

## 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/2066/37543>

Please be advised that this information was generated on 2017-12-06 and may be subject to change.

## Economisch recht en intellectuele eigendom

Mw.mr. S.C. van Loon

### WET- EN REGELGEVING

#### *Implementatie Handhavingsrichtlijn*

Het is al weer een aantal maanden geleden, maar omdat er op deze plaats nog niet eerder over bericht is bij deze: op 1 mei 2007 (*Stb.* 2007, 108) is in werking getreden de Wet van 8 maart 2007 tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Handelsnaamwet, de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten (*Stb.* 484), de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en de Landbouwkwaliteitswet ter uitvoering van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van Intellectuele Eigendomsrechten (*PbEG* 2004, L 157/45; rectificatie in *PbEG* 2004, L 195/16). De implementatie van de Handhavingsrichtlijn in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (art. 1019 – 1019i Rv) alsmede in de bovengenoemde andere wettelijke regelingen verschaft de rechthebbende ruimere mogelijkheden tot handhaving van zijn intellectuele eigendomsrechten. De nieuwe instrumenten die hem daartoe ter beschikking staan zijn onder meer een ruimere proceskostenveroordeling (art. 1019h Rv), het leggen van bewijsbeslag (art. 1019a-1019d Rv) en de zogenaamde Einstweilige Verfügung (een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder dat de wederpartij wordt gehoord) (art. 1019e Rv).

#### *Wetsvoorstel wijziging Rijksoctrooiwet 1995*

Bij de Eerste Kamer is een wetsvoorstel aanhangig inhoudende aanpassing van de Rijksoctrooiwet (*Kamerstukken I*, 30 975). Dit wetsvoorstel is een direct gevolg van een evaluatie van de Rijksoctrooiwet die werd verricht in 2006. In deze evaluatie werd geconstateerd dat er een aantal problemen spelen in het Nederlands octrooisysteem, die met name betrekking hebben op de rechtszekerheid, het octrooibewustzijn bij het MKB en de hoge kosten die gepaard gaan met een octrooi-aanvraag. Het wetsvoorstel komt met de volgende wijzigingen: het kortlopend octrooi (art. 33 ROW 1995) komt te vervallen; het wordt mogelijk om een Engelstalige octrooiaanvraag in te dienen (de conclusies dienen niettemin in het Nederlands opgesteld te worden); de taksenvrije periode wordt met 1 jaar ingekort en tot slot krijgt het Octrooi-

centrum Nederland de mogelijkheid de resultaten van het nieuwheidsonderzoek te betrekken in de (verplichte) advisering omtrent nietigheidsvorderingen. Zie ook [www.octrooiencentrum.nl](http://www.octrooiencentrum.nl).

### JURISPRUDENTIE

#### *HvJEG Benetton/G-Star*

In Katern 103 berichtte mr. Alsters reeds over het geschil tussen Benetton en G-Star en dan met name over het arrest van de Hoge Raad (HR 8-9-2006, *BIE* 2007, nr. 7) in deze zaak. Het onderwerp van geschil is de geldigheid van een aantal vormmerken van G-Star, die betrekking hebben op de vormgeving van de 'Elwood' spijkerboek (voor afbeeldingen zie onder meer *B9 4745* en *B9 4761*). De Hoge Raad stelde een prejudiciële vraag over de uitleg van artikel 3 van de Merkenrichtlijn, die nu door het Hof van Justitie in een arrest van 20 september jl. beantwoord is (HvJEG 20-9-2007, zaak nr. C-371/06, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)). De vraag van de Hoge Raad had betrekking op lid 1 sub e, derde streepje van artikel 3, dat voorschrijft dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, niet als merk ingeschreven kunnen worden (art. 2.1 lid 2 BVIE). Kan het zo zijn, aldus de Hoge Raad, dat deze weigeringsgrond opzij kan worden gezet indien een teken voorafgaand aan de inschrijving bekendheid heeft gekregen als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de betrokken waar? Anders geformuleerd: kan een vorm als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub e derde streepje toch een merk zijn indien deze voorafgaand aan de inschrijving bekendheid heeft gekregen als onderscheidingsteken bij het publiek? Het HvJEG beantwoordt de vraag in negatieve zin, onder verwijzing naar het arrest inzake *Philips/Remington* (HvJEG 18-6-2002, *NJ* 2003, 481). Toen oordeelde het Hof dat een vorm als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub e eerste streepje nooit onderscheidend vermogen kan krijgen op grond van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn (inburgering). De Hoge Raad had evenwel in zijn arrest benadrukt dat de 'aantrekkingskracht van de vorm door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken' zijns inziens geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen (r.o. 3.7.4). Het HvJEG heeft een dergelijke differentiatie echter niet willen aanbrengen, en oordeelt zoals vermeld conform *Philips/Remington*: een vorm zoals vermeld in artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn kan geen merk worden op grond van artikel 3 lid 3 Merkenrichtlijn.

#### *HvJEG Céline*

Een handelsnaam dient ter onderscheiding van een onderneming; een merk ter onderscheiding

van waren en/of diensten – op zichzelf is dit een helder uitgangspunt. Maar onder omstandigheden kan het gebruik van een handelsnaam wel degelijk worden opgevat als een gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten, en aldus inbreuk maken op een merkrecht. Over de vraag wanneer van een dergelijk gebruik sprake is gaat het arrest van het HvJEG inzake Céline (HvJEG 11-9-2007, zaak nr. 17/06, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)). ‘Céline’ is in Frankrijk ingeschreven als merknaam voor kleding, maar wordt tevens door een andere onderneming gevoerd als handelsnaam voor een kledingwinkel. De merkhouder vordert bij de Franse rechter een verbod op het gebruik van de jongere handelsnaam Céline, maar deze schorst de zaak en stelt prejudiciële vragen aan het HvJEG over de uitleg van artikel 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn. Het Hof oordeelt als volgt. Artikel 5 lid 1 sub a verbiedt het gebruik van een teken indien het gelijk is aan een merk en wordt gebruikt ter aanduiding van dezelfde waren en/of diensten. Een handelsnaam wordt gebruikt ter onderscheiding van waren en/of diensten indien deze wordt aangebracht op waren die in de handel worden gebracht (r.o. 22). Dit volgde reeds uit de arresten *Arsenal/Reed* (HvJEG 12-11-2002, zaak nr. C-206/01, *Jur.* 2002, p. I-10273) en *Opell/Autec* (HvJEG 25-1-2007, zaak nr. C-48/05, [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)). Maar daarnaast kan een handelsnaam ook worden gebruikt ter onderscheiding van waren en/of diensten *zonder* aanbrenging op waren, indien de naam op zodanige wijze gebruikt wordt, dat er een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de waren die door de houder daarvan in het verkeer worden gebracht (r.o. 23). Het Hof geeft voorts nog aan dat er met name sprake zal zijn van een inbreuk op grond van artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn indien de ‘wezenlijke functie’ van het merk, dat wil zeggen de functie van het merk als herkomstaanduiding voor de consument, wordt aangetast (r.o. 26). Zoals prof. Visser opmerkt in zijn kort commentaar bij het arrest (*B9 4662*) lijkt dit geen bijzonder bruikbare maatstaf voor de nationale rechter. Het publiek zal immers al snel een verband leggen tussen de naam van een onderneming en de spullen die er verkocht worden, maar betekent dit dan ook dat er direct sprake is van inbreukmakend gebruik van een handelsnaam?

Tot slot merkt het Hof ambtshalve op dat, zelfs al zou het gebruik van een jongere handelsnaam in beginsel leiden tot merkinbreuk op grond van artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn, de onrechtmatigheid daarvan wellicht nog kan worden weggenomen indien het gebruik voldoet aan de vereisten van artikel 6 lid 1 sub a van de Merkenrichtlijn. Hieraan is voldaan indien de handelsnaam gebruikt wordt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel (r.o. 32-33).

*HR 7-9-2007 Lely/Delaval (LJN: BA3522)*

De Hoge Raad wijst arrest in een geschil tussen Lely en Delaval over het octrooi op een ‘inrichting voor het melken van dieren en een werkwijze voor het nabehandelen van de spenen van een gemolken dier’ (Europees Octrooi nr. EP-0.535.754). Het octrooi staat op naam van Lely, en de Hoge Raad moest oordelen over de maatstaf die het Hof Den Haag had aangelegd bij het oordeel dat Delaval geen inbreuk zou maken op het octrooi. De Hoge Raad overweegt daartoe als volgt: de feitenrechter die de beschermingsomvang van een octrooi moet vaststellen, dient bij de uitleg van de octrooi-conclusies uit te gaan van hetgeen voor de uitvinding waarvoor de bescherming wordt ingeroepen *wezenlijk* is (r.o. 3.3). Omdat ook na de inwerkingtreding van het Europees Octrooiverdrag in *Ciba Geigy* (NJ 1995, 391) is beslist dat deze nationaalrechtelijke maatstaf als ‘gezichtspunt’ dient bij de uitleg van een octrooi, heeft het Hof Den Haag, door geheel in lijn met dit gezichtspunt aan de hand van de beschrijving en de tekeningen het octrooi uit te leggen, geen onjuist criterium gehanteerd (r.o. 3.4.1). In zijn commentaar op het arrest (*B9 4655*) wijst Richard Ebbink erop dat het helemaal niet zo evident is dat het Hof Den Haag inderdaad de leer van het wezen heeft toegepast, en dat het arrest bovendien teleur stelt door (opnieuw) deze nationaalrechtelijke maatstaf van toepassing te verklaren op de uitleg van octrooien die zijn verleend op grond van uniform ‘Europees’ recht.

## LITERATUUR

Een selectie uit de afgelopen maanden verschenen literatuur:

- D.J.G. Visser & D.W.F. Verkade (red.), *Een eigen, oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan prof. mr. Jaap H. Spoor ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar intellectuele eigendom op 13 juni 2007 (Spoorbundel)*, Amsterdam: DeLex 2007.
- C.P.L. van Woensel, *Merk, God en verbod*, (diss. Leiden), Amsterdam: DeLex 2007 (Meijersreeks)

Voorts is vermeldenswaardig de in 2007 gestarte website [www.iept.nl](http://www.iept.nl), onder beheer van prof. Van Engelen. [www.iept.nl](http://www.iept.nl) bevat korte samenvattingen van jurisprudentie op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht.✎