

INTELLECTUELE EIGENDOM EN INFORMATICARECHT

Mw. mr. M. de Koning, Kennedy Van der Laan, Amsterdam

Mw. mr. C.S. Mastenbroek, Simmons&Simmons, Rotterdam

Mr. A. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Mw. mr. N. Wolters Ruckert, Kennedy Van der Laan, Amsterdam

Enkele recente ontwikkelingen in het Intellectueel Eigendomsrecht, in het bijzonder het merkenrecht; van parallelimport tot schaalmodel.

Auteurs: mw. mr. C.S. Mastenbroek, Simmons&Simmons, Rotterdam, mr. A.J. Verbeek Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Intellectueel eigendomsrecht speelt bij iedere onderneming, in meer of mindere mate, een belangrijke rol. Onder dit overkoepelende begrip vallen onder meer auteursrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en merkenrecht. Al sinds jaar en dag proberen ondernemingen met een beroep op hun intellectuele eigendomsrechten ervoor te zorgen dat hun producten, know how en naam worden beschermd tegen misbruik, verwarring, namaak, onrechtmatig aanhaken of profiteren.

Dit rechtsgebied is altijd in beweging. Zo zijn per 1 september 2006 de Benelux Merkenwet en de Benelux Tekeningen en Modellenwet opgegaan in het Benelux Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom en wordt er in de Nederlandse jurisprudentie al enige tijd geanticipeerd op de invoering van de bepalingen uit de Richtlijn betreffende handhaving Intellectuele Eigendomsrechten (2004/48/EG, kortweg de 'Handhavingsrichtlijn') die, onder meer, gaan over de proceskostenveroordeling. In onze Juridisch up to Date column van oktober 2006 schreven wij al dat deze veroordeling in de kosten in zaken die betrekking hebben op intellectueel eigendomsrecht de werkelijk gemaakte kosten kunnen betreffen.

In de Europese jurisprudentie lijkt er sinds ruim een jaar een ontwikkeling gaande te zijn, die de soevereiniteit van de rechthebbende aantast. In de zaak *Class International* (18 oktober 2005, C-405/03) bepaalde het Europese Hof van Justitie (HvJEG) dat de merkhouders zich niet (meer) kan verzetten tegen de enkele fysieke binnenkomst van haar merkproducten die nog niet door de merkhouders of met zijn toestemming in Europa in de handel zijn gebracht. Waar dit vroeger minder expliciet het geval was, moet de merkhouders nu bewijzen dat het onvermijdelijk is dat deze producten in Europa in de handel worden gebracht.

Dit uitgangspunt is eind vorig jaar ook van toepassing verklaard op situaties waarbij sprake is van doorvoer van namaakproducten. In de zaak *Montex* (9 november 2006, C-281/05) heeft het HvJEG uitgemaakt dat de merkhouders nu ook moet aantonen dat de namaakproducten daadwerkelijk worden ingevoerd binnen Europa. Het enkele gevaar dat de goederen hun (papieren) bestemming, een lidstaat waar geen bescherming voor het merk bestaat, niet bereiken en dat zij theoretisch in een lidstaat waar wel merkbescherming bestaat illegaal in de handel kunnen worden gebracht, volstaat niet om te

concluderen dat de doorvoer afbreuk doet aan de wezenlijke functies van dat merk in die lidstaat.

Recent is aan de bovenstaande jurisprudentie nog een uitspraak toegevoegd die weliswaar niet gaat over parallelhandel of de handel in namaakproducten maar waarin dezelfde ontwikkeling wordt gevolgd. In de zaak *Opel* (HvJEG 25 januari 2007, C-48/05) overwoog het HvJEG ten aanzien van het gebruik van het OPEL logo op een modelauto dat géén sprake is van merkinbreuk nu de (Duitse) consument dit gebruik alleen zal opvatten als een aanduiding dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk OPEL.

In Duitsland werd door Autec een telegrafisch bestuurbaar modelautootje (met een schaal van 1/24) van de Opel Astra V8 Coupe verkocht met op de grille het OPEL logo (zoal bij het originele voertuig het geval). Op de verpakking stonden daarnaast de eigen merken AUTEK en CARTRONIC. Opel meent dat dergelijk gebruik van haar OPEL logo op speelgoed, vooral op schaalmodellen van door haar geproduceerde auto's, inbreuk maakt op haar merkrecht. Omdat Opel haar merk ook heeft ingeschreven voor speelgoedauto's en Autec dit merk in het economisch verkeer gebruikt zonder toestemming van Opel zou Opel tegen dit gebruik moeten kunnen optreden op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 89/104).

Artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn bepaalt dat het ingeschreven merk de houder een exclusief recht geeft. Dit recht staat de merkhouder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. Hiervoor is het niet noodzakelijk dat gevaar voor verwarring wordt vastgesteld.

Dit lijkt een duidelijke zaak. Het OPEL logo dat Autec gebruikt, is gelijk aan het logo dat Opel heeft geregistreerd. Het logo wordt daarnaast gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor Opel haar merk, onder meer, heeft ingeschreven.

De nationale Duitse rechter voegde hier echter aan toe dat de gemiddelde Duitse consument gewend zou zijn aan het gebruik van merken op schaalmodellen van auto's en, bijvoorbeeld, treinen. Dit merkgebruik zou alleen bedoeld zijn om aan te tonen dat het zo exact mogelijke schaalmodellen van de echte auto's en treinen betreft. De producenten van schaalmodellen zouden de merken niet gebruiken als teken van herkomst, en de Duitse consument zou dit gebruik ook niet zo opvatten (dat de producten van Opel afkomstig zijn, of van een economisch verbonden onderneming). Kort gezegd: dergelijk gebruik zou dus niet aan te merken zijn als merkgebruik, en dus ook geen afbreuk kunnen doen aan het specifieke voorwerp van het merkenrecht van Opel (namelijk om producten die van haar afkomstig zijn te onderscheiden van andere producten, de herkomstfunctie). Als het specifieke voorwerp van het merkenrecht niet aangetast wordt, is er volgens de Duitse rechter geen sprake van merkinbreuk, ook niet als aan de voorwaarden van artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn is voldaan.

Het HvJEG is hierin mee gegaan. Het heeft bepaald dat de nationale rechter in een specifiek geval mag beslissen of het specifieke voorwerp is aangetast of niet. De nationale Duitse rechter mag uitmaken of uit het oogpunt van de gemiddelde consument van speelgoed in Duitsland, het aan de orde zijnde gebruik van het OPEL logo afbreuk doet aan de functies van het OPEL logo als voor speelgoed ingeschreven merk. Omdat het volgens de nationale Duitse rechter voor de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van waren van speelgoedfabrikanten een gewone zaak is dat schaalmodellen werkelijk bestaande modellen nabootsen, en deze consument veel belang hecht aan totale origineelgetrouwheid, zal de Duitse consument het OPEL logo alleen opvatten als een teken dat het om een schaalmodel gaat van een voertuig van het merk OPEL. De Duitse consument zal dus niet denken dat dit schaalmodel van Opel afkomstig is, noch dat Opel voor dit gebruik toestemming zou hebben gegeven.

Wij menen dat dit niet juist is. Ten eerste hanteert het HvJEG een te smalle opvatting van de (wezenlijke) functies van het merk. Het gaat immers niet alleen om (bescherming van) de herkomstfunctie, maar ook om (bescherming tegen aantasting van de) onderscheidende kracht. Bovendien vindt het HvJEG het in de Opel zaak relevant dat het aanbrengen van het OPEL logo op speelgoedauto's niet tot gevolg heeft dat het publiek denkt dat deze speelgoedauto's van Opel afkomstig zijn, of dat Opel toestemming zou hebben gegeven voor dit gebruik en stelt zij dus in feite dat er geen sprake is van verwarring(sgevaar). Hierboven hebben wij echter al aangestipt dat verwarringsgevaar helemaal geen criterium is in artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn.

Dit criterium speelt alleen een rol bij het geval dat in artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn is geregeld. Dit recht staat de merkhouder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, en waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

Het HvJEG lijkt in de Opel zaak in feite een nieuw criterium te hebben toegevoegd aan de bepaling van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn. Het is volgens het HvJEG kennelijk niet alleen meer relevant of aan het inbreukcriterium sec. is voldaan, maar ook of er aan het specifieke voorwerp van het merkrecht (de herkomstfunctie) schade is toegebracht. Dat dit niet in overeenstemming is met de bedoeling van de Europese wetgever, blijkt uit de Considerans van de Merkenrichtlijn. Daarin wordt zelfs beklemtoond dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken, en de waren dezelfde zijn als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Overigens zijn wij van mening dat zelfs in het geval verwarringsgevaar wel een rol zou spelen (zoals bij artikel 5 lid 1 sub b van de Merkenrichtlijn) dan is in de Opel zaak nog steeds sprake van merkinbreuk omdat het zeer waarschijnlijk is dat een aanmerkelijke groep consumenten zal menen dat de speelgoedauto's van

Opel of een daarmee economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Veel autofabrikanten maken immers schaalmodellen van hun nieuwste types auto's (die zij meestal als zakengeschenk aanbieden). Het is aannemelijk dat Opel het OPEL logo ook heeft ingeschreven voor speelgoedauto's met de bedoeling het merk ook daadwerkelijk voor speelgoedauto's te gaan gebruiken. Vreemd genoeg is in deze zaak niet ter sprake gekomen of Opel zelf schaalmodellen aanbood. Ook het argument van Autec dat zij naast het OPEL logo gebruik maakte van haar eigen merken AUTEK en CARTRONIC zou het gevaar voor verwarring niet wegnemen. Het is immers goed mogelijk dat het relevante publiek zou menen dat de maker van de AUTEK CARTRONIC auto's een licentie heeft gekregen van Opel om het OPEL logo te gebruiken.

Met betrekking tot de herkomstfunctie verwijst het HvJEG naar haar eerdere arrest in de *Arsenal-zaak* (12 november 2002, C-206/01). In deze zaak ging het om de verkoop van sjaals waarop in grote letters het woord ARSENAL stond. Deze sjaals waren, onder andere, bestemd voor de supporters van Arsenal.

Het HvJEG overwoog dat in deze omstandigheden het aan het merk identieke teken gebruikt wordt in het economisch verkeer, en het gaat om het in artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn bedoelde geval, namelijk het gebruik in het economische verkeer van het teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven. De wezenlijke functie van het merk, het garanderen van de herkomst, kan alleen worden gewaarborgd indien de merkhouder wordt beschermd tegen concurrenten die van de positie en de reputatie van het merk misbruik zouden willen maken door waren te verkopen die ten onrechte van het merk zijn voorzien. De uitoefening van dit recht zou beperkt moeten blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Volgens het HvJEG in de *Arsenal-zaak* is aldus de centrale vraag of het gebruik van het betrokken teken door de derde afbreuk kan doen aan de herkomstfunctie. Zo ja, dan moet de merkhouder zich hiertegen kunnen verzetten. Aan deze conclusie kan, bijvoorbeeld, niet worden afgedaan door omstandigheden dat het gebruik van het merk wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

In de OPEL zaak kijkt het HvJEG echter vanuit een geheel ander perspectief naar de vraag over het afbreukrisico van de herkomstfunctie. Het HvJEG gaat uit van de relevante consument en stelt dat als deze normgroep het OPEL logo op de speelgoedauto niet waarneemt als een aanduiding dat deze waren afkomstig zijn van Opel, dan moet worden aangenomen dat geen afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk.

Als Opel aan de hand van het Arsenal 'criterium' zou worden beoordeeld, dan dient de vraag of het gebruik van het OPEL logo door Autec afbreuk doet (of kan doen) aan de herkomstgarantie van de waar, zonder meer bevestigend te worden beantwoord. Het is in ieder geval aannemelijk om te veronderstellen dat Opel hiermee te maken heeft (gehad), of ten minste aan Autec toestemming zou moeten hebben gegeven voor het gebruik van haar merk OPEL op de schaalmodellen. Aan deze conclusie kan dan ook de omstandigheid dat het gebruik van

het Opel logo door bepaalde consumenten zou worden opgevat als een zo getrouw mogelijke weergave van het uiterlijk van een auto, naar onze mening, niet afdoen.

Het Opel-arrest maakt het dus in feite voor een merkhouder moeilijker dan ten tijde van het Arsenal-arrest om op te treden tegen gebruik van een identiek merk voor identieke waren. Anders dan bij Arsenal lijkt het niet meer relevant of een bepaalde groep consumenten het teken wel als herkomstfunctie opvat. Dus met het Opel-arrest wordt de toets van artikel 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn strenger dan op basis van de Merkenrichtlijn zelf verwacht mag worden, en schuift deze richting de artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn toets, waarbij het gevaar voor verwarring een rol speelt.

Het is duidelijk dat met het Opel-arrest een andere lijn is gekozen dan met het Arsenal-arrest. Dat is vreemd, omdat het Opel-arrest niet door een volledige, maar door een kleine kamer met slechts 3 rechters gewezen is. In principe mogen arresten die de lijn van het HvJEG wijzigen alleen door volledige kamers genomen worden. Er is dus een kans dat deze verschuiving van richting onbedoeld is, en in een later arrest door een volledige kamer hersteld wordt. Tot die tijd zullen we het echter wel met de Opel zaak moeten doen.

Voor bekende merken is er een uitweg: deze categorie merken heeft nog een andere mogelijkheid om op te treden tegen inbreuken. Naast de 'directe' inbreuk op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn en de inbreuk als gevolg van het mogelijke verwarringsgevaar (artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn) bestaat voor deze categorie merken ook de mogelijkheid van inbreuk als gevolg van ongerechtvaardigd voordeel dat de inbreukmaker trekt uit, of de afbreuk die wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen (verwateringsgevaar) of de reputatie van het merk (artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn).

In het *Davidoff arrest* (9 januari 2003, C-292/00) overwoog het HvJEG ten aanzien van deze categorie merken, waartoe wij het OPEL logo ook rekenen, meer precies dat de genoemde ruimere bescherming wordt verleend, indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Het lijkt erop dat de nationale Duitse rechter hier in de Opel-zaak wel aan heeft gedacht. Het Bundesgerichtshof sloot namelijk niet uit dat Opel er een rechtmatig belang bij kan hebben om het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar bekende merk op grond van artikel 5 lid 2 van de Merkenrichtlijn te beschermen. Uiteindelijk heeft echter vreemd genoeg noch de Duitse nationale rechter, noch het HvJEG geconcludeerd dat sprake is van een inbreuk op grond van dit artikel.

Merkhouders van producten met een kenmerkende vormgeving zouden bovendien kunnen denken aan bescherming op grond van het auteursrecht en/of het modellenrecht. Het uiterlijk van deze producten moet daarvoor wel onderscheidend en nieuw zijn. Is dit

niet het geval dan biedt misschien de slaafse nabootsing nog uitkomst.

Uit voornoemde Europese rechtspraak zou men de conclusie kunnen trekken dat de positie van de rechthebbende steeds meer onder druk komt te staan. Hoewel hiervan misschien in feite sprake is, gaat het naar onze mening niet om een nieuw fenomeen, maar meer om de keerzijde van dezelfde medaille. Dit resultaat is namelijk alleen maar te wijten aan een letterlijke interpretatie van de bepalingen van de Merkenrichtlijn. Deze strikte uitleg van de Merkenrichtlijn had (bij andere omstandigheden) echter evengoed ten voordele van de rechthebbenden kunnen uitvallen. Wij maken ons dus op dit moment niet zoveel zorgen over de positie van de rechthebbenden. Voor de rechthebbenden die wel bezorgd zijn, bestaat bovendien altijd de mogelijkheid om 'aanvullende bescherming' te creëren via het auteursrecht en/of modellenrecht. Ook de slaafse nabootsing biedt mogelijk uitkomst.