

## PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.

<http://hdl.handle.net/2066/131297>

Please be advised that this information was generated on 2019-06-26 and may be subject to change.

## ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

AAK20096289

F.G.M.M. Alsters en D.A.J.M. Melchers

Periode 1 maart 2009 - 15 juni 2009

### Jurisprudentie

#### *Gedeeltelijke nietigheid in het octrooirecht*

Uit artikel 75, lid 1 ROW volgt de mogelijkheid dat een octrooi gedeeltelijk nietig kan worden verklaard. In het licht van de rechtszekerheid voor derden heeft de Hoge Raad in het arrest Spiro/Flamco van 9 februari 1996 evenwel aanvullende criteria geformuleerd. Zo moet het o.a. voor de gemiddelde vakman reeds tevoren op basis van het oorspronkelijke octrooischrift en de stand van de techniek voldoende voor de hand gelegen hebben dat het octrooi slechts in die meer beperkte vorm verleend had behoren te worden. Ook moet de aanvulling het bestaande octrooi beperken en niet leiden tot een ander octrooi. In het recente arrest van de Hoge Raad van 6 maart 2009 (*Scrimed v Medinol*) is thans bepaald dat de in Spiro/Flamco neergelegde voorwaarden wegens onverenigbaarheid met het sinds 13 december 2007 gewijzigde artikel 138, lid 3 EOV (Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien) niet mogen worden toegepast op Europese octrooien.

#### *Merkinbreuk door een licentienemer*

Op 23 april 2009 wees het Hof van Justitie arrest naar aanleiding van een verzoek om uitleg van de artikelen 7 en 8 lid 2 van de Merkenrichtlijn (*Copad*). Aanleiding voor dit verzoek was het geschil tussen merkhouder Dior en diens licentienemer SIL, die door haar vervaardigde producten van het merk Christian Dior in strijd met de licentieovereenkomst aan discounters verkocht. De licentieovereenkomst verbood deze verkoop uitdrukkelijk in verband met de handhaving van de algemene bekendheid en de prestige van het merk.

De verwijzende rechter vroeg zich af of een merkhouder zijn rechten op grond van artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn kan invoeren tegen een licentienemer die de producten voorzien van het merk van de licentiegever aan discounters verkoopt, terwijl die verkoop wegens prestigeredenen in de licentieovereenkomst is verboden. In het verlengde hiervan wenste de verwijzende rechter te vernemen wanneer het handelen in strijd met een verbod in een licentieovereenkomst tot verkoop aan discounters meebrengt dat de waren niet geacht kunnen worden in het verkeer te zijn gebracht met toestemming van de merkhouder, zodat van uitputting geen sprake is. Voor zover wel zou moeten worden geconcludeerd dat sprake is van de voor uitputting benodigde toestemming, wenste de verwijzende rechter te vernemen of de merkhouder zich met een beroep op gegronde redenen alsnog tegen de verdere verkoop kan verzetten.

Het Hof stelt allereerst vast dat artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn limitatief bepaalt in welke gevallen de merkhouder zijn merkrechten kan invoeren tegen een licentiehouder die de bepalingen schendt van de licentieovereenkomst. Dit is onder andere het geval indien de licentiehouder in strijd handelt met bepalingen inzake de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten. Het merk dient immers een waarborg te bieden ten aanzien van de herkomst en daarmee van de kwaliteit van de waar. Aantasting van een luxueuze uitstraling van prestigieuze waren kan afbreuk doen aan de kwaliteit zelf van deze waren, zo overweegt het Hof. Deze kwaliteit vloeit immers bij dit soort waren mede voort uit de allure en het prestigieuze imago. De organisatie van een selectief distributiestelsel draagt bij aan dit imago, zodat het Hof concludeert dat verkoop aan distributeurs in strijd met de licentieovereenkomst afbreuk kan doen aan de kwaliteit van de waar, waartegen de merkhouder op grond van de in de nationale wetgeving geïmplementeerde bepaling van artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn kan optreden.

De vraag die vervolgens rees, is hoe artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn zich verhoudt tot de in de rechtspraak vormgegeven uitputtingsregel. Het Hof overweegt in dit verband dat, hoewel het bestaan van een licentieovereenkomst in beginsel meebrengt dat de waren met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht, een licentieovereenkomst niet gelijkstaat met een absolute en onvoorwaardelijke toestemming. Wanneer wordt gehandeld in strijd met de bepalingen genoemd in artikel 8 lid 2 Merkenrichtlijn, kan de merkhouder zijn merkrechten immers nog invoeren en is geen sprake van uitputting. Dit betekent dat, wanneer de licentienemer in strijd met de licentieovereenkomst waren via discounters in het verkeer brengt en hierdoor de luxueuze uitstraling – en daarmee de kwaliteit van de prestigieuze waren – wordt aangetast, de merkhouder hiertegen kan optreden.

De derde vraag spitst zich toe op de vraag of de (enkele) schending van een in de licentieovereenkomst vastgelegd verbod van verkoop aan discounters los van een aantasting van de kwaliteit van de producten als gegronde reden in de zin van artikel 7, lid 2 van de richtlijn kan worden beschouwd, op grond waarvan de merkhouder zich alsnog tegen verdere verhandeling van de waren kan verzetten. Voor het bestaan van een gegronde reden is blijkens de rechtspraak ernstige schade aan de reputatie vereist, die in het concrete geval moet worden aangetoond. De enkele verkoop aan discounters levert niet per definitie in concreto ernstige schade op. Het Hof oordeelt dan ook dat geen beroep kan worden gedaan op een gegronde reden wegens het enkele feit dat in strijd met een bepaling in een licentieovereenkomst gemerkte producten aan een discounter zijn verkocht. Op basis van alle relevante omstandigheden van het geval zal moeten worden onderzocht of de verdere verhandeling van de prestigieuze waren afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

*Depot te kwader trouw*

De zaak *Lindt & Sprüngli v Frans Hauswirth* heeft betrekking op een zittende goudkleurige haas in chocolade, met een rood strikje een belletje en de in bruin geschreven vermelding "Lindt GOLDHASE", dat als driedimensionaal gemeenschapsmerk voor onder andere chocolade is gedeponeerd. Wanneer de depothouder, Lindt & Sprüngli, tracht de verkoop van soortgelijke chocoladehazen door Frans Hauswirth tegen te gaan, verweert Frans Hauswirth zich door in een reconventionele vordering nietigverklaring van het merk te vorderen met als argument dat er sprake was van te kwader trouw bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk. De kwader trouw zou moeten worden gevonden, zo stelt Frans Hauswirth, in de omstandigheid dat Lindt & Sprüngli door het inschrijven van het bewuste driedimensionale merk beoogd heeft haar concurrenten volledig uit te schakelen, door met een beroep op haar merkrecht te kunnen beletten dat een concurrent gebruik blijft maken van een identiek of overeenstemmend teken dat al jaren voor dezelfde of soortgelijke waren wordt gebruikt. De onderhavige zaak gaf aanleiding voor het Oberste Gerichtshof in Oostenrijk om diverse prejudiciële vragen te stellen ten aanzien van het begrip 'te kwader trouw' zoals neergelegd in artikel 51, lid 1, sub b van de Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk. Bij arrest van 11 juni 2009 stelt het Hof van Justitie dat de nationale rechter bij de beoordeling of er sprake is van kwade trouw van een aanvrager rekening moet houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
- de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.