

## **HC 8, 14-05-2018, Handelsrecht**

### **Inleiding**

Het Intellectuele Eigendomsrecht (IE) heeft betrekking op deelname aan het handelsverkeer en deelname aan de concurrentiestrijd. IE is een verzamelnaam voor rechten op voortbrengselen van de geest. Het industriële eigendom is het kwekersrecht, octrooirecht, modelrecht, merkenrecht en handelsnaamrecht. Daarnaast bestaan het auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht. Samen met het industriële recht vormen ze het IE.

Je kan rechten hebben op namen (handelsnaamrecht en merkenrecht) of rechten op techniek (octrooirecht, kwekersrecht en topografieënrecht). Voor ons gaat het om de privaatrechtelijke ordening van de concurrentiestrijd. We hebben geschreven normen (IE-wetten) maar ook ongeschreven normen, zie artikel 6:162. Daar kan op worden teruggevallen onder omstandigheden. IE-wetten zijn bijvoorbeeld de Auteurswet, de BVIE en de Rijksoctrooiwet.

### **Kenmerken**

Kenmerken van het IE recht zijn de bescherming van creatieve prestaties en onderscheidingstekens, ordening van de concurrentiestrijd door het scheppen van tijdelijke monopolies en regels van betamelijkheid. Het gaat om absolute rechten die tegen een ieder kunnen worden ingeroepen, het zijn vermogensrechten die overdraagbaar zijn en heel veel geld waard kunnen zijn, en van toepassing is ook internationale en Europese regelgeving. Daarom is het Hof van Justitie de belangrijkste uitleg-rechter geworden, er is heel veel geharmoniseerd.

### **Rechtvaardiging**

De rechtvaardiging van het IE recht is het billijkheidsargument, jij hebt een uitvinding gedaan dan moet jij de vruchten daarvan kunnen plukken. Je hebt aanspraak op een adequate beloning. Dat is rechtvaardig. Daarnaast is er een doelmatigheidsargument, het is in het algemeen belang dat als je een monopolie krijgt dat je dan ook gaat investeren in de uitvinding en ontwikkelingen. Zo is het ook van belang voor de maatschappij als geheel.

Tegenwoordig zit de waarde van een bedrijf niet meer voornamelijk in het gebouw en de machines maar in de IE rechten van een bedrijf, een octrooirecht of een bepaald idee of een bepaalde vormgeving. We moeten een balans vinden tussen de open concurrentiestrijd en het geven van tijdelijke monopolies om auteurs te beschermen. Kijk in artikel 34, 36, 101 en 102 van het VWEU.

### **Auteurswet**

De auteurswet is als volgt opgebouwd:

- Materiële vereisten
- Formele vereisten
- Rechthebbende
- Inhoud van het recht
- Beschermingsduur
- Handhaving

### **Werk**

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken of te verveelvoudigen, behoudens beperkingen bij de wet gesteld (art. 1). Het moet gaan om een werk (van letterkunde, wetenschap of kunst). In art 10 worden een heleboel mogelijke

werken genoemd. Al die voortbrengselen moeten wel weer aan het werk begrip voldoen, en daarvoor zijn twee eisen. De eerste is oorspronkelijkheid (Eigen Oorspronkelijk Karakter en Persoonlijke Stempel) en de tweede is dat het zintuiglijk waarneembaar moet zijn. Het moet gaan om vrije creatieve keuzes. Het EOK mag niet ontleend zijn, en de PS moet scheppende menselijke arbeid zijn, door creatieve keuzes. Een voortbrengsel van de menselijke geest. Ook een combinatie van eerdere 'broeken' kan oorspronkelijk zijn, zolang het maar niet teveel lijkt op één van de andere 'broeken'. De oorspronkelijkheid is best een lage drempel. Het is niet veel meer dan een onbedoelde vingerafdruk die aan iedere waarneembare menselijke communicatie een subjectief karakter geeft.

Uit Spoor/Verkade/Visser is een mooie vuistregel gekomen. Je moet de vraag stellen of het uitgesloten is dat twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, precies hetzelfde werk zouden maken. Als dat uitgesloten is dan mag worden aangenomen dat het een werk is. Hoe meer keuzemogelijkheden je hebt, hoe groter de kans dat er auteursrechtelijke beschermd werk ontstaat.

Daarnaast hebben we het vereiste van zintuiglijke waarneembaarheid. Het moet tot uitdrukking zijn gebracht, waarneembaar zijn (geweest). Bijvoorbeeld niet puur een idee in je hoofd, dat komt niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking.

### **Formele vereisten**

Voor het auteursrecht gelden geen formele vereisten. Het enkel scheppen van het werk is voldoende, je hoeft bijvoorbeeld geen copyright teken erbij te zetten.

### **Maker en rechthebbende**

De rechthebbende is iets anders dan de maker. De maker is degene wiens creativiteit in het werk terug is te vinden, zijn PS staat er op. De rechthebbende van het auteursrecht is degene aan wie het recht (lees: de exploitatierechten) toekomt. Bij een combinatie van werken (die kunnen worden gescheiden) kunnen er meerdere makers zijn, of zo ook bij gemeenschappelijke werken (die niet kunnen worden gescheiden). Als je bijvoorbeeld samen een boek schrijft en dat je dat niet meer kan scheiden omdat het door elkaar staat, ben je allemaal rechthebbende op het boek (art 26). Uitzonderingen staan in art 6-8.

Maker en auteursrechthebbende zullen vaak dezelfde persoon zijn, maar het kan ook zo zijn dat je een auteursrecht overdraagt aan een derde partij. Aan de maker komen dan nog altijd de persoonlijkheidsrechten toe, maar de exploitatierechten liggen bij de auteursrechthebbende.

### **Inhoud**

Het IE recht bestaat uit exploitatierechten (en beperkingen) en persoonlijkheidsrechten. De exploitatierechten die toekomen aan de auteursrechthebbende zijn het verveelvoudigingsrecht en het openbaarmakingsrecht.

Veeelvoudiging kan zijn het slaafsverveelvoudigen (exact kopieëren of reproduceren, zoals het downloaden van muziek) maar ook het bewerken of nabootsen in gewijzigde vorm (vertalen of verfilmen van een boek). Dit staat in art 13. Beslissend voor verveelvoudigen is of auteursrechtelijk beschermde trekken van een werk herkenbaar zijn overgenomen. Het gaat niet zozeer over je eigen bijdrage, maar over de trekken die je hebt overgenomen. Het herkenbaar overnemen van trekken is niet voldoende, er moet ook sprake zijn van ontlening. Je moet aantonen dat iemand het van jou heeft overgenomen. In principe moet wie stelt bewijzen. Maar als het werk zodanig op het eerdere werk lijkt dat de totaalindrukken maar heel weinig verschillen, waardoor het eigenlijk geen zelfstandig werk is, dan moet de verweerder aantonen dat er toch sprake is van een zelfstandige schepping. Het

openbaarmakingsrecht staat in art 12 en omvat een aantal handelingen die met elkaar gemeen hebben dat het werk ter beschikking van een publiek wordt gesteld.

### **Beperkingen**

Op het auteursrecht zijn ook veel beperkingen. Het zijn ruime rechten, en daar passen beperkingen bij. Elke keer zullen er dus ook andere voorwaarden zijn. Voor beperkingen moet het gaan om bijzondere gevallen, er mag geen afbreuk worden gedaan aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de auteur mogen niet op onrechtvaardige wijze worden geschaad. Een ansichtkaart is een openbaarmaking van een verveelvoudiging. Maar artikel 18 zegt dat werken in openbare plaatsen een uitzondering zijn, daar mag je gewoon een foto van maken.

### **Portretrecht**

Dit is geregeld in art 19 en 21. Hier speelt het redelijk belang dat zich tegen openbaarmaking verzet een grote rol. Belangrijk is de reeks arresten van Caroline von Hannover. In het tweede arrest werden vijf criteria genoemd die bij belangenafweging een rol spelen:

- Of de publicatie (van het artikel of de foto) een bijdrage aan een debat in de publieke belangstelling levert,
- de bekendheid van de persoon en het onderwerp van het bericht,
- de manier waarop die persoon zich in het verleden heeft gedragen,
- de inhoud, vorm en consequenties van de publicatie,
- de omstandigheden waaronder de foto is genomen.

### **HC 9, 15-05-2018, Handelsrecht**

#### **Materiële vereisten merkenrecht**

Er bestaan twee systemen naast elkaar, een Benelux systeem (BVIE) en een Europees systeem (UMV). Je hebt beeldmerken, woordmerken, klankmerken, vormmerken en kleurmerken. Het kernbegrip is het onderscheidend vermogen. Je wilt je eigen waren of diensten van die van andere ondernemingen onderscheiden. Primair is dit dus de herkomst- en waarborgfunctie, en ook de identificatiefunctie.

De materiële vereisten zijn dat het voor grafische voorstelling vatbare tekens moeten zijn die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet je beoordelen naar twee factoren:

- Voor welke waarden/diensten wordt het merk ingeschreven
- De perceptie van het relevante publiek

#### **Waren of diensten waarvoor het merk wordt ingeschreven**

Beschrijvende woordmerken zijn 'apple' voor appels, of notaris voor notarisdiensten. Dat is puur beschrijvend. Wat niet beschrijvend is, is 'apple' voor computers. Wat je vaak ziet zijn combinaties van beschrijvende woorden (doublemint voor pepermuntjes). Hier is het HvJ streng voor, dit bleek uit het arrest *Postkantoor*. Als je twee beschrijvende aanduidingen aan elkaar plakt dan blijft het beschrijvend en heeft het nog steeds geen onderscheidend vermogen. Tenzij het een hele eigen betekenis heeft gekregen.

Vaak wordt aan beschrijvende woorden een beeldelement toegevoegd. Dan krijg je alleen bescherming voor het beeldelement, op de beschrijvende woorden krijg je dan alsnog geen monopolie. Het onderscheidend vermogen is niet alleen statisch, inburgering kennen we ook. Dat betekent dat als er veel gebruik van wordt gemaakt kan je van iets beschrijvends toch iets onderscheidends maken. Dat gebeurt veel met kleurmerken. Kleuren hebben zelf heel weinig onderscheidend vermogen, maar door

intensief gebruik kan het toch onderscheidend vermogen krijgen. Uitburgering bestaat ook. De onderscheidende kracht kan ook afnemen door verwatering tot soortnaam bijvoorbeeld. Dit is gebeurd met hagelslag, vaseline en cellofaan. Dat komt eigenlijk doordat de merkhouder daar in het begin niet genoeg tegen heeft opgetreden. Door zijn eigen toedoen verliest hij dan zijn merkrecht.

### **Perceptie van het publiek**

Het tweede punt voor onderscheidend vermogen is de perceptie van het publiek. Hoe erg ziet het publiek een bepaald teken als herkomstaanduiding of identificatieteken. Kleur- en vormmerken hebben van huis uit geen onderscheidend vermogen, maar die kunnen door veel gebruik inburgeren. Woord- en beeldmerken hebben van huis uit wel onderscheidend vermogen.

### **Vatbaar voor grafische voorstelling**

Naast het onderscheidend vermogen hebben we ook nodig dat het teken vatbaar voor grafische voorstelling is. Tekens die een merk kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld een kleur of geluid (notenschrift is toelaatbaar). Een teken dat geen merk kan zijn is een ingewikkelde scheikundige formule. Dat begrijpen mensen niet en dan weten ze niet wat gedefinieerd is. Geurmerken kunnen dus nog niet gedefinieerd worden.

### **Formele vereisten voor merkenrecht**

Wil je een merk krijgen dan moet je ingeschreven zijn. Zonder inschrijving is er geen bescherming. Het Depot zal toetsen of je aan de vereisten voldoet, en op het moment van inschrijving wordt het een merk. Je krijgt dan bescherming van 10 jaar die oneindig verlengd kan worden. Niet alle merkdepots worden ingeschreven. Het bureau toetst aan alle toetsingsgronden, waaronder de weigeringsgronden in 2.11 BVIE. Ze toetsen voornamelijk het onderscheidend vermogen. Daarnaast bestaat de oppositieprocedure voor belanghebbenden. Binnen twee maand na publicatie kan een oudere merkhouder bezwaar maken tegen de voorgenomen inschrijving van het jongere merk. Naar oudere rechthebbenden kijkt het bureau zelf niet.

### **Nietigheid en verval**

Als je de hele procedure door bent, dan heb je een merkrecht, maar 100% zekerheid heb je nog steeds niet. In een latere fase kan je merk nietig worden verklaard (2.28 BVIE). Dit kan bijvoorbeeld bij merken die te kwade trouw zijn verricht, of die toch geen onderscheidend vermogen blijken te hebben. De vervalgronden staan opgesomd in 2.26-2.27. Verval moet net als nietigheid door de rechter worden uitgesproken. Verval kan bijvoorbeeld voorkomen na uitburgering of door non usus. Dat is de verplichting dat je binnen vijf jaar je merk moet gaan gebruiken.

### **Rechthebbende**

De rechthebbende is de houder van het merkrecht, degene op wiens naam het depot is ingeschreven. Hij heeft het uitsluitend recht. Voor art 2.28 kunnen ook termijnen gelden, een depot te kwader trouw moet bijvoorbeeld binnen 5 jaar na het depot worden ingeroepen.

### **Inhoud van het uitsluitend recht**

Dit is beschreven in art 2.20 BVIE. Daaruit volgen vier verschillende actiemogelijkheden. Sub a, b en c gaan over het gebruik van een teken ter onderscheiding van waren. Sub d gaat over gebruik anders dan ter onderscheiding. Als je het merk op een chocoladereep plakt moet je het antwoord dus zoeken in a, b of c. Maar als je het gebruikt als handelsnaam of domeinnaam dan zit je onder d. In art 2.20 staat een niet-limitatieve lijst die het HvJ ruim uitlegt. Het merkenrecht kan in beginsel alleen tegen marktdeelnemers worden ingeroepen.

### **(A) Double identity**

Dit is de kern. Een identiek teken dat gebruikt voor een identiek product. Het merk wordt gebruikt door de derde voor precies dezelfde waarde. Dan gaat het bijna altijd om piraterij gevallen zoals namaakgoederen (een nep-rolex of nep-nike).

### **(B) Verwarringsgevaar**

Hier is er geen double identity. Geen gelijk merk of gelijk product (of beide) maar het merk wordt gebruikt, waardoor bij het relevante publiek verwarringsgevaar kan ontstaan. Weineken wordt gebruikt voor bier bijvoorbeeld, of Heineken voor champagne, of Weineken voor champagne. Verwarringsgevaar is een ruim begrip. Er kan sprake zijn van directe verwarring of indirecte verwarring. Van indirecte verwarring is sprake als de producten zoveel gelijkenissen hebben dat het publiek kan menen dat ze gelijk zijn, of van dezelfde producent komen. Voor verwarringsgevaar gaan we uit van de gemiddeld geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort van de producten. Die consument moet in verwarring raken. Daarnaast heeft deze consument zelden de mogelijkheid die merken rechtstreeks te vergelijken, maar hij haakt aan bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechter moet zich bij de beoordeling in hem verplaatsen.

Of er sprake is van verwarringsgevaar beoordelen we globaal met inachtneming van alle relevante factoren en omstandigheden:

- De mate van overeenstemming van merk en teken
- De soortgelijkheid van waren of diensten
- De onderscheidingskracht van het merk (onderscheidend vermogen + bekendheid)
- Het relevante publiek
- De wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt

De eerste twee factoren zijn essentieel. Als aan één van beide niet voldaan is dan houdt het op. Dan stemmen ze niet overeen en hoeft de rest niet meer bekeken te worden. Dan kan er geen verwarringsgevaar meer zijn. Daarnaast is tussen die twee ook een wisselwerking, weinig soortgelijkheid kan worden gecompenseerd door hoge mate van overeenstemming tussen de merken en omgekeerd.

Overeenstemmende tekens zijn vaak het meest lastig. Tekens kunnen visueel, auditief en begripsmatig (je denkt aan hetzelfde) overeenstemmen. Als op één van die drie vlakken overeenstemming is dan is er sprake van overeenstemming van merk en teken. Je moet dit beoordelen aan de hand van de inschrijving van het merk. Het ingeschreven merk moet vergeleken worden met het teken dat een derde gebruikt. Het gaat dan om de totaalindruk van beide tekens. Daarbij let je vooral op de dominerende of onderscheidende kenmerken. Heksenkaas en Witte wienkaas zijn begripsmatig overeenstemmende tekens. Het publiek ziet de Heks en het Witte wief als behorende tot dezelfde uitzonderlijke categorie.

Soortgelijkheid en verwantschap is ook heel belangrijk wil er sprake kunnen zijn van een inbreuk op het merkenrecht. Als er zodanige punten van verwantschap zijn dat het publiek aan die waren dezelfde herkomst zal toekennen dan is er sprake van soortgelijkheid. Belangrijk hierbij zijn de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementair karakter van de waren.

Het onderscheidend vermogen hebben we al uitgebreid besproken. Het relevante publiek hangt af van het product. Is het iets in een supermarkt, of een naald voor verpleegkundigen. Het vijfde punt komt uit het *Specsavers* arrest, en heeft betrekking op de wijze waarop het merk in de praktijk wordt gebruikt, zoals in een bepaalde kleur. Je moet rekening houden met alle omstandigheden, ook de kleur die wordt

gebruikt. Je houdt rekening met de wijze waarop de merkhouder zijn merk in de praktijk gebruikt, en daarbij speelt de kleur dus een rol.

**(C) Niet soortgelijke waren/diensten, maar wel een bekend merk**

Een merkhouder van een bekend merk kan onder omstandigheden ook opkomen tegen het gebruik van zijn merk of van een overeenstemmend teken voor niet soortgelijke waren. Dit is vooral voor de bescherming van de goodwill-functie van het merk. Dus ook als er geen te duchten verwarringsgevaar is. Zoals Ferrari voor drankjes, apple voor pennen of coca cola voor auto's. Ook niet-wereldberoemde merken kunnen een beroep doen op sub c, maar dan alleen als bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren bestemd zijn, het merk bekend is.

Naast bekendheid moet er ook schade zijn, die je kunt aantonen. Zoals afbreuk aan het onderscheidend vermogen (verwatering/vervaging/verwarring) of afbreuk aan de reputatie (aantasting/degeneratie) of ongerechtvaardigd voordeel trekken van het andere merk (meeliften). Ongerechtvaardigd voordeel ziet niet op de schade van de merkhouder, maar puur op het voordeel dat de derde hierdoor heeft. Afbreuk aan reputatie komt minder vaak voor. Hier is sprake van als de aantrekkingskracht van het bekende merk vermindert.