uniemerk in tweede aanleg, achtte in afwijking van de beslissing in eerste aanleg het door verzoekster gestelde gebruik van het Uniemerk bewezen. Voorts was hij van oordeel dat het bestaan van verwarringsgevaar tussen de betrokken tekens in Duitsland bij gewijsde was beslist, maar dat dat anders was waar het gaat om de Engelstalige landen. Volgens de verwijzende rechter kunnen de consumenten in die landen het merk combit opvatten als een afkorting van de twee woorden „com" en „bit", die op informaticagebied niet erg onderscheidend zijn, en ook direct de betekenis van het woord „commit" begrijpen, zodat de fonetische overeenstemming tussen de litigieuze tekens wordt geneutraliseerd door het verschil in betekenis van de tekens.

13. Bij de verwijzende rechter rijst dan ook de vraag naar de uitvoering van het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt in een situatie als die in het hoofdgeding, waarin niet voor alle lidstaten, met name niet voor de Engelstalige landen, het bestaan van verwarringsgevaar kan worden vastgesteld. Enerzijds merkt hij op dat bij een consequente toepassing van dit beginsel de houder van het Uniemerk het gebruik van een conflicterend teken ook in lidstaten waar helemaal geen verwarringsgevaar bestaat, zou kunnen verbieden. Anderzijds wijst hij erop dat, indien de rechtbank voor het Uniemerk het verwarringsgevaar voor elk van de lidstaten apart zou moeten onderzoeken, dit de procedure zou vertragen en aanzienlijke kosten voor partijen zou meebrengen.

Prejudiciële vragen en procedure bij het Hof

14. Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een [Unie]woordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het [Unie]merk met een benaming die daarop inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een verschil in betekenis, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

a) Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten?

b) Moet het bestaan van een inbreuk op het [Unie]merk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?"

15. De verwijzingsbeslissing van 12 mei 2015 is op 18 mei 2015 binnengekomen ter griffie van het Hof. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door partijen in het hoofdgeding, de Poolse regering en de Europese Commissie. Met uitzondering van de Poolse regering waren deze partijen ook aanwezig ter terechtzitting op 3 maart 2016.

Analyse

16. Met de prejudiciële vragen, die ik gezamenlijk zal behandelen, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of aan een verbod dat krachtens artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in een procedure wegens inbreuk op een Uniemerk wordt opgelegd, een territoriale beperking kan worden verbonden omdat de vaststelling dat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening bestaat, om linguïstische redenen niet geldt voor een of meer lidstaten.

17. In voorkomend geval vraagt hij ook naar de precieze voorwaarden die daarbij in aanmerking moet worden genomen.

Het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt

18. De regeling van het Uniemerk berust op het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 neergelegde beginsel dat dit merk een eenheid vormt. [5]

19. Dit beginsel vindt zijn rechtvaardiging in het concept zelf van de Unie, als eenvormig grondgebied met één markt. [6] Het systeem van het Uniemerk heeft tot doel op de interne markt soortgelijke voorwaarden te bieden als er op een nationale markt bestaan. Eenvormige rechten zoals het Uniemerk garanderen dan ook de eenheid van houderschap op het hele grondgebied waarop zij van toepassing zijn, en verzekeren het vrije verkeer van het product. Daarom heeft het Uniemerk, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald [7], dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie. [8]

20. Volgens de overwegingen 3 en 16 van verordening nr. 207/2009 leidt dit beginsel ertoe dat Uniemerken in de hele Unie een eenvormige bescherming moeten genieten in die zin, dat het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen hebben voor de gehele Unie.

21. Niettemin verwijst artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet uitdrukkelijk naar de gevolgen van de sancties die op verzoek van de houder van het Uniemerk krachtens artikel 102 worden vastgesteld.

5 — Zie in verschillende situaties, arresten van 18 september 2008, Armacell/BHIM (C-514/06 P, EU:C:2008:511, punten 54 en 57); 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punten 40-45), en 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punten 41-43).

6 — Zie de studie die in opdracht van de Commissie is opgesteld door het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, „Study on the overall functioning of the European trade mark system" (studie naar de algemene werking van het Europese merkenstelsel), München, 2011, punten 1.13-1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — Zie de artikelen 110 (betreffende het verbod op het gebruik van Uniemerken gebaseerd op oudere rechten) en 111 (betreffende oudere rechten van plaatselijke betekenis) van verordening nr. 207/2009.

8 — Zie de arresten van 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik en Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punten 53-55), en 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 42).

22. De in het hoofdgeding gerezen problematiek betreft dan ook de ruimere systemische draagwijdte van het beginsel van het eenheidskarakter en werpt de – in de rechtsleer [9] veel besproken – vraag op naar de gevolgen van dit beginsel in situaties waarop artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 niet specifiek doelt.

Territoriale werking van het verbod

23. Uit het eenheidskarakter van het Uniemerk kan worden afgeleid dat een verbod van voortzetting van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken op een Uniemerk, dat door een rechtbank voor het Uniemerk krachtens artikel 102, lid 2, van verordening nr. 207/2009 wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

24. In de eerste plaats strekt de bevoegdheid van een rechtbank voor het Uniemerk bij wie op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 (betreffende de internationale competentie) een procedure aanhangig wordt gemaakt, zich immers uit tot het gehele grondgebied van de Unie. In de tweede plaats strekt het door deze verordening verleende uitsluitende recht van de houder zich uit tot het gehele grondgebied van de Unie, waarop de Uniemerken eenvormige bescherming genieten. [10]

25. Deze principiële overweging moet echter worden verenigd met het vereiste dat de houder met een beroep op zijn uitsluitend recht niet het gebruik van een teken behoort te kunnen verbieden dat geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk.

26. Volgens vaste rechtspraak verleent verordening nr. 207/2009 de houder van het Uniemerk immers een uitsluitend recht om hem de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen te beschermen, dat wil zeggen om zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. [11]

27. Zoals het Hof in het arrest DHL Express France heeft vastgesteld, kan op grond van deze overwegingen de territoriale werking van het verbod in bepaalde gevallen beperkt zijn. [12]

28. Mijns inziens kan het antwoord op de in deze zaak gerezen vragen dan ook in zekere zin uit dit arrest worden afgeleid.

29. Het Hof was namelijk van oordeel dat, wanneer een rechtbank voor het Uniemerk vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken vooral om linguïstische redenen geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, moet beperken. [13]

9 — Zie Von Mühlendahl, A., „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character", *European Intellectual Property Review* (EIPR), 2008, blz. 66; Sosnitza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, blz. 465; Schnell, S., „The Community trade mark: unitary EU right - EU-wide injunction?", EIPR, 2011, blz. 210; Żelechowski, Ł., „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions", *EIPR*, 2013, blz. 287, en „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego", *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, nr. 2, blz. 19, en nr. 4, blz. 28.

10 — Arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punten 38 en 39).

11 — Arresten van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 54); 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, EU:C:2009:378, punt 60), en 23 maart 2010, Google France en Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 49).

12 — Arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

13 — Arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 48). Het Hof heeft eraan herinnerd dat het verbod ook moet worden beperkt wanneer eiser de territoriale omvang van zijn vordering heeft begrensd.

30. Wat het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde en in casu aan de orde zijnde uitsluitende recht betreft, is de essentiële functie van het merk die eventueel in het gedrang komt, de identificatie van de commerciële herkomst van de gemerkte waar of dienst. In het geval van gebruik van een soortgelijk teken kan afbreuk aan die essentiële functie echter worden uitgesloten, wanneer er geen verwarringsgevaar bestaat.

31. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat voor zover verwarringsgevaar, bijvoorbeeld om linguïstische redenen zoals die gesteld in het hoofdgeding, voor een deel van het grondgebied van de Unie kan worden uitgesloten, zodat het gebruik van een bestreden teken wat dat deel van de Unie betreft geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk, die omstandigheid een beperking rechtvaardigt van de territoriale omvang van het krachtens artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgelegde verbod.

Voorwaarden voor de beperking

32. Bij het onderzoek of de territoriale omvang van een verbod in een concreet geval dient te worden beperkt moet de geadieerde rechtbank voor het Uniemerk er rekening mee houden dat een dergelijke beperking een uitzondering is op het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt.

33. Deze overweging rechtvaardigt met name een omkering van de bewijslast ten gunste van de eiser van het verbod.

34. Zoals uit het arrest DHL Express France [14] blijkt, staat het aan de verweerder om het bewijs te leveren dat het gebruik van het betrokken teken in een deel van het grondgebied van de Unie geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk.

35. Een dergelijke regeling van de bewijslast is van invloed op de door de rechtbank voor het Unierecht te verrichten analyse.

36. In de eerste plaats staat het niet aan de geadieerde rechtbank voor het Uniemerk om te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat, aangezien de verweerder de beperking van het verbod moet stellen en onderbouwen voor een specifiek deel van het grondgebied van de Unie.

37. Op dit punt ben ik het niet eens met het standpunt dat uit de rechtspraak van bepaalde nationale rechters lijkt voort te vloeien.

38. Zo heeft het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter, Duitsland) in zijn arrest betreffende merken met het voorvoegsel „Volks”, dat voornamelijk op artikel 9, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 betrekking had, niet uitgesloten dat de rechtbank voor het Uniemerk bij een onder b) van dit artikel gebaseerde vordering ambtshalve moet onderzoeken of de vaststelling van verwarringsgevaar voor het hele grondgebied van de Unie geldt. [15]

14 — Arrest van 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 48).

15 — Zie uitspraak van 11 april 2013 – I ZR 214/11, punt 67. Hierin heeft het BGH aangegeven dat voor zover verzoekster een op artikel 9, lid 1, onder b), gebaseerd verbod voor de hele Unie vordert, die vordering alleen kan slagen indien het Uniemerk onderscheidend vermogen heeft op het hele grondgebied van de Unie. Zie wat betreft het verband tussen deze uitspraak en de onderhavige verwijzing, Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren”, *GRUR-Prax*, 2015, blz. 280.

39. In een relatief recente uitspraak lijkt de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [rechter in eerste aanleg (Engeland en Wales), Verenigd Koninkrijk] van oordeel te zijn dat in het geval van een op artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde vordering van een pan-Europees verbod, de eiser, die de bewijslast voor de inbreuk heeft, moet aantonen dat er in elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat en zich op dit punt niet op „vermoedens" kan baseren. [16]

40. Deze zienswijze is volgens mij onverenigbaar met de uitspraak van het Hof in het arrest DHL Express France, volgens welke het op artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde verbod in beginsel pan-Europese werking heeft, behalve wanneer de verweerder zich daartegen verzet door aan te tonen dat de vaststelling dat er verwarringsgevaar bestaat voor een aantal specifieke lidstaten niet opgaat. [17]

41. Mijns inziens voldoet de eiser van een verbod die houder van het Uniemerk is, aan zijn bewijsverplichting wanneer hij aantoont dat er sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk. De procesrechtelijke bewijslast in verband met de eventuele beperking van het verbod ligt echter geheel bij de verweerder.

42. Deze bewijslast omvat de stelplicht (onus proferendi) en de bewijslast in strikte zin (onus probandi). [18] Daarom zou de geadieerde rechter niet ambtshalve moeten onderzoeken of zijn zienswijze aangaande het bestaan van verwarringsgevaar voor het hele grondgebied van de Unie geldt, behalve wanneer de verweerder dit aspect aanvoert en met specifieke argumenten onderbouwt.

43. Deze verdeling van de bewijslast, die voor de verweerder de verplichting meebrengt om de noodzaak van de territoriale beperking aan te voeren en aan te tonen, is door een aantal nationale rechters overgenomen. [19] Volgens de doctrine wordt deze omkering van de bewijslast volledig gerechtvaardigd door het feit dat het gaat om een uitzondering op het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt. Het staat dan ook aan de verweerder om aan te tonen dat de vaststelling dat de rechten van de houder worden aangetast, niet geldt voor een aantal specifieke lidstaten. [20]

44. In de tweede plaats moet de geadieerde rechtbank voor het Uniemerk ook bij het vaststellen van het niveau van het door de verweerder te leveren bewijs rekening houden met het uitzonderlijke karakter van de territoriale beperking van het verbod.

45. Op dit punt moet er duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen twee zaken.

16 — Zie uitspraak van de High Court of Justice (England and Wales), (Chancery Division), van 11 februari 2015, Enterprise Holding Inc / Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), in het bijzonder punten 10 en 27. De Engelse rechter heeft erkend dat deze opvatting voor discussie vatbaar is gelet op het arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Arrest van 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punt 48). Het Hof is echter nog niet in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over de territoriale werking van een vordering gebaseerd op een merk dat in de Unie bekend is in de zin van artikel 9, lid 1, onder c), van dezelfde verordening. Zie arrest van 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539), wat betreft de mogelijkheid om dat merk in te roepen tegen de inschrijving van een jonger nationaal merk.

18 — Deze opvatting van de procesrechtelijke bewijslast is vooral bekend in het Poolse („ciężar twierdzenia i dowodu") en het Duitse („Darlegungs- und Beweislast") recht. Zie Adrych-Brzezińska, I., *Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym*, LEX – Wolters Kluwer, Warschau, 2015, blz. 55.

19 — Zie arrest van het Oberster Gerichtshof (hoogste rechter, Oostenrijk) van 12 juni 2012 in zaak 17 Ob 27/11m [punt 2.2, onder b)], en rechtspraak van de Duitse rechters en rechters van het Verenigd Koninkrijk aangehaald in: Ashby, S., „Enforcement of A Community Trade Mark", *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, blz. 196.

20 — Zie Schennen, D., in Eisenführ, G., Schennen, D., *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, 4e druk, Carl Heymanns Verlag, Keulen, 2014, artikel 1, punt 33, en Sosnitza, O., op. cit., blz. 469.

46. Enerzijds vormen de stel- en bewijsplicht in strikte zin aspecten die uitsluitend door het uniforme merkenrecht van de Unie worden geregeld, aangezien zij nauw verband houden met de toepassing van het materiële recht. Volgens vaste rechtspraak kan de bewijslastverdeling waar het gaat om het Uniemerk overigens niet door het nationale recht worden bepaald, maar wordt deze beheerst door het Unierecht. Als deze vraag van het nationale recht van de lidstaten zou afhangen, zou het doel van een uniforme bescherming van het Uniemerk in gevaar kunnen komen. [21]

47. Anderzijds worden het niveau van het vereiste bewijs en de bewijsmiddelen autonoom beheerst door het nationale recht van de lidstaat van de geadieerde rechtbank. Het gaat immers om procesrechtelijke aspecten die overeenkomstig artikel 101, lid 3, van verordening nr. 207/2009 onderworpen blijven aan haar nationale recht, afgezien van de aspecten die in deze verordening uitdrukkelijk worden genoemd.

48. Bij de toepassing van de nationale regels betreffende het niveau van het bewijs en de bewijsmiddelen moet de geadieerde rechtbank er echter voor zorgen dat het doel van de uniforme bescherming van het Uniemerk niet in gevaar wordt gebracht.

49. Mijns inziens kan de levering van het bewijs dat het verwarringsgevaar geografisch beperkt is, een aanzienlijke inspanning vergen, met name wanneer dat bewijs een ander land betreft dan dat van de geadieerde rechtbank. Gelet op het bovenstaande moet de verweerder voor het verkrijgen van een beperking van de territoriale omvang van het verbod dit aspect aanvoeren en met specifieke argumenten onderbouwen. Bovendien kan een rechtbank voor het Uniemerk, voor zover de nationale procesrechtelijke regels hierin voorzien, van de verweerder verlangen het concrete bewijs te leveren op grond waarvan een dreigende inbreuk in een of meer lidstaten kan worden uitgesloten.

50. In het licht van al deze opmerkingen moet de territoriale werking van het verbod worden beperkt wanneer de verweerder specifieke argumenten aanvoert op grond waarvan het bestaan van verwarringsgevaar in een of meer landen kan worden uitgesloten, en daartoe sluitend bewijs levert. Het staat derhalve niet aan een rechtbank voor het Uniemerk die op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is geadieerd, om ambtshalve te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat.

Doeltreffendheid van het verbod

51. Ik wil eraan herinneren dat de rechtbank voor het Uniemerk bij het opleggen van het verbod zich in het bijzonder ervan moet verzekeren dat de genomen maatregel doeltreffend, evenredig en afschrikkend is en zodanig wordt toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik. [22]

52. Op dit punt dient deze rechtbank ervoor te zorgen dat het verbod van voortzetting van handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken – wanneer dit verbod een territoriale beperking heeft – doeltreffend blijft gelet op de specifieke omstandigheden van de markt.

21 — Zie in die zin arresten van 18 oktober 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punt 73), en 22 maart 2012, GENESIS (C-190/10, EU:C:2012:157, punt 59).

22 — Zie artikel 3 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45).

53. Ik wil opmerken dat het Hof bij zijn overweging in punt 48 van het arrest DHL Express France [23] over de mogelijkheid om het verbod territoriaal te beperken heeft verwezen naar de omstandigheden van het hoofdgeding. Daaruit kan worden afgeleid dat in bepaalde gevallen, die door andere omstandigheden worden gekenmerkt, een beperking van de territoriale omvang van het verbod in strijd zou zijn met de doelstelling van de uniforme bescherming van het Uniemerk.

54. Dat zou mijns inziens het geval kunnen zijn wanneer in verband met de omstandigheden van de markt waarop de inbreuk plaatsvindt, zoals in casu de markt voor via internet verkochte computerprogramma's, moet worden aangenomen dat de inbreuk op het hele grondgebied van de Unie betrekking heeft.

55. De geadieerde rechtbank voor het Unierecht moet bij het opleggen van een verbod dan ook tevens rekening houden met de wijze waarop de betrokken waren worden verhandeld, teneinde te beslissen of het verbod door de beperking van de territoriale omvang ervan zijn doeltreffendheid zou kunnen verliezen.

Conclusie

56. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter, Düsseldorf, Duitsland) als volgt te beantwoorden:

„De omstandigheid dat verwarringsgevaar voor een of meer lidstaten om linguïstische redenen kan worden uitgesloten, kan een territoriale beperking van het verbod rechtvaardigen dat door een rechtbank voor het Uniemerk wordt opgelegd krachtens de artikelen 9, lid 1, onder b), en 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk.

Een dergelijke beperking is geboden wanneer de verweerder specifieke argumenten aanvoert op grond waarvan het bestaan van verwarringsgevaar in een of meer landen kan worden uitgesloten, en in voorkomend geval daartoe sluitend bewijs levert. Het staat derhalve niet aan een rechtbank voor het Uniemerk die op basis van artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 is geadieerd, om ambtshalve te onderzoeken of er voor elke lidstaat afzonderlijk verwarringsgevaar bestaat. Bovendien behoort deze rechtbank de territoriale omvang van het verbod niet te beperken wanneer het verbod hierdoor zijn doeltreffendheid zou kunnen verliezen."

23 — Arrest van 12 april 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).