

Strange bedfellows

Sven Klos*

Verwarring betekent, aldus de veertiende herziene uitgave van het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal, ‘door elkaar halen, de een voor de ander aanzien’. Als context voorbeeld schotelt de Van Dale redactie ons voor: ‘U verwacht hem met zijn broer’. Verwarren, zo leert ons aldus Van Dale, is het maken van een fout bij het vaststellen van identiteit; de argeloze waarnemer – laat ons zeggen: de fictieve boerenknecht Gerben Zonderland – meent met de literaire held Hielke Klinkhamer van doen te hebben, maar het blijkt zijn tweelingbroer Sietse te zijn.

Hoe komt nu zo een verkeerde identificatie tot stand? Voor een ieder die met de legendarische Kameleonboeken, waarin deze literaire helden figuren, bekend is, ligt het antwoord voor de hand: de twee broers zijn een eeneiige tweeling en lijken als twee druppels water op elkaar. Allebei hebben ze van hun geestelijke vader H. de Roos twee benen, twee armen, tien vingers, twee oren, twee ogen en een neus meegekregen. Nu zal het de opletende Kameleonlezer onmiddellijk opvallen dat deze opsomming verre van compleet is. De genoemde eigenschappen alléén kunnen niet de basis zijn voor de verwarring tussen de broers; het zijn eigenschappen die de broers delen met alle andere mensen (relatief uitzonderlijke handicaps daargelaten) en die daarom niet geschikt zijn om als basis te dienen voor het vaststellen van de identiteit van een persoon. De verwarring tussen de kloelke smidszonen ontstaat omdat juist de kenmerken van beiden die gebruikt worden ter identificatie (haarkleur, gelaatstrekken, kleding) identiek zijn (strob blond, olijk blozend, blauwe overall).

Verwarring is in het merkenrecht nog steeds – of liever gezegd: weer – één van de absolute kernbegrippen

Wie dit begrijpt – voor een beetje Kameleonlezer gesneden Friese kruidkoek – schopt het al snel voor in het merkenrecht en aanpalende rechtsgebieden. Verwarring is daar nog steeds – of liever gezegd: weer¹ – één van de absolute kernbegrippen. Van

inbreuk op een merkrecht kan alleen sprake zijn als er op de één of andere manier iets mis dreigt te gaan bij de identificatie, waarbij het overigens slechts gaat om de identificatie van producten. Daarbij is het niet nodig dat het door een derde voor zijn product gebruikte teken zó zeer lijkt op het beschermde merk dat de consument dat product, als betrof het een eeneiige tweeling, verwisselt met het product van de houder van het merk. Voldoende is dat er een gevaar bestaat dat de consument de producten door elkaar haalt, danwel de indruk zou kunnen krijgen dat de aanbieders van de producten op de één of andere wijze met elkaar verbonden zijn (als op een pak melk het merk AJAX staat, zal de consument niet snel denken dat de spelers en trainers van het 1e elftal in hun vrije tijd ook koeien melken, maar zal deze al wel snel aannemen dat de melk ‘iets met Ajax te maken heeft’, met andere woorden dat er toestemming is verleend door de voetbalclub). Indien en voor zover er sprake is van een bekend merk is het zelfs voldoende dat de consument enkel een ‘verband’ ziet tussen het merk en het door een derde gebruikte teken, zonder dat daarbij een identificatiefout ontstaat in één van de twee genoemde vormen. De enkele associatie tussen merk en teken, het ‘doen denken aan’, is dan voldoende, mits aan de voorwaarde is voldaan dat óf de gebruiker van het teken ten onrechte profiteert van het merk óf het vermogen tot onderscheiden (met andere woorden het vermogen tot het totstandbrengen van identificatie) wordt aangetast. Profiteren kan de gebruiker van een teken dat ‘doet denken aan’ een bekend merk als positieve associaties van de consument bij het bekende merk deels worden overgedragen op het product met het gelijkend teken. Aantasting van het onderscheidend vermogen doet zich voor als de identificerende werking van het merk af kan nemen, hoe gering die mate van afname wellicht ook is. Ook bij de bescherming van bekende merken is dus de identificatiefunctie van merken in het geding.

Verwarring, gevaar voor verwarring en het ‘met elkaar in verband brengen’, samen te brengen onder de noemer ‘identificatiestoring’, kan zich slechts voordoen bij gelijkens tussen kenmerken van producten die kunnen dienen ter identificatie, de *onderscheidende* tekens. Zoals de twee-

* Sven Klos is advocaat te Amsterdam.

1 HvJ EG 11 november 1997, zaak C-251/95 (‘Puma/Sabel’), NJ 1998, 523, m.nt. DWF.

ling niet verward wordt wegens gelijkenis in voor mensen generieke eigenschappen zoals het aantal ledematen, maar slechts wegens gelijkenis in ge-laatstrekken en overige specifieke kenmerken, zo worden producten niet verward op basis van generieke producteigenschappen (yoghurt is wit en zit in een verpakking) maar uitsluitend op basis van hun ‘gezicht’ (de verpakking heeft een kenmerkende vorm). Alleen dit ‘gezicht’ van het product zijn stelt de consument tot herkennen, *onderscheiden* in staat.

***Het is de functie van het merkenrecht
het gezicht van een product te
beschermen en zo te voorkomen dat
een product een masker opgezet krijgt
dat de gelaatstrekken vertoont van het
gezicht van een ander product***

Het is de functie van het merkenrecht het gezicht van een product te beschermen en zo te voorkomen dat een product een masker opgezet krijgt dat de gelaatstrekken vertoont van het gezicht van een ander product, waardoor identificatiestoring kan ontstaan. Het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) stelt dan ook al hetgeen tot het gezicht van het product behoort, al hetgeen onderscheidt, onder bescherming door – na een vrij zinloze opsomming van voorbeelden van onderscheidende tekens, waaronder de vorm van het product als zodanig – te bepalen dat als ‘merken’ worden beschouwd *alle voor grafische weergave vatbare tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden*.

***Je kunt je afvragen waarvoor we
eigenlijk een zo ruime omschrijving van
wat een ‘merk’ is nodig hebben***

Je kunt je afvragen waarvoor we eigenlijk een zo ruime omschrijving van wat een ‘merk’ is nodig hebben. Als alle tekens die onderscheiden merken zijn, terwijl we weten dat verwarring uitsluitend ontstaat en uitsluitend kan ontstaan door het ge-

bruiken van op onderscheidende tekens gelijkende tekens, dan had de wetgever even zo goed kunnen volstaan met het geven van een algemeen verbod op het veroorzaken van (gevaar voor) verwarring tussen producten. Zo een verbod komt immers neer op een verbod op het gebruiken van op onderscheidingstekens gelijkende tekens.

De Benelux wetgever² heeft echter een fundamenteel andere keuze gemaakt en heeft een registerstelsel in het leven geroepen met onder andere als doel voor derden kenbaar te doen zijn welke onderscheidingstekens wél en welke niet mogen worden gebruikt, alsmede controle uit te oefenen op de mate van onderscheidingskracht van de tekens waarvoor bescherming wordt ingeroepen.

De centrale steunpilaar van dit systeem is de bepaling van artikel 2.19 BVIE:

‘... niemand [kan], welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.’

Door de ruime omschrijving van ‘merk’ in deze bepaling (door de verwijzing naar art. 2.1) en het categorische uitsluiten van alle andere mogelijke vorderingen (‘welke vordering hij ook instelt’) verbiedt deze bepaling het toepassen van de algemene onrechtmatigedaadsnorm in alle gevallen waarin het gaat om het gebruik van tekens die onderscheiden, met andere woorden alle gevallen waarin sprake is van (gevaar voor) verwarring. Immers: als er verwarring is, dan moeten er onderscheidende elementen zijn overgenomen, overname van generieke niet-onderscheidende elementen alleen kan per definitie niet tot verwarring leiden.

Een waarheid als een koe, zal de wakkere Kameleon- en Ars Aequi-lezer denken, voor de hand liggend en allerminst Amuse-fähig. Think Again.

Ver vóór de invoering van (de voorganger van) artikel 2.19 BVIE formuleerde de Hoge Raad in het fameuze standaard arrest Hyster/Karry Crane³ de zogenaamde ‘slaafse nabootsingsleer’, waarvan de kern, ondanks een groot aantal latere verfijningen, nog steeds recht overeind staat. Nabootsen van een product, aldus de Hoge Raad, is ongeoorloofd:

‘...indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten *verwarring* sticht.’

2 Daarin overigens niet (meer) vrij onder, bijvoorbeeld, het regime van de Merkenrichtlijn (89/104/EEG).

3 HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, BIE 1963, p. 113, AA 1953/1954, p. 10.

Door het nabootsen van ‘bepaalde punten’ van een product wordt dus verwarring veroorzaakt en dat is – op voorwaarde dat die nabootsing niet technisch noodzakelijk is – onrechtmatig. Er kan geen verwarring worden veroorzaakt door het overnemen van ‘bepaalde punten’ indien die ‘bepaalde punten’ het oorspronkelijke nagebootste product niet onderscheiden; zonder overname van onderscheidende elementen géén verwarring. De ‘bepaalde punten’ waaraan de Hoge Raad via artikel 6:162 BW bescherming geeft zijn dus merken in de zin van artikel 2.1 BVIE en mogen ex artikel 2.19 BVIE alleen na inschrijving als merk worden beschermd.

De slaafse nabootsingsleer is rechtstreeks in strijd met het BVIE voor zover hij wordt toegepast op overname van tekens die een merk zijn⁴ en dat is nagenoeg altijd het geval.

Artikel 14 lid 8 BTMW verbood tot 1 december 2003 de toepassing van de slaafse nabootsingsleer op het uiterlijk van producten van na 1 januari 1975, waardoor de leer van de Hoge Raad een nagenoeg dode letter werd. Als gevolg van een ondoordachte, met name door IE-advocaten gestuurde, lobby werd artikel 14 lid 8 – zonder concrete of overtuigende aanleiding – met ingang van 1 december 2003 *en passant* afgeschaft.

Gevolg: verwatering van het IE-systeem, onzekerheid en verwarring bij rechters en rechtzoekenden. Sedert de *come back* van de slaafse nabootsingsleer werden zonder pardon verboden uitgesproken op basis van artikel 6:162 BW in zaken betreffende – al dan niet vermeende – nabootsing van verpakkingen, etiketten, kleuren van verpakkingen, etc.⁵ Dit alles zonder één moment acht te slaan op de door de wetgever gewenste rechtszekerheid wat betreft de bescherming van onderscheidingstekens en de – alsmaar strenger wordende – eisen die het BBIE en de haar controlerende rechters stellen aan inschrijving als merk.

Of zou het nu juist aan dat laatste liggen? Des te strenger het beleid van het BBIE, des te meer geneigd de rechter wellicht is om dan maar – met een systematisch ongeoorloofde omweg – naar alternatieve ‘merk’ bescherming te grijpen.

Zo bezien is het wellicht een onverwachte synergie tussen een lobby van IE-advocaten en het fanatisme en strengheid waarmee BBIE-ambtenaren hun nog steeds relatief nieuwe weigeringsbevoegdheid gebruiken, die heeft gezorgd voor de huidige verwarring. *Strange bedfellows.*⁶

4 Art. 2.1 lid 2 BVIE zondert van het begrip ‘merk’ uit vormen van waren die uitsluitend door de aard van de waar worden bepaald of die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Het is moeilijk denkbaar dat de slaafse nabootsingsleer op deze vormen wordt toegepast; het zal al snel gaan om vormen die bijdragen aan de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en dus vrij nagebootst mogen worden. Iets anders zou het mogelijk kunnen liggen voor vormen die een wezenlijke waarde

geven aan de waar, een categorie van vormen waar zelden of nooit een beroep op de slaafse nabootsingsleer voor nodig is; zij genieten veelal de bescherming van het auteursrecht.

5 Zie bijvoorbeeld: Voorzieningenrechter 's-Gravenhage 23 november 2005, nr. 251068 en Voorzieningenrechter 's-Gravenhage 6 september 2005, nr. 244193, deze laatste met verwijzing naar 2.19 BVIE gecorrigeerd door Rechtbank 's-Gravenhage 13 december 2006 nr. 261360, alles te vinden op www.boek9.nl.