

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/2066/54011>

Please be advised that this information was generated on 2019-06-27 and may be subject to change.

Economisch recht en intellectuele eigendom

Mw. mr. F.G.M.M. Alsters

WET- EN REGELGEVING

Implementatie Volgrecht-richtlijn

Het in 2004 ingediende wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn 2001/84/EG (*PbEG* L 272) is op 7 februari 2006 zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen (Wet van 9 februari 2006, *Staatsblad* 2006, 60). Met (de nog nader bekend te maken inwerkingtreding van) deze wet wordt aan de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk het onvervreembare recht verleend om bij iedere latere verkoop van een origineel van een kunstwerk waarbij een professionele kunsthandelaar is betrokken, een vergoeding te ontvangen.

Implementatie Handhavingsrichtlijn

De Eerste Kamer heeft op 14 februari 2006 een wetsvoorstel tot wijziging van de Rijsoctrooiwet 1995 aangenomen (Wet van 16 februari 2006, *Staatsblad* 2006, 135), in verband met de implementatie van richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Deze richtlijn beoogt de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te harmoniseren, om zo met name grootschalige inbreuken en piraterij effectiever te kunnen bestrijden. Verschillen in nationale handhavingsmiddelen bemoeilijken immers een doeltreffende bestrijding van inbreuk. De richtlijn verplicht onder andere om een rechterlijke uitspraak te publiceren, om de mogelijkheden tot corrigerende maatregelen te verruimen en om het verkrijgen van informatie over inbreuken te vergemakkelijken. Voor het grootste deel zal de implementatie plaatsvinden in een nieuwe titel 15 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, dat van toepassing zal zijn op alle regelgeving met betrekking tot de intellectuele eigendom. Een belangrijke aanpassing betreft het voorgestelde artikel 1019h Rv., dat voorziet in een ruimere mogelijkheid tot proceskostenveroordeling. Daarnaast zal artikel 1019e Rv. in de mogelijkheid voorzien om, in geval van dreigende onherstelbare schade, in kort geding een verbod te verkrijgen zonder dat de gedaagde wordt gehoord. Ook worden de mogelijkheden voor het leggen van bewijsbeslag en het vorderen van afgifte van bewijsmateriaal uitgebreid in de artikelen 1019a-d Rv. Naast de Rijsoctrooiwet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen ook diverse andere wetten op het gebied van de intellectuele eigendom worden aangepast.

Zie voorts: 'Implementatie van richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten', www.recht.nl; 'Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten – toevoeging titel 15 aan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering', www.recht.nl; <http://www.wetten.overheid.nl>; prof.dr. D.J.G. Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', www.njb.nl, afl. 2006/9.

Wetsvoorstel aangaande goedkeuring Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

Dit wetsvoorstel (*Kamerstukken II* 2005-2006, 30 403, www.overheid.nl) strekt tot goedkeuring van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (*Trb.* 2005, 96). Dit verdrag vervangt het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en het Benelux-verdrag inzake tekeningen of modellen en voegt de twee uitvoerende instanties, het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen, samen tot één bureau, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De nieuwe Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom zal internationale en nationale rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Het verdrag voorziet voorts onder andere in een vereenvoudigde omzettingprocedure van EG-regelgeving en internationale verdragen in Benelux-regelgeving. De maatregelen zorgen voor overzichtelijkere wetgeving in de Benelux, tot verlaging van de uitvoeringskosten en bevordering van de efficiency. Zie voorts www.recht.nl/ie/wetsvoorstellen.

Wetsvoorstel Programmagegevens

Het (gewijzigde) voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet (*Kamerstukken II* 2005-2006, 29 680, www.overheid.nl) voorziet in de verplichting voor landelijke omroepen om programmagegevens kosteloos ter beschikking te stellen ten behoeve van verveelvoudiging en openbaarmaking door omroepverenigingen en programmagidsen en soortgelijke media. Door deze wijziging wordt de beschikbaarheid van programmagegevens van publieke omroepen voor het publiek vergroot. Zie ook www.recht.nl/ie/wetsvoorstellen.

JURISPRUDENTIE

Deutsche SiSi-Werke/OHIM

De stazakjes voor vruchtensappen van SiSi kunnen niet als gemeenschapsvormmerk worden ingeschreven (HvJEG 12 januari 2006, C-173/04 P, www.curia.eu.int). Het GvEA oordeelde dat de consument de stazakjes niet zou beschouwen als herkomstaanduiding, maar slechts als verpakkingsvorm. Het HvJEG stelde vast dat het GvEA dit oordeel had getoetst aan de juiste criteria, die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld.

Hierin is overwogen dat, hoewel voor alle categorieën merken dezelfde criteria gelden, de perceptie van het relevante publiek bij vormmerken niet altijd dezelfde is als bij andere soorten merken. Bij vormen die bestaan uit de verpakking van waren is voor het bezitten van onderscheidend vermogen nodig dat de vormen de consument in staat stellen de waren zonder analytisch of vergelijkend onderzoek of bijzondere oplettendheid te onderscheiden van die van concurrenten. Dit betekent dat de vorm op significante wijze moet afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector, ofwel bij waren van dezelfde aard, bestemd voor dezelfde consumenten, gangbaar is.

Picasso/Picaro

Een door de erven Picasso op basis van hun merk-inschrijving van het merk Picasso voor auto's ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het teken Picaro voor auto's is op 12 januari 2006 door het HvJEG afgewezen, wegens het ontbreken van verwarringsgevaar (HvJEG 12 januari 2006, C 361/04 P, www.curia.eu.int). Deze zaak bevat een aantal interessante aspecten.

In de eerste plaats heeft het HvJEG zich expliciet uitgelaten over de al langer door het GvEA gevolgde wijze van beoordelen van overeenstemming tussen een merk en een teken aan de hand van een visuele, auditieve en begripsmatige vergelijking van beide tekens. Nadat het HvJEG in het arrest Lloyd/Loint (HvJEG 22 juni 1999, *IER* 1999, p. 241) had overwogen dat de enkele auditieve gelijkenis voldoende zou kunnen zijn voor het aannemen van overeenstemming, heeft het HvJEG nu geoordeeld dat een begripsmatig verschil onder omstandigheden de visuele en auditieve gelijkenis kan neutraliseren. Deze situatie kan zich voordoen wanneer ten minste één van de betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het publiek onmiddellijk kan begrijpen.

In de tweede plaats bevat het arrest een aanvulling op de overwegingen van het HvJEG in de zaak Arsenal/Reed (HvJEG 12 november 2002, *BIE* 2003, 51). In dat arrest had het hof overwogen dat door de enkele vermelding op een bord bij de aanschaf van sjals dat het geen officiële merkproducten betrof, niet kon worden uitgesloten dat zich na de aankoop alsnog gevaar voor verwarring kon voordoen. Het hof oordeelde dan ook dat het gebruik van het identieke teken Arsenal inbreuk maakte op het merk Arsenal.

Het HvJEG heeft de reikwijdte van de zogenoemde 'post sale confusion' toets in de zaak Picasso/Picaro ingekaderd. Het hof stelde voorop dat bij de

beoordeling van het verwarringsgevaar de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij aankoop een rol speelt. Zoals al in het arrest Lloyd/Loints werd overwogen, kan het aandachtsniveau van de gemiddelde consument variëren naar gelang de categorie waren waarom het gaat. Gelet op onder andere de prijs en technologische aard van auto's is de mate van oplettendheid bij de aanschaf van dit soort waren bijzonder groot. Weliswaar bestaan er altijd situaties waarin het publiek weinig oplettend is, maar wanneer zou worden uitgegaan van de kleinste mate van oplettendheid, zou het criterium van het aandachtsniveau bij de beoordeling van het verwarringsgevaar een dode letter zijn. Het arrest Arsenal/Reed bevat ook geen algemene regel waaruit zou kunnen worden afgeleid dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 lid 1 sub b van richtlijn 89/104 of artikel 8 lid 1 sub b van verordening nr. 40/94 niet bij voorrang rekening dient te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid van het publiek bij de aanschaf van een bepaalde categorie waren, aldus het hof.

Visser stelt in een artikel in BIE dat hieruit kan worden afgeleid dat post sale confusion niet te snel mag worden aangenomen, nu het moment van aankoop 'bij voorrang' het aanknopingspunt is voor de beoordeling van verwarringsgevaar (BIE (74), 2006-2, p. 71-73). De vraag is of het arrest niet zo moet worden begrepen, dat post sale confusion uitsluitend, of althans met name een rol speelt bij de beoordeling of sprake is van inbreuk wegens gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren. Een aanknopingspunt hiervoor is eerstens te vinden in de overweging van het hof dat Arsenal/Reed niet een algemene regel geeft waaruit zou kunnen worden afgeleid dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 'sub b' niet bij voorrang rekening dient te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren. Arsenal/Reed betrof immers 'sub a'. Het Hof oordeelde bovendien dat het arrest Arsenal/Reed zag op de situatie waarin was vastgesteld dat sprake was van gebruik van een aan het merk *identiek* teken, dat werd gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dit merk was ingeschreven. Aan *deze* vaststelling werd niet afgedaan door de omstandigheid dat een bord op de verkooppaats duidelijk maakte dat het niet om officiële merkproducten ging. *In deze specifieke context*' kon volgens het hof namelijk *niet worden uitgesloten* dat zich na aankoop alsnog verwarringsgevaar zou voordoen. Deze overwegingen lijken te duiden op een onderscheid tussen de absolute bescherming die de wet biedt tegen gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren ener-

zijds, waarbij post sale confusion wel een rol zou kunnen spelen en bescherming tegen gevaar voor verwarring anderzijds, dat positief moet worden vastgesteld en waarbij de mate van oplettendheid van het publiek bij aankoop uitgangspunt is.

Oorsprongsbenaming 'feta'

Een doorgaans onderbelicht terrein van het intellectuele eigendomsrecht is met de uitspraak van het HvJEG over de benaming 'feta' weer onder de aandacht gebracht (HvJEG 25 oktober 2005, C-465/02 en C-466/02, www.curia.eu.int). De bescherming van oorsprongsbenamingen vindt haar grondslag in verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PbEG L 208).

De naam 'feta' is het Italiaanse woord voor 'sneetje' en is in de 17e eeuw in het Grieks overgenomen, waar het wordt gebruikt ter aanduiding van volgens een speciale methode geproduceerde, gepekeld schapenkaas. Artikel 2 lid 3 van verordening 2081/92 biedt de mogelijkheid bepaalde, niet-geografische traditionele benamingen als oorsprongsbenaming te doen inschrijven. Hiervoor is nodig, dat een benaming met name een product of levensmiddel 'van oorsprong uit een streek of bepaalde plaats' aanduidt. Bovendien dienen de kwaliteit of de kenmerken van het product hoofdzakelijk of uitsluitend aan het geografische milieu zijn toe te schrijven en dient de productie, verwerking en bereiding in het geografische gebied te geschieden. Blijkens artikel 3 lid 1 van de verordening komen soortnamen niet voor inschrijving in aanmerking.

De Duitse, Deense en Franse regering maakten bezwaar tegen de inschrijving van de naam 'feta' als beschermde oorsprongsbenaming. Volgens deze regeringen voldeed de benaming 'feta' niet aan deze eisen, nu deze naam ook in andere landen dan Griekenland wordt gebruikt ter aanduiding van gepekeld kaas, die onder vergelijkbare omstandigheden als de Griekse zou worden geproduceerd.

Het HvJEG oordeelde echter dat het gebied waarvoor de benaming was ingeschreven bepaalde natuurlijke kenmerken vertoont, die aan feta haar specifieke kenmerken verlenen, waardoor dit gebied zich van andere gebieden onderscheidt. De naam 'feta' is evenmin tot soortnaam verworpen. Dit blijkt onder andere uit het feit dat in Denemarken specifiek wordt gesproken over 'Deense feta'. Verder baseert het HvJEG dit oordeel op gegevens waaruit blijkt dat feta in andere landen vaak in de handel wordt gebracht met etiketten die naar de Griekse tradities verwijzen en waarop doelbewust een verband met de benaming 'feta' en het

Griekse territoir wordt gesuggereerd, omdat dit een verkoopargument is dat verband houdt met de faam van het originele product.

Meer over de bescherming van geografische benamingen is te lezen in het speciaal hieraan gewijde themanummer van *BMM Bulletin* (31) 2005-2006, nr. 4.

Subaru-specialisten

Het gerechtshof te Amsterdam deed op 7 juli 2005 een weliswaar voorlopige, maar toch belangwekkende uitspraak in hoger beroep van een kort geding procedure tussen de rechthebbenden op de Subaru-merken en leden van een samenwerkingsverband van onafhankelijke Subaru-specialisten (Hof Amsterdam 7 juli 2005, LJN: AU5246, www.rechtspraak.nl).

De procedure had onder meer betrekking op het gebruik door de Subaru-specialisten van beeldmerken van Subaru, onder andere in advertentiemateriaal, op gevels en websites. De rechtbank te Amsterdam oordeelde in eerste aanleg dat het gebruik van de beeldmerken van Subaru niet nodig was en daarmee een inbreuk vormde op de merkrechten van Subaru c.s. De rechtbank baseerde haar oordeel op het arrest BMW/Deenik. In dit arrest heeft het HvJEG overwogen dat het gebruik van een merk door een derde is toegestaan om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van bepaalde merkproducten verricht, of dat hij gespecialiseerd is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van deze waren, tenzij dit merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt dat een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de derde (HvJ EG 23 februari 1999, *IER* 1999, 16). Beeldmerken zouden volgens de rechtbank als een teken van authenticiteit van de auto en de distributeur worden gezien, zodat met het gebruik hiervan de indruk zou worden gewekt dat de derde tot het netwerk van de merkhouder zou behoren.

Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep echter dat het enkele gebruik van beeldmerken bij het aankondigen dat men de reparatie en het onderhoud van auto's van het merk Subaru verrichten, of in de verkoop, reparatie of onderhoud van deze auto's gespecialiseerd is, in het algemeen onvoldoende is om de indruk te wekken dat een commerciële band met de merkhouder bestaat. Deze beeldmerken zijn immers zo onlosmakelijk met auto's van het merk Subaru verbonden dat klanten het gebruik van het beeldmerk als normaal zullen ervaren, terwijl het achterwege laten juist vragen zal oproepen, aldus het hof. Onafhankelijke specialisten zouden op niet gerechtvaardigde

achterstand worden gezet indien zij beeldmerken niet zouden mogen gebruiken. Volgens het gerechtshof wordt de grens van het toelaatbare (wel of pas) bereikt als teveel de nadruk wordt gelegd op het beeldmerk en te weinig op de onderneming.

Het arrest van het gerechtshof biedt ruimte voor een ruimere toepassing van beeldmerken door ondernemers die zich gespecialiseerd bezighouden met bepaalde merkproducten. Op grond van artikel 260 Rv. is inmiddels een bodemprocedure ahangig gemaakt.

MGM/Grokster

Deze zaak had betrekking op de aansprakelijkheid van aanbieders van zogenoemde *peer-to-peer* systemen (Supreme Court 27 juni 2005, www.supremecourtus.gov). Dit zijn programma's waarbij gebruikers bestanden van elkaars harde schijf kunnen downloaden. De vraag was of en in hoeverre een aanbieder van technologieën die zowel voor inbreukmakend, als voor niet inbreukmakend gebruik geschikt zijn, aansprakelijk is voor inbreukmakend gebruik van deze technologieën door gebruikers. In eerdere uitspraken werd geoordeeld dat een aanbieder hiervoor niet aansprakelijk was, indien het systeem '*substantial noninfringing uses*' had. In het Betamax-arrest (Sony Corp. Of America vs. Universal City Studios, Inc. 464 U.S. 417) oordeelde de rechter aan de hand van dit criterium dat Sony niets viel te verwijten, nu de door haar aangeboden videorecorders konden worden gebruikt voor het opnemen en later afspelen van tv-programma's, hetgeen geen auteursrechtinbreuk opleverde.

Ten aanzien van het door Napster aangeboden systeem oordeelde de Amerikaanse rechter op basis van hetzelfde criterium dat zij wél op de hoogte kon zijn van inbreukmakend gebruik en dit ook kon voorkómen, nu deze de zoekdatabank onder haar beheer had. Grokster bood een vergelijkbaar systeem aan, maar dan zonder een dergelijke centrale zoekdatabank. Zij stelde dan ook dat zij niet op de hoogte kon zijn van eventueel inbreukmakend gebruik.

De Amerikaanse Supreme Court overwoog echter dat het criterium dat sprake moet zijn van '*substantial noninfringing uses*', de aanbieder van een dergelijk systeem niet kan vrijwaren, als bewezen wordt dat de aanbieder de *bedoeling* heeft inbreukmakend gebruik aan te moedigen. Dit moet uit feiten en omstandigheden blijken.

Zie voorts K.J. Koelman, *Computerrecht* 2005, p. 247-254 en prof.mr. D.J.G. Visser, www.njb.nl, afl. 2006/9.

LITERATUUR

Kroniek van de intellectuele eigendom

Van de hand van prof.mr. D.J.G. Visser is in het *NJB* het periodieke overzichtsartikel verschenen met daarin alle vermeldenswaardige gebeurtenissen van de afgelopen periode op het gebied van de intellectuele eigendom. (*NJB*, afl. 2006/9.)

Gemeenschapsmodel

Mr.drs. M.E. Santman en mr. W.J.G. Maas hebben een lezenswaardig artikel geschreven over de complicaties die zich kunnen voordoen bij Gemeenschapsmodellen (*BIE* (74), 2006-2, p. 73-78). Hierin wordt stilgestaan bij de verschillen tussen de criteria die gelden voor het vaststellen van de nieuwheid (en het eigen karakter) en de aanvang van de beschermingstermijn van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel. Aan de hand van een casus wordt geïllustreerd dat deze criteria niet noodzakelijkerwijs synchroon lopen. De conclusie bevat enkele aanbevelingen om bewijsproblemen en nadelige gevolgen van het systeem zoveel mogelijk te voorkómen.

Normaal gebruik, soortnamen, Heilung

BMM Bulletin (31) 2005, nr. 2 staat geheel in het teken van enkele correctiemechanismen op het depotstelsel, die in de BMW zijn ondergebracht in artikel 5 lid 2. Achtereenvolgens worden het 'normaal gebruik', 'verwording tot soortnaam' en de 'Heilung' besproken, aangevuld met recente rechtspraak over deze onderwerpen.

Geraadpleegde literatuur:

- D.J.G. Visser, 'Picasso geen inbreuk op merk Picasso voor auto's', *BIE* (74), 2006-2, p. 71-73.
- *BMM Bulletin* (31) 2005-2006, nr. 4.
- M.E. Santman, W.J.G. Maas, 'Prikkelende aspecten van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Hoe moet nieuwheid worden vastgelegd en wanneer begint de bescherming?', *BIE* (74), 2006-2, p. 73-78.
- *BMM Bulletin* (31) 2005, nr. 2.
- 'Implementatie van richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten', www.recht.nl.
- 'Handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten – toevoeging titel 15 aan Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering', www.recht.nl.
- Prof.mr. D.J.G. Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', *NJB*, afl. 2006/9.
- K.J. Koelman, 'MGM vs. Grokster – AKA Auteursrecht vs. Techniek', *Computerrecht* 2005, p. 247-254. ✎