

Co-existentieovereenkomsten: over de (on)zekerheden als alternatief voor een oppositie

In de merkenpraktijk worden vaak co-existentieovereenkomsten gesloten, met name om de onzekerheden die gepaard gaan met een oppositieprocedure een halt toe te roepen. Maar biedt een co-existentieovereenkomst wel de verwachte zekerheid? In deze bijdrage gaan de auteurs in op de overwegingen om een co-existentieovereenkomst aan te gaan. De nadelen van de co-existentieovereenkomst zullen daarbij aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie worden toegelicht.

1. Inleiding

In 2017 schreef één van de auteurs al eens een artikel voor het *BMM Bulletin* over co-existentieovereenkomsten, waarbij specifiek werd ingegaan op de *do's and don'ts*.¹ In dat artikel werd ook gekeken of in opvolgende oppositieprocedures tussen de contractspartijen een succesvol beroep op de co-existentieovereenkomst kan worden gedaan en werden de mededingingsrechtelijke aspecten van de co-existentieovereenkomst geanalyseerd. Ook zeven jaar later is dit nog relevant. De auteurs raden u dan ook zeker aan om dit artikel erbij te pakken alvorens deze bijdrage te lezen.

In dit artikel bespreken de auteurs de co-existentieovereenkomst in het kader van het overkoepelende thema van dit *BMM Bulletin*: de *clearance*. Wat zijn de overwegingen om überhaupt een co-existentieovereenkomst aan te gaan? Aangezien het vorige artikel al uitvoerig inging op de valkuilen bij het opstellen van de co-existentieovereenkomst, worden deze hier niet weer besproken. Op de nadelen van de co-existentieovereenkomst zal echter wel dieper worden ingegaan, mede aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie. Dat laat dan tevens zien hoe merkenbureaus omgaan in oppositieprocedures tussen de contractspartijen met de co-existentie als dit als verweer wordt opgeworpen door de opposant. Tenslotte is dat een belangrijke overweging bij de vraag of een co-existentieovereenkomst moet worden aangegaan.

Feit is dat – zoals vaak het geval met contracteren – met het opstellen van een co-existentieovereenkomst vooruit wordt gelopen op situaties die zich mogelijk in de (verre) toekomst kunnen gaan voordoen. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige verhoudingen tussen partijen, dus *ex nunc*. Dit is precies waar en waarom het kan gaan wringen: partijen staan ten tijde van het sluiten van

de co-existentieovereenkomst niet stil bij de mogelijke uitbreiding of wijziging van hun commerciële activiteiten terwijl in de praktijk vrijwel altijd de verhouding tussen partijen zal veranderen. De kunst van het opstellen van een houdbare, effectieve co-existentieovereenkomst zit hem dus vooral in de realiteitszin van beide contractspartijen, maar evenzeer in de realiteitszin van de opstellers, of dat nu merkengemachtigden, *in-house* juristen of advocaten zijn. Niet alleen het overvragen maar ook het te gemakkelijk toegeven in de onderhandelingen kan beide partijen in de toekomst namelijk duur komen te staan.

2. De co-existentieovereenkomst overwegen

2.1 Rol van de clearance

Uit een clearanceonderzoek zal een risicoanalyse volgen van de mogelijke obstakels bij het aanvragen van een merk. Deze obstakels worden vaak in enig detail besproken: wat is de kans van slagen bij een mogelijke oppositie? Op basis van die risicoanalyse zal worden besloten of, en zo ja, op welke wijze en in welke jurisdicties het merk zal worden aangevraagd. Deze analyse verdwijnt later vaak wat naar de achtergrond. Tegen de tijd dat het merk is aangevraagd en de eerste bezwaren op de mat vallen, wordt de cliënt toch onrustig van een dreigende oppositie. De auteurs zouden graag zien dat op het moment van een eerste bezwaar de eerder afgegeven risicoanalyse er direct weer wordt bijgehaald. De overwegingen die een rol speelden om de merkaanvraag toch door te zetten, op die wijze en in die jurisdicties, zouden onveranderd moeten zijn en sturing moeten geven aan de overwegingen of de oppositieprocedure met vertrouwen tegemoet wordt gezien. Sterker nog, misschien zou als onderdeel van de clearance ten aanzien van de gesignaleerde mogelijke bezwaarmakende merk-

¹ Adam-van Straaten en Van der Kraan, 'Co-existentieovereenkomsten in het merkenrecht: aan de orde van de dag, maar waar leidt het toe?' *BMM Bulletin* 3/2016.

houders ook al een inschatting van de kosten en het tijdsbestek moeten worden gegeven, zodat de cliënt dat in het budget van de merkaanvraag kan meenemen.

2.2 De nadelen van de co-existentie-overeenkomst

Indien een oudere merkhouder meent dat een jongere merkaanvraag verwarring met het oudere merk kan veroorzaken, of daarmee de kans van kielzogvaren ontstaat, kan deze merkhouder besluiten een oppositie in te stellen. Veelal wordt de oppositie voorafgegaan door een brief waarin het voornemen om een oppositie in te stellen wordt aangekondigd en onderbouwd. Die onderbouwing is meestal summier en gekleurd, in die zin dat de toon van de brief veelal stellig en dreigend van aard is. De aanvrager van het jongere merk kan daar al wat zenuwachtig van worden. Het is dus van groot belang direct aan de cliënt aan te geven of dit oudere merk in het clearanceonderzoek al naar voren is gekomen² en wat de overwegingen waren om desalniettemin het merk aan te vragen. Is het ingeroepen merk langer dan vijf jaar geleden geregistreerd, wordt het voor alle waren en diensten gebruikt, etc. Te snel besluiten dit obstakel uit de weg te gaan door een co-existentieovereenkomst aan te gaan is niet raadzaam. Wellicht kan een kleine wijziging in de waren- en dienstenomschrijving de bezwaren al wegnemen. Of is deze merkhouder aan het blaffen terwijl het maar de vraag is of daadwerkelijk een oppositie wordt ingesteld? Als er na zorgvuldige overweging wordt besloten om toch een co-existentieovereenkomst te sluiten, dan laat de jurisprudentie zien waar mogelijke risico's of lacunes bestaan.

2.2.1 Het teken waarop de co-existentie ziet

Bij de oppositieprocedure zal het merkenbureau uitsluitend kijken naar het merk zoals aangevraagd en de oudere merkregistraties die worden ingeroepen. In die zin is een oppositieprocedure veelal beperkter dan een co-existentieovereenkomst. Om een goede co-existentieovereenkomst op te stellen is het belangrijk te bedenken dat het merk zoals aangevraagd vaak pas een begin van gebruik is. Het aangevraagde merk zal zich veelal nog verder ontwikkelen door de wijze van gebruik, of bijvoorbeeld door een *rebranding* waarbij elementen van de merken misschien worden toegevoegd of verwijderd. Maar dit kan uiteraard ook gelden voor de oudere merkhouder: die moet zich ook realiseren dat zijn toekomstig gebruik kan gaan afwijken van de huidige merkregistraties. Afhankelijk van de intenties van de contractspartijen kan het dus wenselijk zijn de afspraken niet te beperken tot de aangevraagde en geregistreerde merken, maar uit te breiden tot bijvoorbeeld elementen van

deze merken. Dat kan zien op delen van woorden of één woord in geval van meerdere woorden, of wellicht op meer stilistische elementen of kleuren. Centraal daarbij staat de vraag in hoeverre de contractspartijen de merken mogen aanpassen in de toekomst zonder daarmee in strijd met de afspraken te handelen.

Illustratief in dit kader is de oppositie tegen het Uniemerkt GRUPO SADA.³ Volgens de deposant was er sprake van een co-existentie tussen het door opposant ingeroepen woord-/beeldmerk SADA en de oudere merken van de deposant. Al deze oudere merken van deposant bezaten het wordelement 'sada', zij het dat dit element altijd werd gebruikt in combinatie met andere woord- en beeldelementen. Omdat deposant gesteld noch *a fortiori* bewezen had dat het wordelement 'sada' onderscheidend vermogen gaf aan haar oudere merken, werd het betoog dat er sprake was van co-existentie tussen de merkaanvraag en het door opposant ingeroepen merk verworpen.

Een ander aspect waarover vaak onvoldoende duidelijke afspraken worden gemaakt, is het visueel gebruik, zoals bijvoorbeeld een limiet qua grootte van het afgebeelde merk en/of het gebruik van kleuren. Denkbaar is dat de betrokken merken voldoende afstand van elkaar nemen en daardoor hun essentiële herkomstfunctie kunnen vervullen als er sprake is van een voldoende verschillende visuele vormgeving. Precieze omschrijving van het gebruik van kleuren, (letter)grootte of lettertype kan dus zeer relevant zijn voor een effectieve en houdbare co-existentieovereenkomst.⁴

Ook de registratie en het gebruik van het merk als domeinnaam moeten een plaats hebben in de co-existentieovereenkomst. Dit punt wordt in de praktijk veelal over het hoofd gezien terwijl slechts een typefout of het gebruik van een ander *top-level domain* de consument naar de verkeerde website kan leiden. De domeinnaam kan immers niet in een bepaalde kleur of lettertype voldoende afstand nemen, zoals dat in veel andere vormen van gebruik wel kan. Een voorbeeld van hoe dit tot ongewilde situaties kan leiden is de *Booking.com*-zaak.⁵ Na de registratie van de domeinnaam <directbooking.com> door de heer Chapoutot, eigenaar van Direct Booking, startte Booking.com een administratieve procedure voor domeinnaam-geschillen. Chapoutot zou volgens Booking.com op grond van de eerder gesloten co-existentieovereenkomst niet gerechtigd zijn om de domeinnaam te registreren en zou daardoor, aldus Booking.com, geen recht op of legitiem belang hebben bij de domeinnaam. Het panel besloot anders en concludeerde dat de procedure voor domeinnaam-geschillen niet bedoeld is om bredere juridische of contractuele geschillen op te lossen, met name niet

2 In aanvulling: als dit oudere merk niet naar voren is gekomen in de risicoanalyse, waarom dan niet?

3 Gerecht 11 mei 2005, *GRUPO SADA/SADIA*, T-31/03.

4 Zo benadrukt ook de lezenswaardige Coexistence Agreement Fact Sheet van de UKIPO expliciet, raadpleegbaar via:

<https://www.gov.uk/government/publications/coexistence-agreement/coexistence-agreement-fact-sheet#what-to-include-in-a-coexistence-agreement>.

5 *Mr Pierre Chapoutot v. Booking.com B.V.*, WIPO Case No. D2017-2577.

voor een analyse van de contractuele bepalingen in de bredere context van de (co-existent)overeenkomst. Hoewel de klacht werd afgewezen linkt de domeinnaam vandaag de dag door naar de website van Booking.com, vermoedelijk doordat er alsnog nadere afspraken zijn gemaakt.

Dat het zeer scherp beschrijven en beperken van het gebruik het jongere merk een realistisch gebruik daarvan wel heel erg in de weg staat, volgt uit de *TomTom/MKBO*-zaak.⁶ Nadat TomTom bezwaar had gemaakt tegen het gebruik door MKBO van een visuele weergave van het teken TOM (het “Tom logo”), zijn partijen een co-existent)overeenkomst aangegaan waarin werd bepaald:

“MKB Brandstof shall only use the Tom logo and will not use the word ‘Tom’ in any other style or font in the course of its business.”

Toen bleek dat MKBO zich niet aan deze afspraken hield maar het Tom logo ook op een andere wijze gebruikte, besloot TomTom de overeenkomst op te zeggen. MKBO was het hier niet mee eens, vond de opzegging onrechtmatig en ging naar de rechter – die echter TomTom gelijk gaf. MKBO moest zich conform de afspraken beperken tot louter het gebruik van het Tom logo, meer niet. De vraag rijst dan waarom MKBO een dergelijke overeenkomst is aangegaan? Als de gebruikswijze van het Tom logo op een dusdanige wijze wordt ingeperkt, is gebruik daarvan als onderscheidingsteken dan nog wel realistisch? Gebruik uitsluitend als logo is immers in de praktijk niet altijd mogelijk. Wellicht was het hier beter geweest de overeenkomst helemaal niet aan te gaan en simpelweg een ander merk te kiezen.

Anderzijds illustreert de zeer recente *Only/OFM*-zaak dat de enkele toestemming om een specifiek merk te gebruiken niet kan worden uitgelegd als een algemeen verbod om dat merk in andere vormen te gebruiken.⁷ Nadat Only (Bestsellers) hoogte had gekregen van de aanvraag voor het woord-/beeldmerk ONLY FOR MEN (het “2007-merk”) en vervolgens oppositie instelde, stemde OFM ermee in om het 2007-merk alleen te gebruiken in een bepaald formaat en lettertype, zoals weergegeven in een tussen partijen gesloten overeenkomst. In ruil daarvoor volgde intrekking van de door Only ingestelde oppositieprocedure. Toen OFM enkele jaren later ook andere merken met de woord-elementen ‘only for men’ registreerde, startte Only een gerechtelijke procedure wegens het niet conform de overeenkomst handelen door OFM. Het hof oordeelde – net zoals de rechtbank – dat de overeenkomst taalkundig alleen zo kan worden uitgelegd dat deze ziet op het verlenen van toe-

stemming voor het gebruik van het 2007-merk. Een ruimere uitleg, namelijk dat OFM de woord-elementen ‘only for men’ alleen mag gebruiken in het formaat en lettertype zoals weergegeven in de overeenkomst, kan volgens het hof niet in de overeenkomst worden gelezen noch worden afgeleid uit de bedoelingen van partijen. De overeenkomst regelt daarom, aldus het hof, niet meer en niet minder dan het gebruik door OFM van het 2007-merk.

2.2.2 Waarvoor mogen partijen de merken gebruiken?

Een ander punt dat veelal tot conflicten leidt, is het gebrek aan afspraken over waarvoor de betrokken merken gebruikt mogen worden. Vaak ontbreekt het aan voldoende oog voor de toekomst, zowel ten aanzien van mogelijke uitbreiding van activiteiten van de contractspartijen als over de mogelijke technologische ontwikkelingen (denk aan the Internet of Things, de metaverse, kunstmatige intelligentie, etc.). De contractspartijen zullen afspraken moeten maken voor de waren en diensten waarvoor zij de overeenstemmende tekens mogen gebruiken. Hoe minder details er in dit deel van de co-existent)overeenkomst staan, hoe meer ruimte er is voor ambiguïteit en misverstanden. Anderzijds zou de omschrijving van de exclusieve gebruiksterreinen van de betrokken partijen in de regel beperkt moeten zijn tot waren en diensten die complementair of aanvullend zijn aan elkaar.

De echte uitdaging bestaat uit het weerspiegelen van de aspiraties van de contractspartijen op de gebieden waar ze actief zijn en waar verwachtingen liggen ten aanzien van de uitbreiding van hun activiteiten. Anders gezegd, waar zien de contractspartijen zich over enkele, zo niet tientallen jaren? Een te strikte inkleuring van de afbakening van de waren en diensten zal de commerciële bedrijfsvoering van een van de contractspartijen kunnen belemmeren. Gezocht moet worden naar de juiste balans, voor zover die voorzienbaar is ten tijde van het opstellen van de co-existent)overeenkomst. En voor zover deze niet te voorzien is, is een bepaling raadzaam waarin partijen afspreken in alle redelijkheid en tijdig in gesprek te treden als er een onvoorzien uitbreiding gaat plaatsvinden.

Dat niet alles te voorzien is blijkt namelijk uit de bekende *Apple Computer/Apple Corps*-zaak.⁸ In deze zaak had Apple Computer (het huidige Apple, Inc.) met Apple Corps een tweetal co-existent)overeenkomsten gesloten. Op grond van de eerste overeenkomst mocht Apple Computer het Apple merk alleen gebruiken voor software en hardware. Apple Corps was exclusief gerechtigd om het merk te gebruiken voor producten die verband houden met het opnemen en afspelen van muziek. Na de opkomst van de MIDI-technologie⁹ wordt een

6 Hof Amsterdam 5 november 2019, *TomTom/MKBO*, ECLI:NL:GHAMS:2019:3974.

7 Hof Den Haag 16 januari 2024, *Only/OFM*, ECLI:NL:GHDHA:2024:51, r.o. 6.5 – 6.10.

8 *Apple Corps Ltd v Apple Computers Inc.* [2006] EWHC 996 (Ch).

9 Een systeem c.q. protocol waarmee elektronische muziek-instrumenten in *realtime* muzikale informatie kunnen ontvangen en onderling uitwisselen.

tweede co-existentieovereenkomst gesloten. In de tweede overeenkomst spreken partijen af dat Apple Computer het merk nu ook mag gebruiken voor muziekreproductiesystemen, met uitzondering van cd's. Na de lancering van de iPod en iTunes door Apple Computer claimt Apple Corps in een gerechtelijke procedure echter een schending van de co-existentieovereenkomst omdat Apple Computer daarmee op haar exclusieve gebruiks-terrein is gekomen. De Engelse High Court wees er nadrukkelijk op dat op het moment dat de co-existentieovereenkomst werd aangegaan, het alomtegenwoordige gebruik van internet en het massaal downloaden van muziek niet kon worden voorzien. Wat daarentegen wel was voorzien, aldus de High Court, was de mogelijkheid dat er veranderingen zouden kunnen plaatsvinden en dat dit tot toekomstige conflicten zou kunnen leiden. Van belang was de in de co-existentieovereenkomst opgenomen bepaling die in feite regelde dat computers en gegevensverwerkingsdiensten konden worden gebruikt om muzikale inhoud te leveren. Apple Computer stelde dat zij het recht had om het merk te gebruiken in verband met dergelijke goederen of diensten, zoals software, hardware of omroepdiensten, wanneer deze worden gebruikt om dergelijke inhoud te reproduceren, af te spelen of anderszins te leveren. Hoewel uiteindelijk besloten is dat het louter uitvoeren van een datatransmissiedienst op zichzelf geen schending van de overeenkomst zou zijn, had deze zaak ook heel anders kunnen uitpakken. In dat geval had het bekende merk wellicht niet gebruikt kunnen worden voor muziekdiensten via de iPhone, iMac en andere welbekende producten van Apple.

Een ander voorbeeld van het niet voorzien van technologische ontwikkelingen deed zich voor in de *Merck*-zaak.¹⁰ Kort gezegd ging deze zaak over twee partijen die meerdere co-existentieovereenkomsten hadden gesloten waarin zij de komst van het internet, en dus het online gebruik van de merken, niet hadden voorzien. Hoewel deze zaak verder weinig benoemingswaardig is, doet het denken aan de opkomst van nieuwe technologieën die door de slimme contractmaker wél voorzien worden, bijvoorbeeld het gebruik in de metaverse. De onzekerheid over de vraag of virtuele goederen worden ingedeeld in klasse 9, klasse 25 of een andere klasse, kan per slot van rekening gevolgen hebben voor co-existentieovereenkomsten waarin de contractspartijen zijn overeengekomen het gebruik te beperken tot specifieke klassen of waren en diensten.

2.2.3 De no-challenge bepaling

Uitgangspunt van de co-existentieovereenkomst is dat de door de contractspartijen gevoerde merken 'vreedzaam' naast elkaar kunnen bestaan. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de betrokken merken inzet zijn of zijn geweest van een geschil.¹¹ Het opnemen van een *non-challenge* bepaling met betrekking tot het gebruik van het merk of toekomstige merkregistraties zou theoretisch gezien een vreedzame co-existentie moeten bewerkstelligen. De vraag is echter in hoeverre een dergelijke bepaling in de praktijk ook afdwingbaar is, temeer als een van de partijen, ondanks een non-challenge bepaling, toch een oppositie instelt tegen een onder de co-existentieovereenkomst toegestane merkaanvraag. Uit hetgeen hierna wordt besproken, zal blijken dat merkenbureaus zich in dat geval niet veel aantrekken van een non-challenge bepaling.

2.3 Conclusie

De hiervoor besproken jurisprudentie laat zien dat een co-existentieovereenkomst niet altijd de heilige graal is. Daar komt bij dat de instanties die juist het maken van afspraken ter voorkoming van opposities aanmoedigen, waaronder het BBIE en het EUIPO,¹² zich niet gebonden achten aan co-existentieovereenkomsten. Of hier de afgelopen zeven jaar iets aan is veranderd, bespreken we hieronder.

3. De co-existentieovereenkomst als onderdeel van de oppositieprocedure

3.1 Inleiding

Zoals ook besproken in het vorige artikel over dit onderwerp in dit Bulletin, achtten de merkenbureaus zich in oppositieprocedures in beginsel niet gebonden aan tussen partijen gesloten co-existentieovereenkomsten. Dat lijkt vandaag de dag niet anders te zijn. Recent nog oordeelde de Opposition Division van het EUIPO dat de door deposant in het geding gebrachte verklaring van opposant over het toegestane gebruik van de merken niet bindend is in het kader van de oppositieprocedure.¹³ Dat geldt temeer wanneer de toepassing van de relevante bepalingen van de UMVo en de rechtspraak tot een conclusie leiden die niet in overeenstemming is met de inhoud van de co-existentieovereenkomst, zo benadrukken de EUIPO Guidelines.¹⁴

10 Merck KGaA v Merck Sharp & Dohme Corp and others [2020] EWHC 1273 (Ch).

11 Gerecht 3 september 2009, *La Española*, EU:C:2013:302, C-498/07P, paragraaf 83.

12 EUIPO Guidelines 2023, Part C, Section 1, Chapter 3.1 "Setting the cooling-off period"; BBIE Richtlijnen oppositieprocedure, versie november 2023, Deel 3, 16.2 "Cooling-off periode".

13 OHIM (Opp.), 30 januari 2020, *IFBB PRO LEAGUE*, No. B 3 046 235; Zie ook: OHIM (Opp.), 27 november 2008, *ERGO/ERGONET*, No. B 1 163 125; OHIM (Opp.), 15 november 2013, *AVE/AVE*, No. B 1 961 80.

14 EUIPO Guidelines 2023 Part C, Section 2, Chapter 3.1 "Coexistence between the marks involved in the opposition".

De co-existentieovereenkomst is echter niet geheel irrelevant in een oppositieprocedure omdat in het kader van de beoordeling van het gevaar voor verwarring een bestaande co-existentie, al dan niet vormgegeven in een co-existentieovereenkomst, in ogenschouw genomen kan worden als relevante factor. Het is per slot van rekening niet uitgesloten dat de co-existentie van twee merken op een bepaalde markt kan bijdragen aan de beoordeling of en in hoeverre er sprake is van verwarringsgevaar in de ogen van het relevante publiek tussen de in de oppositie betrokken merken.¹⁵ Als een co-existentieovereenkomst wordt meegenomen in de beoordeling, dan is dat vaak ook een goede indicatie van de houdbaarheid van die overeenkomst. Klopt de reikwijdte, kloppen de beperkingen en is de co-existentie gerechtvaardigd?

3.2 Co-existentie als relevante factor in oppositie

Uit de jurisprudentie volgt voorts dat de co-existentie alleen in aanmerking kan worden genomen indien de merkaanvrager tijdens de oppositieprocedure naar behoren heeft aangetoond dat het reeds co-existeren van de merken berust op het ontbreken van verwarringsgevaar tussen de merken. Maar duidelijk is wel dat die stelling alleen houdbaar is als de co-existentie tussen de betrokken oudere merken identieke tekens betreft in vergelijking tot het aangevraagde merk waar de oppositie op ziet.¹⁶ De merkaanvrager die in een oppositieprocedure wil bewijzen dat de co-existentie(overeenkomst) berust op de afwezigheid van gevaar voor verwarring in de ogen van het relevante publiek, zal in ieder geval aan de hieronder te bespreken voorwaarden moeten voldoen.

3.2.1 Overeenstemmende tekens

Ten eerste moeten de co-existerende merken gelijk zijn aan de merken die bij de oppositie zijn betrokken en moeten zij betrekking hebben op dezelfde waren of diensten.¹⁷ Zo werd in de eerder aangehaalde oppositie tegen het Uniemark GRUPO SADA het verweer van de deposant dat er reeds sprake was van co-existentie van de hand gewezen omdat was gesteld noch bewezen dat het onderscheidende element van de merkaanvraag onderdeel was van de co-existentie. Hoewel de co-existentieovereenkomst een indicatie kan zijn dat overeenstemmende merken co-existeren, zal de merkaanvrager in een oppositieprocedure moeten bewijzen dat dit feitelijk ook het geval was.

3.2.2 Hetzelfde grondgebied

Ten tweede moet de co-existentie betrekking hebben op hetzelfde grondgebied als de in de oppositie betrokken merken. Zo heeft het Gerecht geoordeeld dat een co-existentie tussen Deense merken irrelevant is als de oppositie is gebaseerd op een Spaans merk.¹⁸ Voor de co-existentie tussen Benelux- en Uniemerken geldt derhalve dat de co-existentie op de gehele Benelux respectievelijk Europese Unie moet zien. Daarover oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie eerder in de *Ornua/Tindale*-zaak. In deze zaak beschuldigde Ornua, houder van het Uniemark KERRYGOLD, Tindale van merkinbreuk wegens het gebruik van het merk KERRYMAID in Spanje, terwijl deze merken in Ierland en het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestonden. De vraag van de verwijzende rechter (*in casu*: het Audiencia Provincial de Alicante) was of de overeengekomen co-existentie moet worden geëxtrapoleerd naar andere lidstaten of naar de gehele Unie, gelet op het vereiste dat het Uniemark als een eenheid wordt behandeld. Het Hof benadrukte dat:¹⁹

“[...] op basis van het feit dat een Uniemark en een nationaal merk in een deel van de Europese Unie vreedzaam co-existeren, niet kan worden geconcludeerd dat in een ander deel van de Unie, waar dit Uniemark en het aan dit nationale merk gelijke teken niet vreedzaam co-existeren, geen gevaar voor verwarring van dit Uniemark met dit teken bestaat.”

Dat betekent dat de verwijzende Spaanse rechter er niet mee kan volstaan haar beoordeling te baseren op deze vreedzame co-existentie in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Dit sluit aan bij de eerdere rechtspraak van het Hof dat het onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar tot verschillende conclusies kan leiden in verschillende delen van de Unie, met name vanwege linguïstische redenen.²⁰

3.2.3 Daadwerkelijke co-existentie

Ten derde moet de merkaanvrager bewijzen dat er sprake is van daadwerkelijke co-existentie op de relevante markt, zo volgt onder meer uit de oppositie tegen het Uniemark BUSINESS ROYAL.²¹ In deze procedure beweerde de deposant, tevens houder van een ouder merk, dat de merken in verschillende landen vreedzaam naast elkaar hebben bestaan. Ter onderbouwing van dat punt werden uittreksels van verschillende nationale merkregistraties overgelegd. Hoewel de Second

15 Gerecht 3 september 2009, *La Española*, EU:C:2013:302, C-498/07P; Gerecht 11 mei 2005, *Grupo Sada*, EU:T:2005:169, T-31/03.

16 *Idem*.

17 Gerecht 18 september 2012, EU:T:2012:432, *Bürger*, T-460/11, paragraaf 60-61; Gerecht 30 maart 2010, *ECLIPSE / ECLIPSE*, R 1021/2009, paragraaf 14.

18 Gerecht 13 juli 2005, EU:T:2005:285, *Julían Murúa Entrena*, T-40/03, paragraaf 85.

19 HvJ EU 20 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:571 (*Ornua/Tindale*).

N.B. deze zaak speelde zich af vóór de Brexit.

20 HvJ EU 22 september 2016, ECLI:EU:C:2016:719 (*Combit Software/Combit Business Solutions*).

21 OHIM (Appeal) 13 april 2010, Noo. B. I 163 478 (*BUSINESS ROYAL/ROYALS*).

Board of Appeal het argument van de hand wees doordat geen van de merkregistraties zag op de voor de betreffende oppositie relevante markt, werd ook benadrukt dat de gelijktijdige aanwezigheid van vermeend conflicterende merken in de merkenregisters onvoldoende is om vreedzame co-existentie te kunnen aannemen. Een dergelijke 'papieren' co-existentie weerspiegelt immers niet de daadwerkelijke marktsituatie.

Duidelijk is dat de houder van het oudere merk die oppositie instelt, moet bewijzen dat de co-existerende merken daadwerkelijk naast elkaar in de relevante markt zijn gebruikt.²² Dat daadwerkelijke gebruik zal bovendien gelijktijdig moeten zijn. De enkele bewering dat geen actie is ondernomen tegen de registratie of het gebruik van een merk is daarvoor onvoldoende.²³

3.2.4 Vreedzame co-existentie

Ten vierde zal de merkaanvrager moeten bewijzen dat de aard van de co-existentie van de merken in kwestie vreedzaam is, zo illustreert de *La Española*-zaak.²⁴ In deze procedure werd weliswaar de eerdere gelijktijdige aanwezigheid van de betrokken merken gedurende een lange periode op de Spaanse markt aangetoond, maar bleek ook dat sinds enkele jaren de co-existentie geenszins vreedzaam was. Zo bleek dat co-existerende merken het voorwerp waren van een aantal geschillen, waaronder een inbreukzaak bij de nationale rechtbank. Van vreedzaamheid is in ieder geval geen sprake meer als de merken inzet zijn of zijn geweest van een geding bij een nationale rechter, zoals een inbreukzaak, of een administratieve procedure, waaronder een oppositieprocedure.²⁵

Bovendien weegt de vreedzame co-existentie van de merken op de relevante nationale markt niet op tegen het gevaar voor verwarring als de co-existentie gebaseerd is op overeenkomsten inzake oudere rechten tussen de partijen, inclusief overeenkomsten waarin de partijen zich ertoe verbinden geschillen te beslechten voor nationale rechters. Immers, aan dergelijke overeenkomst kunnen – zelfs indien ze gebaseerd zijn op de beoordeling van de juridische situatie door de partijen – zuiver economische of strategische overwegingen ten grondslag liggen.

3.2.5 Relevante periode

Tot slot moet de merkaanvrager aantonen dat de periode van co-existentie relevant is voor

de beoordeling van het verwarringsgevaar. Zo kan een co-existentie die dateert uit een ver verleden niet meer relevant zijn voor de huidige situatie. In de oppositie tegen het Uniemerkt ES LA ZEANELLA werd bijvoorbeeld een co-existentie van meer dan tien jaar geleden als te ver verwijderd van de datum van indiening van de Uniemerkt-aanvraag gezien. Om die reden werd deze co-existentie buiten beschouwing gelaten.²⁶ Maar er is ook een andere kant van de medaille: in de oppositie tegen het Uniemerkt ENZO FUSCO werd de beargumenteerde co-existentie van vier maanden als duidelijk te kort beschouwd.²⁷

3.3 Conclusie

Hoewel de merkenbureaus zich in een oppositie niet gebonden achten aan de in een co-existentieovereenkomst vervatte afspraken tussen de partijen, kan het co-existeren van oudere merken, ongeacht of dit in een overeenkomst is verwoord of louter uit de praktijk blijkt, onder voorwaarden het in de oppositieprocedure te beoordelen gevaar voor verwarring beïnvloeden. In zekere zin zal de uitkomst van de oppositie ook duiding geven aan de bestaande contractuele afspraken: is de co-existentieovereenkomst werkbaar, houdbaar en doeltreffend? Het doel van de co-existentieovereenkomst is immers het voorkomen van mogelijke verwarring of aanhaken bij de reputatie en een oppositie laat dan in feite zien of dat gelukt is.

4. Wel of niet sluiten van een co-existentieovereenkomst

Zoals het advocaten betaamt, zullen deze auteurs niet adviseren om wel of geen co-existentieovereenkomst te sluiten. Wel denken wij dat er té vaak wordt gekozen voor een co-existentieovereenkomst terwijl de uitkomst van een oppositieprocedure waarschijnlijk meer helderheid en zekerheid zou hebben gebracht. In eerste instantie wordt vaak opgezien tegen een oppositieprocedure vanwege de duur en de kosten maar voor de lange termijn biedt een co-existentieovereenkomst echt niet altijd de zekerheid waarop men rekent. Bedenk of het bezwaar (de aangekondigde oppositie) verwacht was en tijdens de clearance al gesignaleerd werd. Houd vast aan het advies dat daarover werd gegeven en de inschatting van kans van slagen van een eventuele oppositie. Houd voor ogen dat een co-existentieovereenkomst heel nauwkeurig moet worden opgesteld om aan alle mogelijke risico's tegemoet te komen en dan nog geen waterdichte oplossing is.

22 Idem, paragraaf 34.

23 OHIM (Appeal) 8 januari 2002, No. B. 14896 (*NO LIMITS/LIMMIT*), paragraaf 13; OHIM (Opp.) 5 september 2002, No. B. 23 905 (*CHEE. TOS/CHITOS*), paragraaf 22.

24 Gerecht 3 september 2009, EU:C:2013:302, *La Española*, C-498/07P, paragraaf 82; Zie ook: Gerecht 8 december 2005, ECLI:EU:T:2005:438, *CRISTAL CASTELLBLANCH*, T-29/04,

paragraaf 74; Gerecht 24 november 2005, ECLI:EU:T:2005:420, *ARTHUR ET FELICIE*, T-346/04, paragraaf 64.

25 Zie ook: Gerecht 24 november 2005, EU:T:2005:420, *Artuher et Félicie*, T-346/04, paragraaf 64.

26 OHIM (Appeal) 12 mei 2010, *ES LA ZANELLA/ZANELLA et al.*, R 607/2009-1, paragraaf 39.

27 Gerecht I maart 2005, EU:T:2005:73, *Enzo Fusco*, T-185/03.