

## 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/2066/131463>

Please be advised that this information was generated on 2018-07-07 and may be subject to change.

## Economisch recht en intellectuele eigendom

Mw.mr. S.C. van Loon

### WET- EN REGELGEVING

#### *Inwerkingtreding BVIE*

Op 1 september jl. is het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden (*Stb.* 2006, 262). Het BVIE heeft betrekking op merken en tekeningen of modellen, en vervangt alle Beneluxwetgeving op deze gebieden door één enkel verdrag. Het materiële recht wordt hiermee niet gewijzigd; wel zal enige tijd en aandacht moeten worden besteed aan transponeren. Het Benelux Merken- en het Benelux Modellenbureau zijn met ingang van dezelfde datum het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE; zie ook de website [www.bbie.nl](http://www.bbie.nl)).

#### *Heffing op mp3-spelers?*

Opnieuw bestaat onduidelijkheid omtrent de invoering van auteursrechtelijke heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders met een harde schijf. Vorig jaar kondigde Stichting de Thuis kopie, belast met het innen van de zogenaamde thuis kopievergoeding op blanco beeld- en geluidsdragers, aan dat mp3-spelers vanaf 2006 aan heffingen zouden worden onderworpen. Dit voornemen stuitte toen op veel weerstand van zowel consumenten als fabrikanten. De consument wil immers niet méér gaan betalen (zeker niet als hij al betaalt voor het downloaden van muziek) en fabrikanten zijn bang dat ze minder verkopen als hun producten duurder worden. De heffing werd toen niet ingevoerd.

Nu wil Stichting SONT, waarin rechthebbenden en fabrikanten onderhandelen over de hoogte van de thuis kopievergoeding, in november 2006 een besluit nemen over de heffingen op mp3-spelers en dvd-recorders. Althans, dat blijkt uit een brief van een drietal brancheorganisaties van fabrikanten, die de hulp inroepen van de Minister van Justitie. Zij vrezen dat de voorzitter van SONT bij gebreke aan overeenstemming zelfstandig een besluit wil formuleren, waardoor de invoering van de heffing een feit zal worden. (Overigens zijn kortgeleden nog kamervragen gesteld over de positie van SONT en de mogelijkheid die de voorzitter heeft zelfstandig besluiten te nemen als partijen het niet eens worden: *Aanhangsel Handelingen II* 2005-2006, nr. 1843.) De Minister heeft zich inmiddels 'georiënteerd op mogelijkheden om in te grijpen' ([www.boek9.nl](http://www.boek9.nl)), hetgeen erop duidt dat ook het kabinet – voorlopig – liever geen heffingen op mp3-spelers ingevoerd ziet.

Deze interne Nederlandse besloemingen leiden wellicht wat af van het – zeer heldere – Europese standpunt dat over de heffingskwestie wordt ingenomen: Eurocommissaris McGreevy (interne markt) heeft expliciet duidelijk gemaakt heffingen op onbespeelde apparatuur niet in overeenstemming te achten met afspraken die zijn gemaakt ten tijde van de inwerkingtreding van de Auteursrecht-richtlijn in 2001 (*www.recht.nl*).

Zie over dit onderwerp ook S. van Gompel, 'De vaststelling van de thuiskopievergoeding', *AMI* 2006-2, p. 52-62.

#### *Wijziging artikel 15b Auteurswet*

Artikel 15b van de Auteurswet heeft een wijziging ondergaan. Het oorspronkelijke artikel 15b zonderde verdere openbaarmaking en vereenvoudiging van werken die door de openbare macht openbaar waren gemaakt uit van het exploitatie-recht. Om te bewerkstelligen dat werken van derden via deze weg niet meer onderworpen werden aan verdere exploitatiehandelingen zonder dat zij zich daartegen konden verzetten, is met de *Wet implementatie richtlijn inzake hergebruik van overheidsinformatie* (Wet van 22 december 2005; *Stb.* 2006, 25) de zinsnede 'waarvan de openbare macht maker/rechtsverkrijgende is' ingevoegd.

Zie uitvoering over deze materie M. Reinsma, 'Wijziging artikel 15b Aw: de angel eruit', in *AMI* 2006-4, p. 119-122.

## JURISPRUDENTIE

### *Merkenrecht*

#### *Taalproblemen*

De taalverschillen tussen de Lidstaten van de Europese Unie blijven onverminderd aanleiding vormen voor merkenrechtelijke problematiek. Zo ook in de onderstaande procedures.

#### *Europolis*

Zoals de lezer wellicht weet, hebben Nederland, België en Luxemburg sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een gezamenlijke merkenrechtwetgeving, die gebaseerd is op het Benelux Verdrag inzake de Warenmerken (dat sinds kort vervangen is door het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom oftewel BVIE, zie ook hierboven onder 'Wetgeving'). Zoals de lezer ongetwijfeld (ook) weet, spreekt men niet in de gehele Benelux dezelfde taal, maar verschillende talen, waarbij de taalgrenzen bovendien niet altijd gelijk lopen met de landsgrenzen. Naar nu blijkt uit een arrest van het HvJEG van 7 september jl. kan dit ernstige consequenties hebben voor de aspirant merkhouders die tracht te bewijzen dat zijn teken

onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

Het Nederlandse Bovemij Verzekeringen NV had in 1997 geprobeerd 'Europolis' in de Benelux te schrijven als woordmerk. Dit was geweigerd door het Benelux Merkenbureau (BMB), dat stelde dat 'Europolis' uitsluitend beschrijvend was en derhalve ieder onderscheidend vermogen ontbeerde. Bovemij maakte bezwaar en stelde dat 'Europolis' onderscheidend vermogen had verkregen doordat het als merk ingeburgerd was voorafgaand aan de datum van het depot. Zij voerde daarbij aan dat voor inburgering van een teken voldoende is, dat het teken als merk wordt opgevat in een aanmerkelijk deel van het Benelux gebied. Dit aanmerkelijke deel kon volgens Bovemij ook alleen Nederland zijn, hetgeen door het BMB werd betwist: het teken zou als merk opgevat moeten worden in de *gehele* Benelux teneinde de ingeburgerde status te verkrijgen.

Doordat de uitleg van het inburgeringbegrip een vraag van Europees recht betreft, komt het geschil uiteindelijk bij het HvJEG terecht (HvJEG 7-9-2006, zaaknr. C-108/05, *www.curia.europa.eu*). Het Hof oordeelt dat het Beneluxgebied gelijk gesteld moet worden met het territoir van een Lidstaat (r.o. 20), en dat dit met zich meebrengt dat inburgering aangetoond moet worden in het gehele grondgebied waar de weigeringsgrond (in casu de beschrijvende aard van het teken) bestaat. Indien de weigeringsgrond in een bepaald taalgebied bestaat, zal derhalve in dat gehele taalgebied inburgering aangetoond moeten worden (r.o. 26).

Dit oordeel kan verstrekken consequenties hebben voor ondernemingen in de Benelux die willen aantonen dat ze een merkrecht hebben verkregen door middel van inburgering. Niet alleen zal voor tekens die beschrijvend zijn in de Nederlandse taal aangetoond moeten worden dat ook het Vlaamse publiek ze als merk opvat, zoals in het geval 'Europolis', maar ook zal voor onderscheidingstekens die beschrijvend zijn in een andere taal dan een van de Benelux-talen moeten worden aangetoond dat zij *in de gehele Benelux* als merk zijn ingeburgerd. Aangezien ondernemingen ondanks de banden die er tussen de Benelux-landen bestaan veelal toch een nationale focus hebben, zal dit niet altijd eenvoudig zijn.

Zie ook T. Cohen Jehoram, 'Langs landsgrenzen en taalgrenzen' (voorpublicatie uit deel 2 van *Industriële Eigendom*), *www.boek9.nl*.

#### *Matratzen Concord/Hukla*

Matratzen Concord is een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop van matrassen. Dit zal, gezien de naam, voor de gemiddelde Duitser (en waarschijnlijk ook wel voor de gemiddelde Nederlander) niet echt een verrassing zijn, maar voor

burgers uit Lidstaten waar een andere (of minder verwante taal) wordt gesproken waarschijnlijk wel. Zo ook in Spanje, waar Hukla Germany SA een merkinschrijving heeft voor het woordmerk 'Matratzen'. Matratzen Concord komt daar achter op het moment dat zij een aanvraag indient voor een Europese merkregistratie indient bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM). Hukla stelt namelijk oppositie in tegen de inschrijving op grond van haar oudere – Spaanse – merkregistratie, en de aanvraag van Matratzen Concord wordt afgewezen. Dit noopt Matratzen Concord er – onder andere – toe om in Spanje nietigverklaring van de Spaanse merkregistratie van Hukla te vorderen. Dit leidt uiteindelijk tot prejudiciële vragen aan het HvJEG, aangezien de Spaanse beroepsinstantie zich afvraagt of het handhaven van het Spaanse merk 'Matratzen', dat in Duitsland beschrijvend is, wellicht niet een belemmering vormt van het vrij verkeer van goederen. Hukla, de houder van het merk, zou namelijk de mogelijkheid hebben om de invoer van matrassen uit Duitstalige Lidstaten op grond van zijn exclusieve recht te beperken.

Het HvJEG oordeelt dat de verlening van een merkrecht voor een teken dat in de betreffende Lidstaat onderscheidend vermogen heeft maar in een andere Lidstaat beschrijvend is, geen strijd oplevert met de beginselen van het vrij verkeer van goederen (HvJEG 9-3-2006, zaak nr. C-421/04, *IER* 2006, nr. 56). Dit is in overeenstemming met vaste rechtspraak van het Hof, waarin bepaald wordt dat het EG-Verdrag niet in de beoordeling treedt van de verlening van rechten van intellectuele eigendom, maar wel in specifieke gevallen de uitoefening daarvan kan beperken (*Terrapin*, HvJEG 22-6-1976, zaak nr. 119/75, *Jur.* 1976, p. 1039; *Dansk Supermarked*, HvJEG 22-1-1981, zaak nr. 58/80, *Jur.* 1981, p. 181).

De Spaanse merkinschrijving van Hukla kan derhalve voortbestaan, en Matratzen Concord zal naar alle waarschijnlijkheid haar toevlucht moeten nemen tot nationale merkinschrijvingen als alternatief voor de geweigerde Europese bescherming.

#### *Auteursrecht*

##### *Vakantiewoningen*

De Hoge Raad heeft zich dit jaar een aantal keer uitgesproken over de invulling van het auteursrechtelijke werkbegrip. Het auteursrecht kent geen ontstaansvereiste in de vorm van een depot, zoals het geval is bij bijvoorbeeld het merkenrecht en het octrooirecht, maar ontstaat automatisch op het moment dat een werk gecreëerd wordt. Het is dus niet zonder belang te weten wat dit werkbegrip wel, en wat het niet omvat.

Eerder zijn in Katern 100 besproken de arresten inzake *Technip* (HR 24-2-2006, *AMI* 2006, nr. 13, nt. AQ) en *Kecofal/Lancôme* (HR 16-6-2006, *AMI* 2006, nr. 14, nt. AQ). Deze jurisprudentie betrof de vraag of een kinetisch schema respectievelijk een geur een werk in de zin van de Auteurswet kan zijn. In zijn arrest van 8 september 2006 ([www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), LJN: AX3171) inzake de zogenaamde Slotermeervilla's geeft de Hoge Raad verdere aanknopingspunten voor de invulling van de werkttoets.

Een voortbrengsel dient een *eigen, oorspronkelijk karakter* te hebben en het *persoonlijk stempel van de maker* te dragen wil het beschermd kunnen worden als werk in de zin van de Auteurswet (HR 4-1-1991, *NJ* 1991, 608, *Van Dale/Romme*). De architect van de Slotermeervilla's, een complex van recreatiewoningen in Friesland, meent dat zijn ontwerpen aan deze vereisten voldoen en dat hij zich daarom kan verzetten tegen het ontwerp en de bouw van gelijkende vakantiewoningen door verweerders. Het Hof te Leeuwarden is het daarmee echter oneens, omdat het ontwerp voor een vakantiewoning aan zoveel (objectieve) vereisten zou moeten voldoen, dat er geen ruimte meer is voor originaliteit: 'reeds vele jaren (worden) in heel Nederland op voor recreatieve doeleinden bestemde terreinen vakantiehuizen van beperkte omvang en binnen beperkte budgetten gebouwd, hetgeen, nu veelal aan dezelfde functionaliteits-eisen moet worden voldaan, de marges om nog origineel te kunnen ontwerpen, uiterst gering doet zijn' (tussenarrest van 19-12-2001, r.o. 9). Na een deskundigenbericht niet te hebben gevolgd, blijft het Hof bij het oordeel dat in onvoldoende mate is komen vast te staan dat het ontwerp voor de Slotermeervilla's een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

De Hoge Raad casseert. Hij oordeelt dat niet gesteld kan worden dat het moeten voldoen aan dezelfde functionaliteitseisen geen ruimte laat voor een origineel ontwerp, en bovendien kan de opvatting van het Hof geen houvast bieden bij de beantwoording van de vraag of het ontwerp van de Slotermeervilla's in voldoende mate oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd (r.o. 3.7).

Daarmee lijkt dit arrest te passen in de door de HR eerder dit jaar uitgezette lijn voor de invulling van de werkttoets. Zodra er ruimte is voor het maken van subjectieve keuzes bij het creëren van een voortbrengsel kan er sprake zijn van een werk in de zin van de Auteurswet, ook indien bedoelde keuzes worden begrensd door objectieve vereisten.

## LITERATUUR

(De genoemde artikelen vormen een selectie uit diverse publicaties)

- M.W.D van der Burg, 'Internationaal goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooien', *IER* 2006-3, p. 125-139 (deel I) en *IER* 2006-4, p. 177-187 (deel II)
- G. Westkamp, 'Research agreements and joint ownership of intellectual property rights in private international law', *IIC* 2006-6, p. 637-770
- M. de Cock Buning, *De mediamachine als zvenkoppig monster* (oratie Universiteit Utrecht), Amsterdam: Otto Cramwinkel 2006
- Instituut voor Informatierecht (red.), *Media- en Informatierecht 1976-2005* (Ars Aequi Jurisprudentie, derde druk), Nijmegen: Ars Aequi Libri 2006
- T. Dreier & P.B. Hugenholtz, *European Copyright Law. Concise IP series, vol. 2*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2006