

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**IE rechtspraak in Europa: lessen uit het merken-, modellen- en auteursrecht voor het octrooirecht**

Amsterdam, 16 november 2011  
T. Cohen Jehoram

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie)**

- Beoogt geen volledige harmonisatie, enkel van 'die bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt' (ov. 4)

Van harmonisatie o.a. uitgesloten (ov. 6):

- inschrijvingsprocedure
- verval- en nietigheidprocedure
- nationale procedurele gang van zaken, o.a. bij inbreuk
- specifieke onderwerpen waarover geen overeenstemming kon worden bereikt



© richtlijn in Europa: lessen uit het merken- en auteursrecht voor de octrooier

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Enkele casus over geharmoniseerde begrippen in het merkenrecht**

- (Enkele) kleurmerken (art. 2)
- Vormmerken (art. 2)
- Refererend merkgebruik (art. 5(1)(a))
- Verwarringsgevaar (art. 5(1)(b))

10 Afbeelding van het beeldmerk



12.26 voorbeeld geval: vermelding van zonder beschrijving, onderscheidende als CNL 26.42.29.1.1 0-0196

**(Enkele) kleurmerken (art. 2)**

HvJ 6 mei 2003, C-104/01 (Libertel/BMB)

- Uitgangspunt is dat enkele kleuren geen onderscheidend vermogen kunnen hebben, maar dit slechts door inburgering kunnen verkrijgen, omdat ze niet in staat zijn een boodschap te communiceren (?)
- De kleur dient door het publiek als onderscheidingssteken te worden opgevat, niet als versiering/opmaak
- Internationaal erkende kleurcode nodig

HvJ 24 juni 2004, C-49/02 (Heidelberger Bauchemie):

- Voor kleurcombinaties is vereist dat het depot een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt



© richtlijn in Europa: lessen uit het merken- en auteursrecht voor de octrooier

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**(Enkele) kleurmerken (art. 2)**

**Deutsche Telekom**

- Denemarken: merk geweigerd



- Frankrijk: geldig merk en inbreuk (art. 5(1)(b) MRI)



- Duitsland: geldig merk en inbreuk (art. 5(1)(b) MRI)



© richtlijn in Europa: lessen uit het merken- en auteursrecht voor de octrooier

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

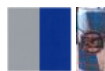
**(Enkele) kleurmerken (art. 2)**

**Red Bull**

- Nederland: inbreuk (art. 5(1)(b) en (2) MRI)

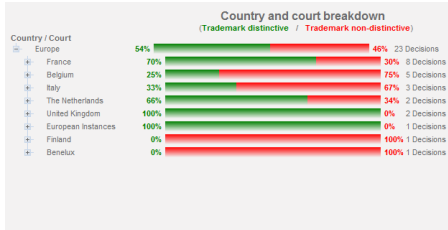


- België (2011): geldig merk en inbreuk (art. 5(1)(b) en (2) MRI)



© richtlijn in Europa: lessen uit het merken- en auteursrecht voor de octrooier

**Enkele en combinatie kleurmerken (art. 2)**



**Vormmerken (art. 2)**

HvJ 8 april 2003, C-53/01 t/m C-55/01 (Linde, Winward & Rado):

- Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een vormmerk, moet geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.
- Omdat het publiek producten niet aan de vorm herkent (?) kan het in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar dan dat van een woord- of beeldmerk.

HvJ 12 februari 2004, C-245/02 (Henkel):

- Een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, heeft onderscheidend vermogen.
- Het relevante publiek moet de vorm als onderscheidingsteken kunnen waarden zonder analytisch onderzoek of bijzondere oplettendheid.



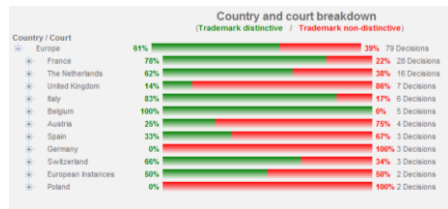
**Vormmerken (art. 2)**

**Revillon Chocolatier vs Trianon Chocolatiers:**

- Duitsland: merk geldig en inbreuk (art. 5(1)(a) MRI)
- Frankrijk: merk eerst nietig, in appel geldig en inbreuk (art. 5(1)(a) MRI)
- Nederland: merk geldig en inbreuk (art. 5(1)(a) MRI)



**Vormmerken (art. 2)**



**Refererend merkgebruik (art. 5(1)(a))**

- Betreft scheermesjes die ook te gebruiken zijn op houders die Gillette eerder op de markt heeft gebracht voor haar Sensor (Excel) mesjes.



Nederland:

- V.zr. Rb. (1996): verbod merkinbreuk, geen beroep op onderdelenexceptie
- Hof (1998): verwarringsgevaar
- Hoge Raad (2000): geen eerlijk gebruik in nijverheid en handel, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit reputatie en afbreuk aan merk Gillette, geen noodzaak

Frankrijk:

- Rb: beroep op onderdelenexceptie slaagt
- Hof (1998): deel m.b.t. merkinbreuk bleef in stand, wel ongeoorloofde mededinging
- Hoge Raad (2001): arrest werd in stand gelaten

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Gillette-zaken**

Duitsland:

- *Wolco Holland B.V.*
- Vzr. Rb (2001): ex parte verbod

*Rewe-Zentral AG*

- Vzr. Rb. (2001): verbod merkinbreuk
- Rb. (2002): verbod opgeheven

Spanje:

- Vzr. Rb. (1996): verbod merkinbreuk
- Appel (1999): vonnis in stand
- Bodem (1997): verbod merkinbreuk
- Appel: wederom vonnis in stand
- Rb. (1998): verklaring voor recht dat 'Past op Sensor' rechtmatig en niet inbreukmakend is, afgewezen
- Hof: wederom afgewezen

© richtlijn in Europa: leest u het merken- en auteursrecht voor de presentatie



**Gillette-zaken**

Portugal:

- Rb. (1995): commerciële band, verwarringsgevaar

Zweden:

- Rb. (1998): geen onderdelenexceptie en geen noodzaak
- Hof: geen onderdelenexceptie en geen noodzaak, maar wel vernietiging vonnis en vorderingen Gillette afgewezen

Denemarken:

- Rb.: 'past op' toegestaan

Finland:

- Rb.: geen onderdelenexceptie, verbod
- Hof: wel onderdelenexceptie, noodzaak aangenomen
- HvJ (C-228/03, 2005): praktisch toegestaan, onder voorwaarden eerlijke gebruiken

© richtlijn in Europa: leest u het merken- en auteursrecht voor de presentatie

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Verwarringsgevaar (art. 5(1)(b))**

HvJ 11 november 1997, C-251/95 (Puma/Sabel):

- Verwarringsgevaar dient globaal beoordeeld te worden, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.
  - Overeenstemming merk en teken
  - Soortgelijkheid tussen waren en/of diensten
  - Onderscheidende kracht betrokken merk
- Grotere onderscheidingskracht = grotere beschermingsomvang
- Direct verwarringsgevaar en indirect verwarringsgevaar



HvJ 22 juni 2000, C-425/98 (Marca/Adidas):

- Verwarringsgevaar dient door de nationale rechter positief te worden vastgesteld, waarvoor bewijs moet worden geleverd.
- Rechter dient veel verschillende factoren in zijn beoordeling te betrekken → grote mate van vrijheid

© richtlijn in Europa: leest u het merken- en auteursrecht voor de presentatie

**Adidas strepen-merk**

2 strepen inbreuk?

- Rb. Breda 2 oktober 1997 (Adidas/H&M): ja
- Hof Arnhem 18 augustus 1998 (Fitnessworld/Adidas): nee
- Hof Den Bosch 29 maart 2005 (Adidas/Marca & H&M): nee
- Vzr. Rb. Amsterdam 8 juni 2006 (Adidas/Scapa): ja
- Rb. Den Haag 5 juli 2006 (Adidas/Nike): nee
- Hof Amsterdam 8 november 2007 (Scapa/Adidas): ja



© richtlijn in Europa: leest u het merken- en auteursrecht voor de presentatie



**Always Plus vs Régina**

**1. Verwarringsgevaar?**

Ja!

- Frankrijk

Nee!

- België
- Duitsland
- Hongarije
- Italië
- Nederland
- Verenigd Koninkrijk
- Zweden

**2. Bewijs?**

Marktonderzoek:

- België, Duitsland, Hongarije, Zweden

Anders, nl.:

- Frankrijk: Bewijs dat verpakking innovatief is, herkend wordt en afwijkt van wat gangbaar is in de markt
- Italië: Direct bewijs
- Nederland: Marktgegevens
- Verenigd Koninkrijk: Bewijs dat consument verward is, bijv. door meldingen van consumenten

© richtlijn in Europa: leest u het merken- en auteursrecht voor de presentatie

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**We geven het HvJ een wijsvinger tbv rechtseenheid**



© richtlijn in Europa: leest u het merken- en auteursrecht voor de presentatie



DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Even wachten...**

Postkantoor:

- 3 juni 1999: prejudiciële vragen Hof Den Haag
- 31 januari 2002: conclusie A-G
- 12 februari 2004: arrest Hof van Justitie



© rechtpraak in Europa, beest of het merken- en auteursrecht

**Wat doet het HvJ met de merkinbreuk?**

- a, b, c en d-inbreuk bekend in de Benelux
- a, b en c geharmoniseerd, d optioneel voor BNL
- a, b en c voor gebruik voor de eigen waren/diensten (Opel/Autec)
- d met name bedoeld voor vergelijkende reclame, refererend merkgebruik, conflicten met handelsnamen, ook: buiten commerciële context
- HvJ: alles met een commerciële component valt onder geharmoniseerd merkenrecht:
  - Vergelijkende reclame: O2
  - Refererend gebruik: L'Oréal/Bellure, Interflora
  - Handelsnamen: Budweiser

© rechtpraak in Europa, beest of het merken- en auteursrecht

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

- Zodra doel is zelf iets te verkopen is het gebruik voor de EIGEN waren of diensten
- Idem als het merk op de waar is afgebeeld
- Nooit zo bedoeld

HvJ harkt bijna alles wat buiten de harmonisatie viel naar binnen

Alles wat ooit onder d viel is nu gebruik van het (identieke) merk voor (gewoonlijk) identieke waren/diensten geworden: een a-geval.

© rechtpraak in Europa, beest of het merken- en auteursrecht

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Functioneleer**

- Het wettelijk systeem is duidelijk
- Als is voldaan aan de voorwaarden van d inbreuk-artikelen (a, b, c en soms d) dan is er inbreuk
- HvJ: Hölterhoff Freisleben, Arsenal/Reed, Opel/Autec, L'Oréal/Bellure, Google/Louis Vuitton, Interflora
- Hof kiest een geheel andere, en eigen weg
- Is daartoe gedwongen omdat van alles wat buiten de harmonisatie zou moeten blijven, er binnen geharkt is, en wel onder a, dat een absolute bescherming biedt bij dubbele identiteit
- Extra eis onder alle artikelen: *afbreuk aan een functie van het merk*
- Hof gaat daar zelf mee aan de haal
- Gool/Louis Vuitton: sommige functies wel meewegen, andere negeren
- Google-arresten, Interflora: eigen invulling van welke functies relevant zouden zijn
- En daar bovenop een eigen invulling van die functies
- => het Hof bepaalt zelf wel wat inbreuk is of niet

© rechtpraak in Europa, beest of het merken- en auteursrecht

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Auteursrechtelijk werkbegrip**

- Art 17 ModRI:
- Verhouding tot het auteursrecht  
Een model dat overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat is ingeschreven, kan tevens beschermd worden door het auteursrecht van die lidstaat vanaf de datum waarop het model is gecreëerd of in vorm is vastgelegd. Elke lidstaat bepaalt de omvang en de voorwaarden van die bescherming, met inbegrip van het vereiste gehalte aan oorspronkelijkheid.
- Lid Staten konden geen overeenstemming bereiken ivm verschillende originaliteitsdrempels in de verschillende landen
- Blijkt ook uit totstandkomingsgeschiedenis van de Auteursrechtlijn (2001/29)
- Werkbegrip is daarin –en daar zou het juist moeten staan- dan ook niet te vinden

© rechtpraak in Europa, beest of het merken- en auteursrecht

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Auteursrechtelijk werkbegrip**

- Toch verwijzing naar auteursrechtelijke bescherming nodig bij software, databanken, om duidelijk te maken dat voor software drempel laag is en bij databanken dat cumulatie mogelijk is
- RI 2009/24, art 1 lid 3 "eigen schepping van de maker"
- RI 96/9, art 3 lid 1 "eigen intellectuele schepping van de maker"
- HvJ Infopaq: serie van 11 woorden uit een artikel kan eigen intellectuele schepping van de maker zijn
- HvJ Softwarova: gebruikersinterface kan werk zijn
- HvJ Premier league: voetbalwedstrijd is geen werk (ivm regels die geen ruimte laten voor voldoende eigen inbreng)
- HvJ acht zich nu dus toch bevoegd een invulling te geven aan wat wel of geen auteursrechtelijk beschermd werk is
- Terwijl het tegendeel bedoeld was

© rechtpraak in Europa, beest of het merken- en auteursrecht

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Wat doet het HvJ met het wettelijk systeem?**

- Budweiser
- Art 6 lid 1 sub a beperking in de MRI is blijkens de ontstaansgeschiedenis uitsluitend bedoeld voor de eigen familienaam
- HvJ: ik heb lak aan de bedoeling van de wetgever
- Ik houd daar alleen rekening mee als het in de RI/Vo zelf voorkomt
- Art 6 lid 1 sub a MRI ziet nu ook op handelsnamen
- Tegen de bedoeling van de wetgever in

© rechtpraak in Europa: beslist uit het midden- en oostersrechtelijk gebied

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**We gaven een wijsvinger...  
...en het Hof van Justitie neemt beide handen**



© rechtpraak in Europa: beslist uit het midden- en oostersrechtelijk gebied

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Wat doet het HvJ met het wettelijk systeem?**

- Davidoff/Gofkid
- Sub c bescherming is er voor gevallen waarin sprake is van niet soortgelijke waren
- Staat met zo veel woorden in RI en Vo
- Goodwill bescherming in geval van soortgelijke waren is logisch
- Maar is een keuze van de wetgever
- HvJ vult de wet zelf wel aan; eigen route van het Hof
- Art 5(2) RI en 9(1)(c) GMVo zijn nu misleidend geformuleerd

© rechtpraak in Europa: beslist uit het midden- en oostersrechtelijk gebied

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

**Wat doet het HvJ met het wettelijk systeem?**

- Modellenrecht is een eerste stap richting het octrooirecht
- Registerzekerheid staat traditioneel voorop
- HvJ PepsiCo/Grupo Promer:
- Bolling van 'flippo' niet kenbaar uit registratie, maar toch meegewogen omdat het eigenlijke product deze wel heeft
- Ov 73: "is geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen"
- Eigen route van het Hof
- Dus...

© rechtpraak in Europa: beslist uit het midden- en oostersrechtelijk gebied



**Conclusies**

- Het HvJ trekt zoveel mogelijk naar zich toe, ook als het expliciet de bedoeling was het buiten de harmonisatie te laten.
- Het HvJ gaat uit van feiten die niet steeds evident zijn.
- Het HvJ bouwt eigen jurisprudentiebouwwerken die geen verband meer houden met het wettelijk (Richtlijn- of Verordening)stelsel.
- Op nationaal niveau blijken nationale juridische tradities vaak sterker dan Europese harmonisatie, en varieert rechtspraak, ook als het HvJ er al over gesproken heeft.
- => grote voorzichtigheid en terughoudendheid is geboden, en uitgezonderde gebieden moeten met zo veel woorden in de considerans worden benoemd (ook al is zelfs dat geen garantie).

© rechtpraak in Europa: beslist uit het midden- en oostersrechtelijk gebied

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

© rechtpraak in Europa: beslist uit het midden- en oostersrechtelijk gebied