Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

Tien jaar doorwerking van het EG-recht in het IE-recht: van externe factor naar interne motor

Mr.H.M.H.Speyart

De invloed van het Gemeenschapsrecht op het in Europa beoefende IE-recht is in de afgelopen tien jaar niet alleen in omvang gegroeid. Op grond van de vergaande harmonisering van vrijwel alle IE-rechten, en met name ook van de bloei van zuiver communautaire beschermingsstelsels, kan worden geconcludeerd dat het Gemeenschapsrecht nu niet meer, zoals vroeger, als een externe kracht doorwerkt in het nationale IE-recht, maar dat dit rechtsgebied in wezen een specialisme is geworden binnen het Gemeenschapsrecht.

Inleiding

Deze ontwikkeling kan treffend worden beschreven aan de hand van een paar getalsmatige vergelijkingen tussen de situatie nu en tien jaar geleden.

Wat de regelgeving betreft, was op 1 januari 1995 het TRIPs-Verdrag nog (net) niet in werking getreden en bestonden er op IE-gebied vier zeer jonge verordeningen en zes evenzo jonge richtlijnen. Tien jaar later behoort het TRIPs-Verdrag tot ons gemeengoed en is het aantal verordeningen en richtlijnen gestegen tot respectievelijk zes en elf.

Op het gebied van de rechtspraak kan worden opgetekend dat het Hof van Justitie EG (Hof) in 1994 één arrest heeft gewezen op IE-gebied over de wisselwerking tussen het merkenrecht en het vrije verkeer van goederen,[1] terwijl het Gerecht van Eerste Aanleg EG (Gerecht) nog aan zijn eerste IE-zaak moest beginnen. In het kalenderjaar 2004 waren er op IE-gebied negentwintig arresten en beschikkingen van het Hof (veertien in hogere voorziening en vijftien in antwoord op prejudiciële verwijzingen).[2] Het Gerecht heeft in dat jaar tweeënveertig rechtstreekse IE-beroepen afgedaan.

In 1995 was de merkenverordening (GMVo)[3] weliswaar vastgesteld, maar was het door die verordening geschapen registratiestelsel nog niet in werking, terwijl de Commissie toen amper een voorstel had gedaan voor de modellenverordening (GMoVo).[4] Thans leidt het sinds 1 april 1996 operationele merkenstelsel een bloeiend bestaan, met ongeveer 35.000 merkdepots per jaar. Het modellenstelsel is sinds 1 april 2003 in de lucht en ook een succes, met ongeveer 45.000 depots per jaar.

Alleen al deze cijfers laten zien dat de beoefening van het IE-recht in Europa in tien jaar tijd door toedoen van het Gemeenschapsrecht onherkenbaar is geworden. Het Gemeenschapsrecht is in die periode veranderd van een 'extern' rechtsgebied dat, waar het om de verkeersvrijheden of het mededingingsrecht gaat, sporadische raakvlakken had met het IE-recht in een rechtsgebied dat het IE-recht van binnenuit beheerst. Of zij het nu willen of niet, de Europese IE-juristen zijn hierdoor verworden tot deelspecialisten van het Gemeenschapsrecht. In dat opzicht heeft het IE-recht dezelfde ontwikkeling ondergaan als andere sterk door het EG-recht beheerste rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het milieurecht, het indirecte belastingrecht of het recht van de sectorspecifieke marktregulering. Deze ontwikkeling zal in deze bijdrage worden geïllustreerd aan de hand van overzichten uit regelgeving en rechtspraak. Daarna zal aandacht worden besteed aan het mededingingsrecht en aan de gevolgen van deze ontwikkeling voor de praktijk. Daarbij wordt niet gestreefd naar uitputtende opsommingen, maar naar het signaleren van tendensen en hoogtepunten.

Regelgeving

TRIPs

Op het gebied van de regelgeving is de meest centrale ontwikkeling van het laatste decennium de inwerkingtreding, op 1 januari 1996, van het TRIPs-Verdrag. Deze ontwikkeling is in zoverre verstrengeld met het Gemeenschapsrecht dat de EG, die bij uitsluiting van de lidstaten bevoegd is op het gebied van de handelspolitiek,[5] in 1994 naast de (destijds) twaalf lidstaten als zelfstandige partij is toegetreden tot het WTO-Verdrag,[6] en dus ook tot het TRIPs-Verdrag dat daarvan een bijlage vormt. Dit verdrag onderscheidt zich in die zin van de bestaande WIPO-Verdragen dat zijn naleving, als onderdeel van het totale WTO-pakket, kan worden afgedwongen door middel van het interne geschillenbeslechtingsstelsel van de Wereld Handelsorganisatie. Dit betekent dat geschillen omtrent de naleving van het TRIPs-verdrag door WTO-lidstaten kunnen worden voorgelegd aan

1 HvJ EG 22 juni 1994, *ITH en Danziger/Ideal-Standard en Wabco-Standard*, zaak C-9/93, *Jur*. 1994, p. I-2789; *NJ* 1995, 480 m.nt. Verkade; *BIE* 1995, p. 142, *SEW* 1996, p. 25 m.nt. Ludding; *AA* 1996, p. 62 m.nt. Cohen Jehoram.

2 Parallelle beroepen zijn hierbij telkens als een zaak geteld.

3 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993, *Pb. EG* 1994 L 11, p. 1.

4 Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001, *Pb. EG* 2002 L 3, p. 1, zie het commentaar van Bakker in *NTER* 2002, p. 154.

5 Zie artikel 133 EG.

6 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994, *Pb. EG* 1994, L 336, p. 1.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

het WTO *Dispute Settlement Body* te Genève.[7] Nadat deze instantie heeft vastgesteld, dat een WTO-lidstaat niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan de klagende lidstaat hem (niet noodzakelijkerwijs IE-gerelateerde) sancties opleggen voor de duur van dit verzuim. Zo kan bijvoorbeeld het niet voorzien in een beschermingsduur voor octrooien van twintig jaar na aanvraag (artikel 33 TRIPs) worden bestraft door het opleggen van extra invoerrechten op de goederen die uit het betrokken land afkomstig zijn.[8] Materieel bevat het TRIPs-verdrag zowel de verplichting te voldoen aan het Unieverdrag van Parijs (UvP, zie artikel 2 lid 1) als verdergaande verplichtingen. In het arrest *Hermes/FHT*[9] heeft het Hof geoordeeld dat het bevoegd is om bepalingen uit het TRIPs-Verdrag uit te leggen wanneer deze zowel kunnen worden toegepast op situaties die onder het nationale recht vallen, als op situaties die onder het Gemeenschapsrecht vallen, omdat er een belang bestaat om dergelijke bepalingen eenvormig uit te leggen.[10] In hetzelfde arrest oordeelde het Hof dat er voor de nationale rechter een plicht bestaat om bepalingen van Gemeenschapsrecht zo veel mogelijk conform TRIPs uit te leggen.[11]

In het latere *Dior/Tuk*-arrest[12] heeft het Hof zich vervolgens geuit over de rechtstreekse werking van het TRIPs-verdrag in de communautaire rechtsorde. Daarvoor moest het de volgende vraag beantwoorden: behelst dat verdrag, gelet op zijn bewoordingen, doel en aard, een duidelijke, nauwkeurige en onvoorwaardelijke verplichting, voor de uitvoering en werking waarvan geen verdere handeling is vereist?[13] Het Hof oordeelde dat het TRIPs-verdrag niet aan dit vereiste voldoet, omdat het als onderdeel van het WTO-verdrag deel uitmaakt van een onderhandelingsstelsel waarin een niet-nakoming op een bepaald vlak kan worden afgekocht door toezeggingen op een ander vlak, waardoor er geen sprake is van onvoorwaardelijke verplichtingen.[14] Daarmee blijft de eerder uitgesproken plicht tot TRIPs-conforme uitleg echter staan. Door die plicht ontstaat voor de nationale beoefenaar een dubbele of zelfs driedubbele gelaagdheid: van de nationale regeling moet men via de daarop van toepassing zijnde richtlijn teruggrijpen op het TRIPs-verdrag, dat, zoals gezegd, in artikel 2 lid 1, naar sommige verplichtingen van het Unieverdrag van Parijs verwijst.

Een mooie illustratie hiervan is de zaak *Anheuser Busch*, een arrest in een prejudiciële zaak waarin het Hof de Finse merkenrechtelijke uitzondering voor het gebruiken van de eigen naam in de context plaatste van artikel 6 lid 1 onder a van de merkenrichtlijn, artikel 17 TRIPs én artikel 8 UvP.[15]

Voor de Nederlandse rechtspraktijk heeft het TRIPs-verdrag overigens verstrekkende gevolgen gehad. Vroeger was het immers de praktijk om IE-inbreukvorderingen in kort geding in te stellen, waarna de verliezende inbreukmaker het meestal niet op een bodemprocedure liet aankomen. Bij IE-inbreukzaken was de bodemprocedure met andere woorden zo goed als vervangen door het kort geding. Waar artikel 50 lid 1 TRIPs inderdaad verplicht tot het invoeren van procedures waarbij voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen om inbreuken tegen te gaan, bepaalt artikel 50 lid 6 TRIPs echter dat dergelijke voorzieningen op verzoek van de verweerder ophouden te werken wanneer er binnen een bepaalde termijn geen bodemprocedure is ingeleid door de betrokken rechthebbende. Ondanks pogingen van de Nederlandse regering om te betogen dat ons kort geding niet kan worden gelijkgesteld met de voorlopige voorzieningenprocedure in de zin van artikel 50 TRIPs heeft het Hof in zijn eerdergenoemd arrest *Hermès/FHT* zonder veel omhaal van woorden geoordeeld dat zulks wél het geval is, en dat artikel 50 lid 6 TRIPs dus van toepassing is op onze vonnissen in kort geding.[16] Daarop is de regeling van die bepaling met de vernieuwing van het burgerlijk procesrecht omgezet in artikel 260 Rv. In de praktijk, waar men niet altijd behoefte heeft aan een bodemprocedure na een duidelijk kort-gedingvonnis, heeft men hierop gereageerd door afspraken te maken over het niet instellen van een bodemprocedure. In feite gaat het dan om (soms stilzwijgende) schikkingsovereenkomsten waarin wordt afgesproken dat de inbreukmaker zich zal conformeren aan het vonnis in kort geding en dat de rechthebbende geen bodemprocedure zal inleiden.

Industriële eigendom

In 1995 bestond er een weliswaar piepjong, maar betrekkelijk compleet regelgevingspakket op het gebied van de industriële eigendom.

Merkenrecht

Het oudste geharmoniseerde gebied is dat van het merkenrecht, waarvoor al in 1989 een 'eerste' richtlijn was vastgesteld.[17] Omdat deze in wezen alle kerngebieden van het merkenrecht beheerst, kan overigens gevoeglijk worden aangenomen dat er voorlopig geen tweede merkenrichtlijn zal komen. Na een eerste poging om het

---

7 Zie artikel 64 TRIPs, waarin de artikelen XXII en XXIII van het WTO-Verdrag en het WTO Memorandum of Understanding on Dispute Resolution van toepassing worden verklaard op geschillen die betrekking hebben op het TRIPs-Verdrag.

8 Zie over dit geschillenbeslechtingsstelsel het artikel van Van den Bossche in *SEW* 2004, p. 108 e.v.

9 HvJ EG 16 juni 1998, *Hermès/FHT*, zaak C-53/96, *Jur*. 1998, p. I-3603; *NJ* 1999, 240 m.nt. Verkade, Snijders en Alkema; *SEW* 1999, p. 219 m.nt. Jans; *IER* 1998, p. 223 m.nt. Willems.

10 Deze bevoegdheidsgrondslag vloeit voort uit de zogenaamde Leur-Bloem rechtspraak: HvJ EG 17 juli 1997, *Giloy*, zaak C-130/95, *Jur*. 1997, p. I-4291, punt 28, en HvJ EG 17 juli 1997, *Leur-Bloem*, zaak C-28/95, *Jur*. 1997 p. I-4161, punt 34, *SEW* 1997, p. 334 m.nt. Mok; commentaar Van Campen in *NTER* 1997, p. 220 e.v.

11 Het Hof verwees daarbij naar het leerstuk van de verdragsconforme uitleg, zoals neergelegd in zijn arrest van 24 november 1992, *Poulsen en Diva Navigation*, zaak C-286/90, *Jur*. 1992, p. I-6019, punt 9, en van 10 september 1996, *Commissie/Duitsland*, zaak C-61/94, *Jur*. 1996, p. I-3989, punt 52.

12 HvJ EG 14 december 2000, *Christian Dior/Tuk* en *Assco/Layher*, gevoegde zaken C-300/98 en C-392/98, *Jur.* 2000 p. I-11307, *NJ* 2001, 403; *SEW* 2001, p. 397 m.nt. Vanhamme; *IER* 2001, p. 82; commentaar Desmedt in *NTER* 2001, p. 79 e.v.

13 HvJ EG 30 september 1987, *Demirel*, zaak 12/86, *Jur*. 1987, p. 3719, punt 14, en HvJ EG 16 juni 1998, *Racke*, zaak C-162/96, *Jur*. 1998, p. I-3655, punt 31.

14 Het Hof was al eerder tot deze slotsom gekomen met betrekking tot een ander onderdeel van het WTO-verdrag, te weten het textielakkoord: HvJ EG 23 november 1999, *Portugal/Raad*, zaak C-149/96, *Jur*. 1999, p. I-8395, punt 47. Zie, meer in het algemeen over dit onderwerp, het recente preadvies van Bronckers en Kuijper voor de NVER in *SEW* 2004, p. 450 e.v.

15 HvJ EG 16 november 2004, *Anheuser-Busch*, zaak C-245/02, n.n.g. in de *Jur*., *IER* 2005, p. 102 m.nt. van de schrijver.

16 Zie hiervoor, noot 9.

17 Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, *Pb. EG* 1989 L 40, p. 1.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

Benelux merkenrecht zo min mogelijk te wijzigen, met name voor wat het hierna nog te behandelen associatiegevaar betreft, heeft de Beneluxwetgever zich bedacht en is de Benelux Merkenwet onlangs tóch geheel aan die richtlijn aangepast.[18] De belangrijke noviteit op merkenrechtelijk gebied is echter de invoering van de reeds genoemde GMVo. De gedachte was daarbij dat de beste manier om het vrije verkeer van goederen en diensten te laten samenleven met het merkenrecht zou zijn om rechten te scheppen, die ondeelbaar en eenvormig de hele Gemeenschap zouden bestrijken. Vanuit institutioneel oogpunt was het vaststellen van de GMVo nog geen sinecure. De vraag was daarbij of zij als harmonisatiemaatregel kon worden vastgesteld (op grond van – thans – artikel 95 EG, en dus door middel van de medebeslissingsprocedure), of dat de zogenaamde restgrondslag van – thans – artikel 308 EG gebruikt moest worden (met eenstemmigheid in de Raad en een louter adviesrecht voor het Parlement). De door deze keuze ontstane ruzie tussen Raad en Parlement moest uiteindelijk worden beslecht door het Hof, dat oordeelde dat het scheppen van communautaire beschermingsstelsels inderdaad verder gaat dan een harmonisatiemaatregel en dus op grond van artikel 308 EG moet worden vastgesteld.[19] Daarna was de laatste voor vaststelling van de GMVo te nemen horde de talenkwestie: in welke taal kunnen Gemeenschapsmerken worden gedeponeerd, in welke taal kan er worden geopponeerd, in welke taal moet er met het Gemeenschapsmerkenbureau worden gecorrespondeerd? Nadat noch de ambtelijke werkgroepen noch de Interne Markt Raad deze kwestie hadden weten te beslechten, is dit vraagstuk 'omhooggetild' naar de Europese Raad. Deze Raad heeft daarover een nachtelijk compromis bereikt, dat is neergelegd in artikel 115 GMVo: het Gemeenschapsmerkenbureau (BHIM) heeft vijf werktalen (Frans, Engels, Duits, Italiaans en Spaans, lid 2), maar er kan gedeponeerd worden in alle officiele talen van de Gemeenschap (lid 1), waarbij één van de BHIM-talen moet worden opgegeven als tweede taal waarin de deposant bereid is zich te verweren tegen een door een derde ingestelde oppositie- of vervallenverklaringsprocedure (lid 3). Omdat dit regime een speciale plaats inruimt voor bepaalde talen heeft het bij de sprekers van de overige talen tot enige beroering geleid. Het meest concrete verzet kwam van Nederlandse bodem, waar een merkengemachtigde een depot verrichtte waarin zij expres geen tweede taal had opgegeven, om vervolgens in beroep te komen tegen de daarop volgende niet-ontvankelijkheidsbeslissing van het BHIM. Uiteindelijk is de wettigheid van artikel 115 GMVo zowel in eerste aanleg[20] als in hogere voorziening[21] bevestigd, omdat die regeling, kort gezegd, een evenredige en objectieve oplossing vormt voor het probleem van de meertaligheid van het Gemeenschapsmerkenstelsel. Wij zullen overigens hierna nog zien dat de talenkwestie nog steeds het grootste struikelblok is voor het vaststellen van de Gemeenschapsoctrooiverordening (GOVo), waar zij een nog grotere rol speelt, omdat de beschermingsomvang van een octrooi volledig afhangt van de bewoording van de conclusies, die (veelal taalkundig) uitgelegd moeten worden in het licht van het octrooischrift en van eventuele tekeningen.[22]

Modellenrecht

Het succes van het Gemeenschapsmerkenstelsel heeft aanstekelijk gewerkt voor de plannen om de duo-operatie richtlijn/verordening ook in het modellenrecht toe te passen. Hoewel het hiervoor beschreven institutionele knelpunt ondertussen was opgelost, heeft het echter nog tot 1998 respectievelijk 2002 geduurd voordat eerst de modellenrichtlijn[23] en later de GMoVo[24] konden worden vastgesteld. Naast de tijdrovendheid van respectievelijk het volgen van de medebeslissingsprocedure en het bewerkstelligen van unanimiteit in de Raad heeft daarbij met name het vraagstuk van de zogenaamde reparatieclausule voor vertraging gezorgd. Dit vraagstuk hoort thuis in een mededingingsrechtelijk getinte discussie met betrekking tot carrosserieonderdelen. Wanneer dergelijke onderdelen in aanmerking komen voor modelrechtelijke bescherming, kunnen zij zorgen voor een interne financieringsstroom bij de betrokken autoproducent. Een autogebruiker die schade aan zijn auto lijdt, is dan voor vervangingsonderdelen immers volledig aangewezen op de betrokken autoproducent, die daardoor betrekkelijk hoge prijzen in rekening kan brengen. Op deze manier kan de prijs van een nieuwe auto iets worden verlaagd, terwijl de eigenaar bij een botsing alsnog een deel van de rekening voor zijn eigen auto (en voor die van andere gebruikers van hetzelfde model) gepresenteerd krijgt. Binnen de Commissie werd dit echter als een onwenselijke en weinig transparante situatie gezien. Artikel 82 EG bood (en biedt) daar geen oplossing voor, omdat het Hof in het arrest *Volvo/Veng* had geoordeeld, dat het recht om een licentie te weigeren voor het fabriceren van een beschermd (carrosserie)onderdeel, zelfs tegen een billijke vergoeding, volledig deel uitmaakt van de essentie van het modelrecht en dus als zodanig geen misbruik van een machtspositie kan opleveren.[25] In haar voorstel voor de modellenrichtlijn heeft de Commissie derhalve een impuls willen geven aan de mededinging op de markt voor reserveonderdelen door te bepalen, dat zichtbare reparatieonderdelen van modelrechtelijke bescherming uitgesloten zouden worden. Na een fel debat in de Raad heeft dit voorstel het niet gehaald en heeft men in artikel 14 van de richtlijn uiteindelijk gekozen voor de zogenaamde *freeze-plus formule*: vooralsnog mogen de lidstaten hun bestaande wettelijke bepalingen inzake de bescherming van de reparatieonderdelen slechts wijzigen in de richting van een liberalisering van de betrokken markt, wat een eufemisme is voor het beperken van de bescherming van die onderdelen.[26] Artikel 18 van de richtlijn voorziet mede in dat verband in de verplichting, voor de Commissie, om na drie jaar een evaluatierapport op te stellen. De Commissie heeft deze evaluatie recentelijk aangeboden en heeft daarbij opnieuw het voorstel voor een reparatieclausule gelanceerd.[27] Daarmee zou de

18 Protocol van 11 december 2001, *Trb*. 2002, 37, in werking getreden op 1 januari 2004.

19 Advies HvJ EG 15 november 1994, *Uruguay Round*, verzoek 1/94, *Jur.* 1994, p. I-5267, *SEW* 1996, p. 101 m.nt. Jans.

20 GvEA EG 12 juli 2001, *Kik/BHIM*, zaak T-120/99, *Jur*. 2001, p. II-2235, commentaar van de schrijver in *NTER* 2001, p. 343 e.v.

21 HvJ EG 9 september 2003, *Kik/BHIM*, zaak C-361/01 P, *Jur*. 2003, p. I-8283, commentaar Vanhamme in *SEW* 2004, p. 158 e.v. en van de schrijver in *NTER* 2004, p. 165 e.v.

22 Zie artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag, waarvan de bewoording woordelijk zijn overgenomen in de nationale octrooiwetgeving van alle lidstaten.

23 Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 1998, *Pb. EG* 1998 L 289, p. 28, zie het commentaar van de schrijver in *NTER* 1998, p. 298 e.v.

24 Zie het commentaar van de schrijver met betrekking tot het naar aanleiding van de vaststelling van de richtlijn gewijzigde voorstel van de Commissie, uit 2000: *NTER* 2000, p. 41 e.v.

25 HvJ EG 5 oktober 1988, *Volvo/Veng*, zaak 238/87, *Jur.* 1988, 6211; *NJ* 1991, 105; *SEW* 1990, p. 302 m.nt. Alexander.

26 Zie over deze discussie: Van Schaik in *IER* 2002, p. 282 e.v.

27 Stuk COM(2004)582 definitief van 14 september 2004.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

richtlijn ook in de pas lopen met de GMoVo, waar de clausule is opgenomen in artikel 110 lid 1, zij het (ook) met een herzieningsclausule in lid 2.

In de Nederlandse en Belgische praktijk heeft de modellenrichtlijn wellicht minder aandacht gekregen dan in andere lidstaten, omdat ons Benelux-stelsel betrekkelijk weinig wordt gebruikt.[28] In Nederland en België worden vormgevingsproducten immers doorgaans op volstrekt adequate wijze beschermd met behulp van het auteursrecht, dat het voordeel heeft dat het geen depot vereist. Voor andere landen zoals Duitsland, waar men voor auteursrechtelijke bescherming nog een zekere mate van kunstzinnigheid vereist, is het modellenrecht, en dus ook de modellenrichtlijn, des te relevanter.

De scheiding tussen lidstaten, die voor de bescherming van vormgeving al dan niet enige kunstzinnigheidseis hanteren, is in de praktijk opgeheven door het door de GMoVo geïntroduceerde novum van het niet ingeschreven Gemeenschapsmodel. Het gaat daarbij in wezen om een soort van para-auteursrechtelijke, niet-depotgebonden bescherming voor modellen, met dien verstande dat de bescherming niet, zoals bij het auteursrecht, voortduurt tot zeventig jaar na de dood van de maker, maar slechts voor een periode van drie jaar nadat het model voor het eerst binnen de Gemeenschap openbaar is gemaakt, met een mogelijkheid om binnen die tijd wél te deponeren (artikel 11 GMoVo).

Octrooirecht

Anders dan het merken- en modellenrecht heeft het octrooirecht geen fundamentele harmonisatie ondergaan. Dat was ook niet nodig: de fundamentele doorwerking van het octrooirecht in internationale handelsrelaties had ervoor gezorgd dat, buiten ieder communautair kader om, de landen van de Raad van Europa al in 1963 een verdrag hadden gesloten tot harmonisatie van het octrooirecht.[29] Omdat eenmaking van het recht van de industriële eigendom toen nog steeds werd geacht buiten het bevoegdheidsgebied van de EG te liggen, hebben dezelfde landen tien jaar later, wederom buiten elk communautair kader om, het Europees Octrooiverdrag vastgesteld, dat de institutionele basis vormt voor het zeer succesvolle Europees octrooistelsel.[30]

De enige succesvolle communautaire octrooirechtelijke harmonisatiemaatregel tot nu toe betreft de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, in de vorm van een richtlijn[31] waartegen Nederland zich tevergeefs tot het uiterste heeft verzet[32] alvorens haar – te laat – om te zetten.[33] Een recenter voorstel om de bescherming van in computers geïmplementeerde uitvindingen, ook wel software-uitvindingen genoemd, te harmoniseren,[34] is op 6 juli 2005 gesneuveld in het Europees Parlement. De Europese Commissie heeft aangegeven dat zij deze wens van het Parlement zal respecteren en geen nieuw voorstel zal indienen.[35] Ook de behandeling van een voorstel van de Commissie om door middel van een harmonisatierichtlijn de gebruiksmodellen naar Duitse snit (kort gezegd een octrooi met een iets lagere beschermingsdrempel) aan alle lidstaten op te leggen[36] is wegens massaal protest van de hoofdsteden opgeschort door de Raad. Ook Nederland en België hadden zich tegen dit voorstel verzet, omdat de Commissie had beoogd hun korte, niet onderzochte octrooien bij die harmonisatie te betrekken.

Een als kroonjuweel van de Lissabon-Strategie gepresenteerd voorstel om, in navolging van de merken- en modellenstelsels, door middel van een verordening te voorzien in een Gemeenschapsoctrooi, is weliswaar niet gesneuveld, maar is ook nog lang niet afgerond.[37] Tijdens een bijeenkomst van de Raad in maart 2003 was een politiek compromis bereikt over de meeste nog uitstaande knelpunten, te weten de verdeling en hoogte van de instandhoudingstaksen, de rechtspleging en het talenregime. Een jaar later, tijdens de Raad van maart 2004, bleken de lidstaten echter niet in staat om een akkoord te vinden over de laatste deelaspecten van het talenregime: de termijn voor het indienen van de vertalingen van de conclusies van Gemeenschapsoctrooien in alle officiële talen van de Gemeenschap en de rechtsgevolgen van fouten in die vertalingen.[38] Ondertussen had de Commissie alvast voorstellen gedaan om het Hof van Justitie rechtsmacht te geven in geschillen tussen particulieren met betrekking tot Gemeenschapsoctrooien[39] en om die rechtsmacht te laten uitoefenen door een nieuw in te stellen rechterlijke kamer, het Gemeenschapsoctrooigerecht, met een mogelijkheid van hogere voorziening bij het Gerecht.[40] Sinds maart 2004 is op het dossier van het Gemeenschapsoctrooi geen vooruitgang meer geboekt.

Auteursrecht en naburige rechten

Uit het voorgaande overzicht is gebleken dat op het gebied van de industriële eigendom telkens hele rechten werden geharmoniseerd. Op auteursrechtelijk terrein, waar de Commissie eerder is begonnen met het doen van harmonisatievoorstellen, en dus wellicht ook meer weerstand heeft moeten overwinnen, is daarentegen de salamitactiek toegepast: pas na het aanpakken van deelaspecten zoals de bescherming van software,[41] het verhuur- en leenrecht,[42] de satelliet-

---

28 Zie echter, voor een goed overzicht van de gevolgen voor de BTMW: Odle in *BMM-Bulletin* 2002, p. 58 e.v. De modellenrichtlijn is voor de Benelux omgezet bij Protocol van 20 juni 2002, *Trb*. 2002, 129, in werking getreden op 1 december 2003.

29 Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, tot stand gekomen te Straatsburg op 27 november 1963, *Trb*. 1964, 173.

30 *Trb*. 1975, 108, dat in 1977 operationeel is geworden.

31 Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998, *Pb. EG* 1998 L 213, p. 13, commentaar Raven in *NTER* 1999, p. 44 e.v.

32 Pres. HvJ EG 25 juli 2000, Nederland/Parlement en Raad, zaak C-377/98 R, *Jur*. 2000, p. I-6229, met commentaar van de schrijver in *NTER* 2000, p. 275 e.v. (kort geding), en HvJ EG 9 oktober 2001, *Nederland/Parlement en Raad,* zaak C-377/98, *Jur*. 2001, p. I-7079, met commentaar Somsen in *NTER* 2002, p. 41 e.v. (bodemprocedure).

33 Door middel van twee wetten tot wijziging van onder meer de Rijksoctrooiwet 1995 (zie *Kamerstukken I & II* 26 568 en 29 739).

34 Stuk COM(2002)92 definitief.

35 Persbericht IP/2005/176 van 6 juli 2005.

36 Stuk COM(1997)691 definitief, *Pb. EG* 1998 C 36, p. 13.

37 Stuk COM(2000)412 definitief, *Pb. EG* 2000 C 337 E, p. 278, zie het commentaar van de schrijver in *NTER* 2000, p. 312 e.v.

38 De laatste stand van de onderhandelingen in de Raad is opgenomen in het raadsstuk 7119/04, PI 28 van 8 maart 2004, dat beschikbaar is op de site van DG MARKT.

39 Stuk COM(2003)827 definitief.

40 Stuk COM(2003)828 definitief. Zie voor een nadere beschrijving van deze voorstellen Drijber en Vlaar in *IER* 2004, p. 184 e.v.

41 Richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991, *Pb. EG* 1991 L 122, p. 42.

42 Richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992, *Pb. EG* 1992 L 346, p. 61.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

omroep en kabeldoorgifte[43] en de beschermingstermijn,[44] heeft de Commissie het eind jaren negentig voor het eerst aangedurfd om een voorstel te doen om het auteursrecht volledig te harmoniseren, zij het onder de noemer van de komst van de informatiemaatschappij.[45] In de praktijk lijkt de waarde van deze laatste harmonisatie echter betrekkelijk gering, onder meer omdat de omvang van de in artikel 5 van de betrokken richtlijn opgenomen lijst van mogelijk te hanteren beperkingen op het auteursrecht leidt tot een *à la carte*-stelsel dat allerminst uniformerend heeft gewerkt. Een Nederlands souvenir is bijvoorbeeld de in artikel 5 lid 3 onder g van deze richtlijn opgenomen beperking van het auteursrecht op tekst en muziek bij kerkzang.

Naar verluidt is de Commissie op dit moment van plan een voorstel te doen voor een consolidatierichtlijn, waarin alle zojuist genoemde auteursrechtelijke richtlijnen geïntegreerd zullen worden. Daarbij zou ook de jongste loot aan de stam betrokken moeten worden: de richtlijn volgrecht uit 2001.[46] Daarnaast is de Commissie doende met een voorstel voor een richtlijn om het (digitale) beheer van auteursrechten in te kaderen.[47] In het voorstel is het aan de auteur zelf om te bepalen bij welke rechtenorganisatie hij zijn rechten wenst onder te brengen. Het voorstel beoogt het *online* aanbieden van muziek door gespecialiseerde muziekwinkels te vereenvoudigen.

Databankrecht

Tussen de bedrijven door heeft de Gemeenschapswetgever aan het begrip harmonisatie een interessante draai gegeven door iets te harmoniseren wat voordien in de meeste lidstaten nog niet bestond: door de vaststelling van de databankrichtlijn werden alle lidstaten verplicht te voorzien in een nieuwe vorm van *sweat of the brow*-bescherming voor investeringen in het aanleggen en exploiteren van databanken.[48]

Handhaving

Ook op het gebied van de handhaving van IE-rechten is de Gemeenschapswetgever uitzonderlijk actief geweest. Zo is de zogenaamde piraterijverordening,[49] die aanvankelijk uitsluitend voorzag in douaneoptreden bij inbreuken op auteurs- of merkrechten, onlangs ingetrokken en vervangen door een nieuwe verordening, die douaneoptreden ook bij inbreuk op alle andere IE-rechten mogelijk maakt.[50] Vorig jaar is ook nog een richtlijn vastgesteld met betrekking tot de handhaving van IE-rechten, met verstrekkende gevolgen voor het burgerlijk procesrecht van de lidstaten.[51] Zeer recentelijk heeft de Commissie ten slotte een voorstel gedaan voor een richtlijn waarin de lidstaten worden gedwongen om ook te voorzien in strafrechtelijke sancties op IE-inbreuken.[52]

Rechtspraak

Met de vrijwel complete harmonisatie van het IE-recht en met het ontstaan en succes van communautaire beschermingsstelsels voor merken en modellen is uiteraard ook de rol van de Europese gerechten fundamenteel veranderd. Waar het Hof vroeger uitsluitend oordeelde over de doorwerking van de verkeersvrijheden en het mededingingsrecht op de handhaving van een IE-recht heeft het, in samenwerking met het Gerecht en conform de bij wijze van inleiding gesignaleerde trend, nu in hoofdzaak twee rollen op zich genomen: die van hoogste uitlegger van het materiële IE-recht van de lidstaten enerzijds en die van rechterlijke beroepsinstantie voor de Gemeenschapsstelsels anderzijds.

Prejudiciële vragen

1 juli 1996 markeert eigenlijk de overgang van het zwaartepunt, in de rechtspraak van het Hof op IE-gebied, van de verdragsbepalingen naar het afgeleide recht. Op die datum heeft het Hof drie vrijwel gelijkluidende arresten gewezen over de problematiek van de beperking van uitputting bij de ompakking van geneesmiddelen. Een van die arresten betreft een casus waarin de omzettingstermijn van de merkenrichtlijn nog niet was verstreken en heeft daarmee als rechtskader de artikelen 28 en 30 EG.[53] De twee andere arresten gaan over een in wezen identieke casus met als enig verschil dat die termijn wél was verstreken, waardoor die casus werden beheerst door artikel 7 van de merkenrichtlijn.[54] Dit waren meteen ook de eerste arresten van het Hof met betrekking tot de uitleg van een IE-richtlijn of -verordening. Het oordeel van het Hof was daarbij dat de Gemeenschapswetgever met artikel 7 van de merkenrichtlijn had beoogd om de tot dan toe ontwikkelde rechtspraak van het Hof met betrekking tot de afweging, wat het merkenrecht betreft, tussen de artikelen 28 en 30 EG te codificeren, en dat dit artikel dus in overeenstemming met die rechtspraak moest worden uitgelegd. Sindsdien heeft verreweg het grootste deel van de prejudiciële arresten van het Hof betrekking op de merkenrichtlijn (en dus ook, indirect, op de gelijkluidende bepalingen van de GMVo). De vier onderwerpen die deze rechtspraak domineren zijn het overeenstemmingscriterium, de absolute weigeringsgronden, de uitputting en de inbreukvraag.

---

43 Richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993, *Pb. EG* 1993 L 248, p. 15.

44 Richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993, *Pb. EG* 1993 L 290, p. 9.

45 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001, *Pb. EG* 2001 L 167, p. 10.

46 Richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001, *Pb. EG* 2001 L 272, p. 32.

47 Werkstuk van de diensten van de Europese Commissie van 7 juli 2005: 'Study on a community initiative on the cross-border collective management of copyright', <http://europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/docs/management/study-collectivemgmt_en.pdf>.

48 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996, *Pb. EG* 1996 L 77, p. 20, zie het commentaar van de schrijver in *AMI* 1996, p. 151 e.v. en 171 e.v.

49 Verordening (EG) No. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994, *Pb. EG* 1994 L 341, p. 8.

50 Verordening (EG) No. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003, *Pb. EG* 2003 L 196, p. 7.

51 Richtlijn 2004/48/EG, *Pb. EG* 2004 L 157, p. 45, zie het commentaar van Gielen in *NTER* 2005, p. 6 e.v. en van Valgaeren en De Gryse in *SEW* 2005, p. 202.

52 Stuk COM(2005)276 definitief van 12 juli 2005.

53 HvJ EG 11 juli 1996, *Eurim-Pharm/Beiersdorf*, gevoegde zaken C-71/94, C-72/94 en C-73/94, *Jur.* 1996 p. I-3603; *NJ* 1997, 130 m.nt. Verkade; *SEW* 1998, p. 159 m.nt. Ludding, commentaar Wefers Bettink in *NTER* 1996, p. 232 e.v.

54 HvJ EG 11 juli 1996, *Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova e.a,* gevoegde zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93, *Jur.* 1996, p. I-3457, zie tevens de in de vorige noot vermelde vindplaatsen.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

Overeenstemmingscriterium

Ten aanzien van het overeenstemmingscriterium bestond er na de vaststelling van de merkenrichtlijn onenigheid over de draagwijdte van het voor de beschermenswaardigheid (artikel 4) en de beschermingsomvang (artikel 5) van het merk bepalende overeenstemmingscriterium van het 'verwarringsgevaar, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het (oudere) merk'.[55] De Benelux-onderhandelaars in de Raad hadden gevochten voor opname van het woord 'associatie' in dit riedeltje, om ervoor te zorgen dat het voordien bij ons gehanteerde inbreukcriterium van het associatiegevaar gehandhaafd kon blijven.[56] Het ging daarbij met name om het kunnen aanpakken van gevallen van associatiegevaar zonder verwarringsgevaar, zoals bijvoorbeeld het geval was in de zaak *Claerijn/Klarein*,[57] waarin er in de verhouding tussen een jenever en een schoonmaakmiddel geen enkel verwarringsgevaar aanwezig was, maar wél het gevaar van de associatie van een 'borrel met een zeepsmaakje'.[58] In het voor die vraag bepalende arrest *Puma/Sabel* maakt het Hof korte metten met deze Benelux-lezing, die ertoe had geleid dat het betrokken artikel van de BMW niet was gewijzigd bij de – late – omzetting van de richtlijn.[59] 'Reeds op grond van hun formulering' zijn de artikelen 4 en 5 van de merkenrichtlijn volgens het Hof niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan, aangezien het begrip associatiegevaar in deze formulering geen alternatief vormt voor het begrip verwarringsgevaar, maar slechts dient 'ter precisering van de draagwijdte ervan'. Een koude kermis voor de Benelux, die zich genoodzaakt zag om afstand te doen van de eerder gevolgde 'approche minimale' en om de BMW een tweede keer aan te passen.[60] Het Hof voegt er nog aan toe dat het verwarringsgevaar 'globaal' moet worden beoordeeld, 'met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval' en van de 'visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis' van de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, 'daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen'.[61]

In het daaropvolgende arrest *Canon* verklaarde het Hof dat het verwarringsgevaar uitgesloten moet worden geacht wanneer niet blijkt, dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of van hiermee economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn.[62]

Absolute weigeringsgronden en het openbaar belang

Wat de absolute weigeringsgronden betreft, ziet men een zekere kentering in de rechtspraak van het Hof. In het eerste arrest op dit gebied, het arrest *Windsurfing Chiemsee*, lijkt het Hof een centrale rol toe te kennen aan de waarborging van het algemeen belang bij het uitsluiten van bepaalde tekens van merkenbescherming.[63] In het latere arrest *Baby-Dry*, dat het gevolg is van de eerste hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht met betrekking tot een Gemeenschapsmerk, lijkt het algemeen belang daarentegen in de ban te zijn gedaan: als het gaat om beschrijvende tekens is

> *'elk merkbaar verschil tussen de formulering van de [gedeponeerde] woordcombinatie, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, geschikt om [haar] onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven'.*[64]

Als het vervolgens, naar aanleiding van het depot van de kleur oranje door (toen nog) Libertel, gaat om de beschermwaardigheid van kleuren, moet opeens toch rekening worden gehouden met:

> *'het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd'.*[65]

Later, als het in de zaken *Doublemint* en *Postkantoor* weer gaat om samengestelde woordmerken, klinkt het algemeen belang toch weer door als een in aanmerking te nemen factor.[66] De conclusie lijkt dus op dit moment te zijn, dat de bescherming van het algemeen belang wel degelijk moet worden meegewogen bij het beoordelen van de beschermwaardigheid van tekens als merk.[67]

Uitputting

Het derde grote thema in de merkenrechtelijke rechtspraak van het Hof is de uitputting. De rode draad wordt daarbij gevormd door pogingen van parallelimporteurs om een mouw te passen aan de door artikel 7 van de merkenrichtlijn voorgeschreven communautaire uitputting, die later, krachtens het EER-Verdrag, is uitgebreid tot de niet-EG leden van de EER, zijnde Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Een eerste, veelbesproken poging daartoe was de stelling dat artikel 7 van de merkenrichtlijn voor de lidstaten in ieder geval een verbod inhoudt om nationale uitputting toe te passen, maar niet noodzakelijkerwijs tevens een verbod om verder te gaan dan communautaire uitputting door wereldwijde uitputting toe te passen.[68] In het bekende

---

55 Zie hierover: Brinkhof in *Een 1/4 eeuw Benelux-merkenrecht*, BMB 1996, p. 39 e.v.

56 BenGH 20 mei 1983, *Union*, zaak A 82/5, *NJ* 1984, 72 m.nt. Wichers Hoeth; *BIE* 1984, p. 137 m.nt. Verkade.

57 BenGH 1 maart 1975, *Claerijn/Klarein*, zaak A 74/1, *NJ* 1975, 472 m.nt. Wichers Hoeth; *AA* 1977, p. 664 m.nt. Cohen Jehoram en *BIE* 1975, p. 183 m.nt. Van der Zanden.

58 D.J.G. Visser, Kwadraat, 1993.

59 HvJ EG 11 november 1997, *Sabèl/Puma, 'Springende Raubkatze'*, zaak C-251/95, *Jur.* 1997, p. I-6191; *NJ* 1998, 523 m.nt. Verkade; *SEW* 1998, p. 350 m.nt. van de schrijver, *BIE* 1998, p. 64; *IER* 1997, p. 220 m.nt. Gielen; commentaar Wefers Bettink in *NTER* 1998, p. 150 e.v.

60 Zie hiervoor, noot 18.

61 R.o. 27 en 28.

62 HvJ EG 29 september 1998, *Canon*, zaak C-39/97, *Jur.* 1998, p. I-5507; *SEW* 1999, p. 481 m.nt. van de schrijver; *IER* 1998, p. 265 m.nt. Gielen.

63 HvJ EG 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee*, zaken C-108/97 en C-109/97, *Jur.* 1999, p. I-2779, *NJ* 2000, p. 269 m.nt. Verkade; *IER* 1999, p. 165 m.nt. Gielen; commentaar van de schrijver in *NTER* 1999, p. 187 e.v.

64 HvJ EG 20 september 2001, *Procter & Gamble/OHIM (Baby-Dry)*, zaak C-383/99, *Jur.* 2001, p. I-6251, *NJ* 2002, 139 m.nt. Verkade; *SEW* 2003, p. 28 m.nt. Boukema en Ludding; *IER* 2001, p. 297 m.nt. De Wit, commentaar van de schrijver in *NTER* 2002, p. 102 e.v.

65 HvJ EG 6 mei 2003, *Libertel Groep/BMB*, zaak C-104/01, *Jur.* 2003, p. I-3793; *IER* 2002, p. 251 m.nt. Gielen; commentaar Koopmans in *NTER* 2003, p. 205 e.v.

66 HvJ EG 23 oktober 2003, *Wrigley/BHIM*, zaak C-191/01 P, *Jur.* 2003, p. I-2447; *BIE* 2004, 18; *BMMB Bulletin* 2003, p. 212 m.nt. Vos; *IER* 2004, p. 12 m.nt. Gielen en HvJ EG 12 februari 2004, *KPN/BMB*, zaak C-363/99, *Jur.* 2004, p. I-1619; *IER* 2004, p. 129 m.nt. Gielen; commentaar De Haan in *NTER* 2004, p. 147 e.v.

67 Zie Schmutzer, 'Weigeren voor een hoger doel', in *IER* 2005, p. 3 e.v. en Reeskamp, 'De opmars van het Algemeen Belang', in *BMM Bulletin* 2004, p. 140 e.v.

68 Zie Verkade, 'Extra-communautaire parallelimport en de rechten van intellectuele eigendom', *SEW* 1997, p. 304 e.v.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

arrest *Silhouette/Hartlauer* gaat het Hof hier niet in mee: een situatie waarin sommige lidstaten in internationale uitputting en andere slechts in communautaire uitputting kunnen voorzien, zou immers onvermijdelijk leiden tot belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en van de vrije dienstverlening.[69]

Naar aanleiding van dit arrest heeft een aantal lidstaten, waaronder Nederland, bij de Commissie aangedrongen op een heroverweging van het stelsel van EER-uitputting. Na een aantal studies en een ambtelijk werkdocument van de Commissie[70] heeft toenmalig Commissaris Bolkenstein echter op 7 juni 2000 aangekondigd dat de Commissie geen voorstel zou doen voor een herziening van het bestaande stelsel.[71]

Ondertussen werd voor het Hof de volgende poging ondernomen tot ondermijning van *Fortress Europe* in uitputtingsland. Het ging daarbij om de stelling, dat de uitputting niet per exemplaar intreedt, maar per product, in de generieke betekenis van het woord: zodra dat product ergens op de markt wordt gezet, zouden in die optiek de rechten op alle partijen van dat product zijn uitgeput. Ook deze stelling wordt niet door het Hof aanvaard: uit het *Sebago*-arrest volgt dat er slechts sprake is van toestemming in de zin van artikel 7 lid 1 van de merkenrichtlijn, wanneer zij betrekking heeft op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.[72]

Dan maar over een andere boeg gegooid: er is sprake van uitputting zodra het product ergens op de wereld door of met toestemming van de rechthebbende op de markt worden gebracht, zonder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij niet naar de EG geëxporteerd mogen worden. Ook die vlieger gaat niet op, getuige het *Davidoff I*-arrest. Gelet op het belangrijke gevolg van de toestemming voor het binnen de EER op de markt brengen – te weten de 'uitdoving' van het betrokken merkrecht wat het verkeer binnen de EER betreft – moet die toestemming immers, volgens het Hof, worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.[73] Er moet daarom in beginsel sprake zijn van een uitdrukkelijke toestemming, waarvan de bewijslast op de parallelimporteur rust.[74]

De enige bres die in de muur van de EER-uitputting is geslagen is het *Stüssy*-arrest. Daarin heeft het Hof geoordeeld dat, wanneer een wegens inbreuk aangesproken parallelimporteur erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, het de merkhouder is, die moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.[75] Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan weer aan de importeur om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd. Volgens het Hof bestaat er bijvoorbeeld een reëel gevaar van afscherming van nationale markten in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Andere voorbeelden geeft het Hof niet, maar zijn waarschijnlijk niet minder relevant.

Naast de vraag hoe de uitputting concreet kan worden ingeroepen wordt de andere *evergreen* op dit gebied gevormd door het vraagstuk van de ompakking. Als een bepaald merkrecht is uitgeput kunnen derden soms slechts gebruikmaken van de daardoor ontstane mogelijkheid om parallel te importeren als zij de betrokken goederen mogen ompakken of heretiketteren, omdat het gaat om geneesmiddelen die in verschillende lidstaten in uiteenlopende volumes worden voorgeschreven, omdat de taal op de verpakking en een eventuele bijsluiter moet worden aangepast, of omdat de verpakking *batch*-nummers bevat die het voor de rechthebbende mogelijke maken om het lek in hun gesloten distributieketen op te sporen en te dichten. Uit de rechtspraak van het Hof op dat gebied komt als vuistregel naar voren dat de parallelimporteur het evenredigheidsbeginsel moet toepassen: hij mag bijvoorbeeld alleen ompakken als dat strikt noodzakelijk is voor het kunnen parallelimporteren en niet kan worden volstaan met heretiketteren. In zijn jongste arrest over dit onderwerp heeft het Hof een procedure voorgeschreven die in een dergelijk geval door de parallelimporteur moet worden gevolgd, op straffe van vaststelling van een inbreuk.[76] Waar het gaat om de *batch*-nummers kan worden gewezen op het arrest *Loendersloot*, waarin het ging om het verwijderen van nummers op de etiketten van flessen Ballantine's whisky, en waarin het Hof oordeelde dat dit verwijderen in principe rechtmatig is, tenzij de betrokken nummers voor de producent objectief noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld in het kader van zijn productaansprakelijkheid.[77]

Merkenrechtelijke rule of reason

Misschien de meest opmerkelijke ontwikkeling in de rechtspraak van het Hof is het invoeren van een soort van *rule of reason* voor het aannemen van een merkinbreuk. De benadering van het Hof is daarbij in wezen dat het voor het aannemen van een inbreuk op een merk niet voldoende is om de constitutieve elementen van een van de inbreukvormen van artikel 5 van de merkenrichtlijn op min of meer mechanische wijze na te lopen, maar dat men zich daarnaast de vraag moet stellen of het betrokken merk in zijn essentiële functie van herkomstaanduiding en *goodwill*-drager wordt aangetast.[78] Daarbij is echter onduidelijk of deze aantasting in het kader van een inbreukzaak door

69 HvJ EG 16 juli 1998, *Silhouette/Hartlauer,* zaak C-355/96, *Jur*. 1998, p. I-4799; *IER* 1998, p. 207 m.nt. Arkenbout; *BIE* 2000, p. 51, *SEW* 1999, p. 263 m.nt. Mok; commentaar Wellink-Volmer in *NTER* 1998, p. 303; commentaar Abbott en Verkade in *BIE* 1998, p. 111.

70 < http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/exhausten.pdf>.

71 < http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/tm/comexhaust.htm>.

72 HvJ EG 1 juli 1999, *Sebago/GB Unic*, zaak C-173/98, Jur. 1999, p. I-4103, commentaar van de schrijver in *NTER* 1999, p. 316 e.v.

73 HvJ EG 20 november 2001, *Zino Davidoff & Levi Strauss,* gevoegde zaken C-414/99 t/m C-416/99, *Jur*. 2001, p. I-8691; *IER* 2002, p. 31 m.nt. De Wit; *BIE* 2001, p. 435 m.nt. Van Nispen, commentaar van de schrijver in *NTER* 2002, p. 126 e.v.

74 Zie vorige noot, r.o. 46 en 54.

75 HvJ EG 8 april 2003, *van Doren + Q*, zaak C-244/00, *Jur*. 2003, p. I-3051; *SEW* 2003, p. 357 m.nt. Ludding; *BIE* 2004, p. 72; *IER* 2003, p. 245; commentaar Van Hezewijk in *IER* 2003, p. 205 e.v. en van de schrijver in *NTER* 2003, p. 240 e.v.

76 HvJ EG 23 april 2002, *Boehringer Ingelheim e.a.*, zaak C-143/00, *Jur.* 2002, p. I-3759, *IER* 2002, p. 230 m.nt. van de schrijver.

77 HvJ EG 11 november 1997, *Loendersloot/Ballantine*, zaak C-349/95, *Jur*. 1997, p. I-6227; *SEW* 1998, p. 168 m.nt. Ludding; *BIE* 1998, p. 258-272 m.nt. Spoor.

78 Zie HvJ EG 14 mei 2002, *Hölterhoff*, zaak C-2/00, *Jur.* 2002, p. I-4187, *IER* 2002, p. 187 m.nt. Gielen, commentaar van de schrijver in *NTER* 2002, p. 261 e.v.; HvJ EG 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, zaak C-206/01, *Jur.* 2003, p. I-10273, *IER* 2003, p. 50 m.nt. Gielen; *BIE* 2003, p. 338; commentaar van de schrijver in *NTER* 2003, p. 114 e.v., en het *Anheuser Busch*-arrest, aangehaald in noot 15.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

de rechthebbende moet worden bewezen, of dat het niet bestaan ervan als verweer kan worden gevoerd door de vermeende inbreukmaker.

Overig

Naast de uitspraken inzake het merkenrecht is wellicht de meest interessante prejudiciële uitspraak van het Hof op IE-gebied – afgezien van het hierna te bespreken arrest *IMS Health* – het arrest in de zaak *Dior/Evora*, waarin het in wezen een bres slaat in het gesloten stelsel van beperkingen van het auteursrecht door de merkenrechtelijke uitputtingsleer naar aanleiding van een casus waarin de parallelimport van parfumflesjes centraal stond, door te trekken naar het auteursrecht: als het mogelijk is om dergelijke flesjes binnen de EER parallel te importeren, moet het ook mogelijk zijn om daarvoor op de in de betrokken sector gebruikelijke wijze reclame te maken, onder meer door middel van een afbeelding van de (auteursrechtelijk beschermde) flesjes.[79]

Daarnaast kan ook worden gewezen op de uitspraak in de zaak *British Horseracing Board*, een soort van omnibus-arrest dat een antwoord verschaft op de meeste met betrekking tot de databankrichtlijn levende vragen.[80]

Rechtstreekse beroepen

Vanaf het eerste arrest van het Gerecht in een Gemeenschapsmerkenzaak is de behandeling van deze zaken een betrekkelijk omvangrijke cluster geworden binnen de zaken die door Hof en Gerecht worden behandeld.[81] Het gaat daarbij steeds uitsluitend om de beoordeling van de toepassing, door het BHIM, van absolute of relatieve weigeringsgronden, al dan niet in het kader van een oppositieprocedure. Het ligt dus in de lijn der verwachting, dat de Commissie naast het reeds gedane voorstel om een Gemeenschapsoctrooigerecht in te stellen[82] ook een voorstel zal doen om rechtstreekse beroepen op het gebied van Gemeenschapsmerken en –modellen bij een dergelijke rechterlijke kamer onder te brengen, zoals al is gebeurd voor ambtenarenzaken.[83]

Mededingingsrecht

Hoewel het zwaartepunt van de invloed van het Gemeenschapsrecht op het IE-recht sinds 1995 resoluut is opgeschoven naar de harmonisatie, blijven de mededingingsregels van het EG-Verdrag rechtstreeks relevant, omdat de harmonisatie eerder problemen oplost in de sfeer van de verkeersvrijheden dan in de sfeer van de mededinging.[84]

Kartelverbod

Op het gebied van het kartelverbod is natuurlijk de grootste ontwikkeling van de afgelopen periode de inwerkingtreding, samen met de uitbreiding van 1 mei 2004 met tien nieuwe lidstaten, van een nieuwe handhavingsverordening voor het mededingingsrecht.[85] Het belangrijkste gevolg daarvan voor het IE-recht is de vervanging van het daaraan voorafgaande systeem van het verplicht aanmelden van bepaalde mededingingsbeperkende clausules, zoals neergelegd in artikel 81 lid 3 EG, door middel van de zogenaamde wettelijke uitzondering. Dit houdt gewoonweg in dat de in die bepaling neergelegde uitzondering voor procompetitieve overeenkomsten met andere woorden rechtstreeks worden ingeroepen, zonder dat daarvoor een aanmelding nodig is. Sterker nog, er kan helemaal niet meer worden aangemeld, waardoor partijen meer dan voorheen hun toevlucht zullen moeten vinden in groepsvrijstellingsverordeningen, die een vrijstelling van rechtswege bevatten voor overeenkomsten die aan bepaalde vereisten voldoen. Voor het IE-recht zijn met name twee van deze verordeningen relevant: die terzake van zogenaamde verticale beperkingen, die betrekking heeft op distributiestelsels (GVVB),[86] en die terzake van overeenkomsten waarbij technologie wordt overgedragen ten behoeve van een productieproces (GVTO).[87] Daarbij bieden de bij deze laatste verordening horende richtsnoeren[88] een nuttige wegwijzer voor het vinden van het juiste analysekader voor beperkende clausules in licentieovereenkomsten:

- merklicenties kunnen worden beoordeeld in het licht van de GVVB, als zij een ondergeschikt onderdeel zijn van een distributieovereenkomst (punt 53) en in het licht van de GVTO als zij een onderdeel zijn van een technologie-licentieovereenkomst (punt 50);
- licenties op (aanvragen voor) octrooien, gebruiksmodellen, siermodellen, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, chiptopografieën, auteursrechten op software en know-how moeten in het kader van de GVTO worden beoordeeld (artikel 2 GVTO);
- licenties op auteursrechten op andere werken dan software vallen niet onder de GVTO, maar zullen op overeenkomstige wijze worden behandeld (punt 51);
- licenties op naburige rechten kunnen noch overeenkomstig de GVTO noch in aansluiting op de GVVB worden beoordeeld (punt 52).

Ook bevatten deze richtsnoeren nuttige wenken met betrekking tot schikkingsovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de erkenning dat niet-betwistingsclausules een inherent onderdeel vormen van dergelijke overeenkomsten, en dus, schijngevallen daargelaten, niet mededingingsbeperkend zijn (punt 209).

Beide vrijstellingsverordeningen volgen de nieuwe, zogenaamde economische benadering van de Commissie, waarbij de nadruk minder sterk wordt gelegd op de formele kanten van mededingingsbeperkingen, maar op hun daadwerkelijke gevolgen op de markt.

Naast deze twee specifieke verordeningen kan bij lagere marktaandelen uiteraard altijd een beroep worden gedaan op de zoge-

---

79 HvJ EG 4 november 1997, *Dior/Evora*, zaak C-337/95, *Jur*. 1997, p. I-6013; *BIE* 1998, p. 195 m.nt. Steinhauser; *IER* 1997, p. 224; *SEW* 1998, p. 171 m.nt. Ludding; *Informatierecht/AMI* 1998, p. 6 m.nt. Grosheide; commentaar van de schrijver in *NTER* 1998, p. 13.

80 HvJ EG 9 november 2004, *British Horseracing Board*, zaak C-203/02, n.n.g. in de *Jur*., *Informatierecht/AMI* 2005, p. 27 m.nt. Hugenholtz en Visser; *IER* 2005, p. 13 m.nt. Grosheide; commentaar Folmer in *NTER* 2005, p. 70 e.v.

81 GvEA EG 8 juli 1999, *Procter & Gamble/BHIM ('Baby-dry')*, zaak T-163/98, *Jur*. 1999, p. II-2383, commentaar van de schrijver in *NTER* 1999, p. 187 en commentaar Cras in *NJB* 1999, p. 1598.

82 Zie hiervoor, noot 40.

83 Besluit van de Raad van 2 november 2004, *Pb. EU* 2004 L 333, p. 7.

84 Zie voor een goed overzicht: Van Empel, 'Intellectueel eigendom en EG-kartelrecht – 2004: een bewogen jaar' in *NJB* 2005, p. 730 e.v.

85 Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002, *Pb. EG* 2003 L 2003 1, p. 1.

86 Verordening (EG) nr. 2790/1999 van de Commissie van 22 december 1999, *Pb. EG* 1999 L 336, p. 21.

87 Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 7 april 2004, *Pb. EU* 2004 L 123, p. 11.

88 Richtsnoeren voor de toepassing van artikel 81 van het Verdrag op overeenkomsten inzake technologieoverdracht, *Pb. EU* 2004 C 101, p. 2.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

naamde *de minimis*-bekendmaking, die voorziet in vrijstelling van het kartelverbod voor overeenkomsten die geen zogenaamde *hardcore*-beperkingen bevatten en die ondernemingen betreffen die (gezamenlijk) een marktaandeel hebben van minder dan 10% bij concurrerende ondernemingen en 15% bij ondernemingen die elkaar niet beconcurreren, maar in een verticale verhouding tot elkaar staan.[89]

Machtsmisbruik

Een onderwerp dat hier niet mag ontbreken is ten slotte de gedwongen licentiëring uit hoofde van het in artikel 82 EG neergelegde verbod op het maken van misbruik van een machtspositie. In het reeds genoemde arrest *Volvo/Veng* had het Hof reeds 'uitzonderlijke' omstandigheden opgesomd waarin het weigeren van een licentie voor een carrosserieonderdeel een misbruik zou opleveren.[90] In het latere *Magill*-arrest schetste het Hof een iets algemener plaatje, dat later leek te zijn genuanceerd in het *Bronner*-arrest, waarin het leerstuk van de essentiële voorzieningen werd toegepast buiten het gebied van de IE-licentie.[91] In het zeer heldere *IMS*-arrest is een en ander verduidelijkt.[92] Voordat de weigering van een onderneming die houder is van een IE-recht om toegang te geven tot een product of een dienst die onontbeerlijk is voor de uitoefening van een bepaalde activiteit als misbruik kan worden aangemerkt, moet zijn voldaan aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden:

- dat deze weigering in de weg staat aan de introductie van een nieuw product waarnaar van de zijde van de consumenten een potentiële vraag bestaat;
- dat zij geen rechtvaardigingsgrond heeft en
- dat zij elke mededinging op een afgeleide markt uitsluit (r.o. 38).

Van een nieuw product is volgens het Hof sprake wanneer de aanvrager van de licentie niet voornemens is zich in wezen te beperken tot het aanbieden van producten of diensten die de betrokken rechthebbende reeds op de afgeleide markt aanbiedt, maar de bedoeling heeft nieuwe producten of diensten aan te bieden die de rechthebbende niet aanbiedt en waarvoor een potentiële vraag van de consumenten bestaat (r.o. 49).

Van het uitsluiten van elke mededinging op een afgeleide markt is sprake wanneer kan worden vastgesteld dat er sprake is van een IE-recht dat een onontbeerlijk element is voor de levering van een bepaald product (r.o. 45).

Het interessante aan dit arrest is dat de Commissie een maand ervoor haar beschikking had gegeven in de zaak *Microsoft*, waarin zij een licentieweigering als inbreuk op het misbruikverbod had aangemerkt.[93] Volgens haar heeft Microsoft misbruik gemaakt van haar dominante positie op de markt voor server-besturingsprogrammatuur door aan concurrerende softwareontwikkelaars de toegang te weigeren tot de – auteursrechtelijk beschermde – interoperabiliteitsgegevens daarvan. Bij deze beschikking wordt aan Microsoft voor deze en een andere inbreuk een boete opgelegd van 497 miljoen euro (artikel 3) en een last opgelegd om binnen 120 dagen na betekening op objectieve en non-discriminatoire grondslag toegang te verlenen tot de betrokken gegevens (artikel 5). In het beroep dat tegen deze beschikking is ingesteld, zal ongetwijfeld de rechtmatigheid worden besproken van de criteria die door de Commissie zijn gehanteerd om tot de conclusie te komen dat de betrokken licentieweigering een misbruik opleverde, aangezien zij iets afwijken van de in *IMS Health* beschreven criteria.[94]

Ook in Nederland heeft *IMS Health* een staartje gekregen. Bij uitspraak van 15 juli 2004 heeft het CBb een einde gemaakt aan wat is bekend geworden als de 'saga van zaak 1', waarin de NMa, aan de NOS en aan HMG de plicht had opgelegd om de programmagegevens van hun respectievelijke omroepen te verstrekken aan de Telegraaf, die deze wilde opnemen in een als bijlage bij zijn zaterdageditie uit te geven televisiegids.[95] Met één pennenstreek heeft het CBb de betrokken beslissing van de NMa vernietigd, omdat een dergelijke gids niet kan worden aangemerkt als nieuw product in de zin van het arrest *IMS Health*:

> *'Van een reden om dit [blad] als nieuw product te kwalificeren, anders dan dat het een bijlage bij de krant zou zijn waarvoor niet apart betaling gevraagd zou worden, is het College uit de stukken en het verhandelde ter zitting niets gebleken. Het enkele feit dat het daarmee zou gaan om een programmagids die niet aan een omroep gelieerd is, is onvoldoende om het als een nieuw product te kwalificeren, temeer nu niet is duidelijk gemaakt waarom dit de aard van het product in aanmerkelijke mate zou veranderen' [r.o. 6].*

De praktijk

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de IE-praktijk?

Waar het gaat om de toepassing van het nationale recht moet de eerste reactie natuurlijk zijn om te kijken naar de betrokken richtlijn. In geschillen tussen particulieren moet dat nationale recht immers (zo veel mogelijk) richtlijnconform worden uitgelegd. In de verhouding tot overheidsdiensten, zoals bijvoorbeeld het BMB, is er zelfs sprake van rechtstreekse werking, waardoor richtlijnen ingeroepen kunnen worden om het daarmee strijdige nationale recht opzij te zetten. De tweede reactie zou eigenlijk moeten zijn om te kijken naar het TRIPs-verdrag en naar het Unieverdrag van Parijs, dat via artikel 2 lid 1 TRIPs aan waarde heeft gewonnen: ook daar bestaat immers een plicht tot conforme uitleg, zoals blijkt uit het hiervoor besproken arrest *Anheuser Busch*.

Daarnaast is er een overschakeling geweest van de nationale merken- en modellenstelsels naar de communautaire stelsels. Tussen 1996 en 2004 zijn ongeveer 262 duizend merken in Alicante

---

89 *Pb. EG* 2001 L 368, p. 13.

90 Zie hiervoor, noot 25.

91 HvJ EG 6 april 1995, *RTE* en *ITP/ Commissie,* gevoegde zaken C-241/91 en C-242/91, *Jur*. 1995, I-743; *NJ* 1995, 492 m.nt. Verkade; *AA* 1995, p. 811 m.nt. Cohen Jehoram en Mortelmans; commentaar Verkade in *Mediaforum* 1995, p. 55 en Feenstra in *Informatierecht/AMI* 1996, p. 31 en HvJ EG 26 november 1998, *Bronner*, zaak C-7/97, *Jur.* 1998, p. I-7791; *SEW* 1999, p. 323 m.nt. Hancher en Lugard; commentaar Akyürek-Kievits in *NTER* 1999, p. 8 e.v.

92 HvJ EG 29 april 2004, *IMS Health*, zaak C-418/01, *Jur.* 2004, p. I-5039, r.o. 38, *Informatierecht / AMI* 2004, p. 137 m.nt. Drijber; commentaar Van Dalen in *AM* 2004, p. 117 e.v., Loosen in *M&M* 2004, p. 205 e.v., Houdijk in *SEW* 2005, p. 23 e.v. en Kamperman Sanders in *Informatierecht / AMI* 2004, p. 124 e.v.

93 Beschikking van de Commissie C(2004)900 van 24 maart 2004, zaak COMP/C-3.37.792 – Microsoft, n.n.g., commentaar Langer in *AM* 2004, p. 71 e.v., Visser in *AM* 2004, p. 169 e.v. en Van Dalen en Geursen in *M&M* 2004, p. 246 e.v.

94 Het beroep is ingeschreven onder nummer T-201/04. Bij beschikking van 22 december 2004 heeft de President van het Gerecht het schorsingsverzoek van Microsoft afgewezen (zaak T-201/04 R, n.n.g. in de *Jur.*).

95 CBb 15 juli 2004, *NOS/d-g NMa*, *LJN* AQ1727, commentaar Vossestein in *AM* 2004, p. 173 e.v.

Dit artikel uit Nederlands tijdschrift voor Europees recht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker

gedeponeerd, hetgeen 237 duizend registraties heeft opgeleverd. 64% van deze registraties zijn uit de EG afkomstig, 36% uit andere landen, waaronder 23% uit de Verenigde Staten. De modellenregistraties geven een vergelijkbaar beeld. Op dit terrein zijn de Europese IE-adviseurs zuiver communautair bezig, op dezelfde manier als adviseurs op het gebied van het mededingings- of staatssteunrecht. Dat kan verstrekkende gevolgen, zoals het zich moeten verdiepen in de beschikkingspraktijk van de Kamers van Beroep van het BHIM, de rechtspraak van Hof en Gerecht en, in voorkomend geval, het vóór die instanties te volgen procesrecht.

Wat het mededingingsrecht betreft, is er wellicht minder veranderd. Er moet nog steeds goed worden gekeken naar mededingingsbeperkende clausules in licentieovereenkomsten, zij het dat de daarvoor te volgen regels enigszins zijn gewijzigd.

Slotsom

De slotsom van dit overzicht was al in de inleiding prijsgegeven: van externe factor naar interne motor. Het Hof is onze hoogste rechter in materiële IE-zaken geworden en heeft daarbij regelmatig een sprong in het diepe moeten wagen. IE-beoefenaren zijn specialisten geworden in een deelgebied van het Gemeenschapsrecht. Soms schiet de focus op het Gemeenschapsrecht wat door, zoals bijvoorbeeld in het arrest van het Arnhemse Hof waarin in een geschil tussen particulieren de BTMW helemaal niet aan bod kwam, maar werd gedaan alsof de materie rechtstreeks door de modellenrichtlijn werd beheerst.[96] Meestal gaat het echter gewoon goed. Het was daardoor, wat het IE-recht in Europa betreft, waarschijnlijk het meest spannende decennium sinds de invoering van het Unieverdrag van Parijs aan het begin van de vorige eeuw. Hoewel wij het grootste gedeelte van deze ontwikkeling achter de rug hebben, is zij nog niet helemaal voorbij. Er moet nog een Gemeenschapsoctrooi komen en het auteursrecht moet op coherente wijze in één richtlijn worden geregeld. Er blijft dus genoeg over om over te schrijven tijdens het tweede decennium van NTER!

96 Hof Arnhem 13 mei 2003, *IER* 2003, p. 311 m.nt van de schrijver (*Thomas Betts/Farber*).