

De Geldige reden

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van in literatuur en jurisprudentie geaccepteerde geldige redenen die merkgebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten rechtvaardigen. In het kader van de aanstaande wijziging van artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet wordt verder bekeken in hoeverre de geldige reden kan dienen als vangnet, omdat veel sneller dan nu het geval is, inbreuk op het merkenrecht dreigt te moeten worden aangenomen.

Wijziging van artikel 13A lid 1 sub d

Artikel 13A lid 1 sub d van de Benelux Merkenwet gaat gewijzigd worden. Op het moment dat Protocol 2001 bekrachtigd is,² zal dit artikel zodanig veranderd worden dat de redactie beter aansluit bij de tekst van artikel 5 lid 5 van de Merkenrichtlijn (hierna ook wel ‘de Richtlijn’).³ ‘Een eerste relevant verschil in onderdeel d is dat niet langer de eis wordt gesteld dat het gebruik van het teken in het economisch verkeer plaatsvindt. Voorts heeft onderdeel d, samen met onderdeel c, een marginale wijziging ondergaan wat betreft de vereiste aanwezigheid van schade aan het merk. Het betreft de verwijdering van het woord ‘kan’ in de zinsneden ‘kan worden getrokken’ en ‘kan worden gedaan’, aldus de enige opmerking die aan deze wijziging gewijd wordt in het Gemeenschappelijk Commentaar op het Protocol.⁴ Verder wordt geheel gezweven over de derde aanpassing: daar waar de huidige tekst spreekt van ‘een merk of overeenstemmend teken’, gaat het in de nieuwe redactie alleen nog maar over ‘het teken’.

De nieuwe tekst van artikel 13A lid 1 onder d zal als volgt gaan luiden:

Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden:

‘wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk’

Waarom wordt tot deze wijziging overgegaan? Is de Benelux eerder haar boekje te buiten gegaan door strengere eisen ten aanzien van de beschermingsomvang te stellen dan is toegestaan door de richtlijn? Nee, aldus het Hof van Justitie (‘het Hof’) in *Robelco/Robeco*, waarin het uitdrukkelijk bepaalde dat artikel 5 lid 5 van de Richtlijn niet behoort tot de communautaire harmonisatie van het merkenrecht. ‘Artikel 5 lid 5 van de richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’.⁵ Zonder dat daartoe dus een directe noodzaak bestaat en zonder dat enige duidelijkheid wordt verschaft over de motieven – de hierboven weergegeven opmerkingen uit het Gemeenschappelijk commentaar zijn de enige die aan de wijziging van sub d gewijd worden – wordt een verstrekkende verandering van de Benelux Merkenwet doorgevoerd.

Consequenties van het Protocol

Op dit moment wordt in de Benelux Merkenwet potentiële schade geëist, terwijl de Richtlijn spreekt van reële schade. Hoewel de BMW op dit punt zal worden aangepast, denken wij dat gelet op de uitspraak van het Haagse Hof in de *Defacto*-zaak,⁶ die dateert van na het Protocol, voldoende is dat er gevaar bestaat voor schade. Dat betekent dat de beschermingsomvang wat dit betreft niet zal veranderen.

Veel belangrijker is dat de eis dat het merkgebruik dient plaats te vinden in het economisch verkeer, wordt geschrapt. *Tsoutsanis*⁷ heeft een uitvoerige beschouwing gewijd aan alle wijzigingen die Protocol 2001 beoogt. Hij komt daarbij, wat betreft het schrappen van het vereiste van gebruik in het economisch verkeer, tot de conclusie dat deze schrapping onjuist, onwenselijk en onnodig is. Onnodig, omdat het Hof in *Robelco/Robeco*, zoals hierboven is beschreven, duidelijk heeft gemaakt dat het geen probleem is dat de tekst van de BMW afwijkt van die van de richtlijn, aangezien artikel 5 lid 5 geen bepaling van communautaire harmonisatie is. Onjuist, omdat de wetsgeschiedenis van artikel 5 lid 5 aanleiding geeft om te denken dat

1 Gregor Vos en Josine van den Berg zijn advocaten bij Klos Morel Vos en Schaap te Amsterdam.
2 Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken; Brussel 11 december 2001. Trb. 2002, 37. Navraag bij het Benelux Merkenbureau leerde dat in België de bekrachtiging heeft plaatsgevonden, in Nederland de tekst ter stilzwijgende goedkeuring aan de tweede kamer is voorgelegd en men in Luxemburg bezig is met het bekrachtigingsinstrument. Naar verwachting zal op 1 januari 2004 de tekst gewijzigd worden.
3 Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van de Europese Gemeen-

schappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEG 1989 L 440/1.
4 Gemeenschappelijk commentaar op Protocol 2001. Brussel, 10 april 2001, IMI/PIC (2000) 15 12e herziening, p. 13.
5 HvJEG 21 november 2002, C-23/01 (*Robelco/Robeco* Groep), ook gepubliceerd in dit nummer.
6 Hof 's-Gravenhage 19 december 2002, IER 2003/125 (*Defacto*)
7 Alexander Tsoutsanis, *Robelco*, artikel 5 lid 5 Merkenrichtlijn en economisch verkeer: een fout in de richtlijn?, BIE 2003, pp. 3-10.

het ontbreken van het vereiste van gebruik in het economisch verkeer een fout is in de richtlijn, aangezien het initiatief tot het opnemen van dit artikel bij de Benelux lag en artikel 13A(2) (oud) juist wel het economisch verkeer als toepassingsvoorwaarde voor inbreuk noemde. Hij acht de wijziging tenslotte onwenselijk, omdat het economisch verkeer een wezenlijke functie vervult bij de maatschappelijke positionering van het merkenrecht, zonder welke de, in mensenrechtenverdragen gewaarborgde, uitingsvrijheid in het gedrang komt, hetgeen aanleiding zal geven tot nieuwe conflicten en rechtsvragen bij nationale en internationale gerechtelijke instanties, waaronder het EHRM en het Hof. Tsoutsanis gaat alvorens tot deze conclusie te komen, in op het praktische belang van de beperking van bescherming op basis van sub d tot gevallen waarin het gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer.⁸ Dat ook deze beperking niet in alle gevallen de vrijheid van meningsuiting waarborgt, is eerder onder meer door Van Manen gesignaleerd. Als gevolg van een ontwikkeling in de rechtspraak waarin het begrip steeds ruimer werd geïnterpreteerd, uitte Van Manen zijn angst over 'een doorbraak van de dijken rond het mededingingsrecht naar terreinen als dat van de journalistiek, de kunst, de politiek etcetera.'⁹

Aan de hand van enkele ook door Van Manen genoemde voorbeelden uit de jurisprudentie mag duidelijk worden hoe ruim het begrip economisch verkeer is opgevat. In 1975 werd in Vrij Nederland een artikel geplaatst over mogelijke rampen in een Shell-fabriek. De daarbij afgedrukte gemanipuleerde afbeelding van het Shell-logo werd beschouwd als gebruik in het economisch verkeer, omdat het artikel en de afbeeldingen de aantrekkelijkheid en verkoopbaarheid van het blad bevorderden.¹⁰ Enkele jaren later gebeurde iets soortgelijks. In 1981 werd op de cover van de Haagse Post het Philips-merk afgebeeld, waarbij de sterren door hakenkruisen vervangen waren. Dit gebeurde in het kader van een artikel over de 'De terreur van de Philipspolitie in de jaren 1920-40'. Ook hier was sprake van gebruik in het economisch verkeer aldus de rechter, omdat immers de aantrekkingskracht van het blad werd verhoogd en een en ander plaatsvond binnen de normale commerciële activiteiten van het blad.¹¹ Een derde voorbeeld is de Alicia-zaak.¹² In de film Alicia kwam een scène voor waarin een vrouw op 'gestileerde doch onmiskenbaar duidelijke wijze masturbatie met behulp van een duidelijk herkenbare lege Coca Cola-fles, waarop het woord Coke onverhuld te lezen is, uitbeeldt'. De rechter nam aan dat dit gebruik plaatsvond in het economisch verkeer, omdat een bioscoopkaartje nu eenmaal geld kost.

Wij zijn het eens met Van Manen en Tsoutsanis dat het merkenrecht als onderdeel van het privaatrechtelijke

mededingingsrecht beperkt moet blijven tot het handelsverkeer en niet daarbuiten gelding moet krijgen.¹³ De bovenstaande voorbeelden geven aan hoe ruim de interpretatie van het begrip economisch verkeer heeft plaatsgevonden. Gebruik van een merk kan vrijwel altijd verboden worden, zelfs als het heeft plaatsgevonden vanuit artistiek oogpunt of vanuit een wetenschappelijk invalshoek. Nu het begrip economisch verkeer in ieder geval tot op zekere hoogte een werkzaam begrip vormde, is het een verschraving van de wet dat dit vereiste eruit wordt gehaald. De weg naar censuur dreigt open te komen liggen. De merkhouder zal zich na de wijziging nog eerder succesvol kunnen beroepen op 13A lid 1 sub d en de vraag is of dat juridisch gezien wenselijk is. Wij zijn van mening dat deze ontwikkeling geen goede zaak is.

De geldige reden

Een mogelijkheid om tot een bevredigende oplossing te komen voor bovenstaande problemen, is wat ons betreft het geven van een ruimere uitleg aan het begrip geldige reden. De geldige reden die in artikel 13A lid 1 onder d¹⁴ genoemd wordt, vormt een beperking op het recht van de merkhouder om tegen inbreukmakend gebruik op te treden. Wanneer een merkhouder kan aantonen dat hij schade lijdt als gevolg van het gebruik van zijn merk of een daarmee overeenstemmend teken,¹⁵ kan de beweerdelijk inbreukmaker stellen dat hij voor zijn handelen een geldige reden heeft en op deze manier zijn handelen proberen te rechtvaardigen.

Onder het preprotocollaire recht kende artikel 13A(2) Benelux Merkenwet een bepaling die het de merkhouder mogelijk maakte zich te verzetten 'tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van dat merk schade kan worden toegebracht'. In de toelichting op dat artikel is te lezen dat de rechter aan opneming van het begrip geldige reden de bevoegdheid ontleent om de feiten die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkenrecht vormen, te beoordelen.¹⁶

In 1974 boog het Benelux Gerechtshof zich over de vraag, wanneer nu van zo'n geldige reden sprake was in het kader van dat artikel 13A(2). Het overwoog dat indien zulk een gebruik (d.w.z. gebruik waardoor schade aan het merk kan ontstaan) kan worden gerechtvaardigd door bijzondere omstandigheden, welke daaraan het in beginsel onrechtmatige karakter ontnemen; dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat

8 Alexander Tsoutsanis, a.w. pp. 6-7.

9 W.C. van Manen, Merk en menging sinds de richtlijn, IER 1997, p.122.

10 Rb. Amsterdam 8 januari 1975, NJ 1975/399 (Shell/VN)

11 Pres. Rb. Amsterdam 18 december 1981, BIE 1982/41 (Philips/Haagse Post)

12 Hof Amsterdam 18 december 1975, NJ 1977/59 (Alicia)

13 Tsoutsanis, a.w., p. 8

14 De geldige reden komt eveneens voor in sub c. In het kader van dit artikel zullen wij ons alleen beperken tot een bespreking van hetgeen een geldige reden vormt ingeval van gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

15 Ook dit criterium zal, zoals hierboven aangestipt, veranderen.

16 L. Wichers Hoeth (red. Ch. Gielen & N. Hagemans), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, 2000, p. 210

hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van art. 13, onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet hoeft te wijken.¹⁷

In de huidige Benelux merkenwet is de geldige reden uit artikel 13A(2) op twee plaatsen, in sub c en sub d opgenomen. Het Clareyn/Klareijn arrest is geweest onder het oude recht, maar geldt nog steeds zowel voor het bepaalde onder c als onder d.¹⁸ In het navolgende zullen wij van deze uitleg uitgaan, al beperken wij ons betoog juist tot die gevallen waarin geen sprake is van gebruik voor waren of diensten. Nog een kanttekening is daarbij op zijn plaats; sub c is een implementatie van artikel 5 lid 2 van de richtlijn. Het is dus het Hof van Justitie dat de geldige reden in dat artikel lid in hoogste instantie kan uitleggen. Of dit gevolgen heeft voor de geldige reden in het niet onder de communautaire harmonisatie vallende sub d, kunnen wij nog niet overzien.

De uitleg van de geldige reden in Clareyn/Klareijn komt erop neer dat slechts in gevallen waarin een noodzaak bestaat om een merk of overeenstemmend teken te gebruiken, dan wel een eigen recht prevaleert boven dat van de merkhouder, een geldige reden bestaat voor het gebruik. In het onderstaande volgt een inventarisatie van enkele van gevallen waarin volgens rechtspraak en literatuur van een geldige reden sprake is.

Handelsnaam

Zowel onder het pre-protocollaire als het huidige recht werd en wordt het gebruik van een teken als handelsnaam als gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten beschouwd. Dit volgde voor het pre-protocollaire recht uit het Omnisport-arrest¹⁹ en is later, na de implementatie van de Merkenrichtlijn, nog eens bevestigd in het Europabank-arrest.²⁰ In die twee arresten heeft het Benelux Gerechtshof, kort gezegd, overwogen dat in het algemeen het gebruik van een handelsnaam niet kan worden aangemerkt als gebruik van een merk, tenzij de handelsnaam in feite zo zou worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zou opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op bepaalde door de merkhouder aangeboden waren (Omnisport) of diensten (Europabank).

Onder het pre-protocollaire recht werd het gebruik van een teken als handelsnaam ook al als een geldige reden

beschouwd.²¹ Onder het huidige recht is dat later ook zo bevestigd.²² Het gebruik van een handelsnaam wordt gezien als een eigen recht dat niet hoeft te wijken voor het merkrecht van de merkhouder. Voor alle duidelijkheid, het moet wel gaan om een handelsnaamgebruik dat ouder is dan het geregistreerde merk. Jonger handelsnaamgebruik kan nooit een geldige reden opleveren.²³ Om voor de toepassing van de geldige reden in aanmerking te komen moet de handelsnaam ook daadwerkelijk zijn gebruikt. Niet daadwerkelijk gebruik van een handelsnaam kan geen geldige reden geven.²⁴ Dat betekent dat de enkele voorbereidingshandelingen die niet als gebruik als handelsnaam kunnen worden beschouwd, niet voor de geldige reden in aanmerking komen. Daartegen kan de merkhouder wél optreden.

Vergelijkende reclame

Het noemen of tonen van het merk van een concurrent in vergelijkende reclame wordt als gebruik anders dan als merk beschouwd. 'Elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd,' is de definitie van vergelijkende reclame die te vinden is in artikel 3bis van de Richtlijn vergelijkende reclame.²⁵ Het gaat in vergelijkende reclame dus om het expliciet of impliciet noemen van de producten van de concurrent. Hoe refereer je aan een concurrent? Met behulp van zijn merk of handelsnaam. Omdat strikt genomen de adverteerder het merk ter onderscheiding van de waren of diensten die van zijn concurrent gebruikt, wordt aangenomen dat het noemen van een merk in vergelijkende reclame gebruik is dat niet dient ter onderscheiding van de eigen waren of diensten en dat dit gebruik daarvan onder artikel 13A lid 1 sub d valt.²⁶

In de considerans bij de richtlijn is niet expliciet vermeld hoe vergelijkende reclame zich nu precies verhoudt tot het merkenrecht. In de toelichting op de richtlijn is het volgende overwogen: 'voor een doeltreffende vergelijkende reclame [...] kan het noodzakelijk zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of van diens handelsnaam;²⁷ een dergelijk gebruik van het merk, de handelsnaam of een ander onderscheidingsteken van een derde, vormt voorzover daarbij de in deze richtlijn vastgestelde voorwaarden worden nageleefd, geen inbreuk op het exclusieve recht van die derde, aange-

17 BenGH 1 maart 1975, NJ 1975/472, BIE 1975/183 (Clareyn/Klareijn)

18 L. Wichers Hoeth (red. Ch. Gielen & N. Hagemans), a.w., p. 210-211

19 BenGH 7 november 1988, NJ 1989/300 (Omnisport)

20 BenGH 20 december 1996, NJ 1997/313 (Europabank)

21 L. Wichers Hoeth (red. Ch. Gielen & N. Hagemans), a.w., p. 210; Rb 's-Gravenhage 24 november 1993, BIE 1996/51 (Elmed)

22 Hof 's-Hertogenbosch 22 juni 2001, BIW 2002/73 (Micro Star)

23 Hof Amsterdam 6 november 1997, BIE 2000/38 (Sportshop Ajax),

24 Hof 's-Gravenhage 3 december 1998, BIE 2001/32 (Travel Company)

25 Richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (PB L 250, p. 17), zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 (PB L 290, p. 18), in Nederland geïmplementeerd in arti-

kel 6:194a BW. De richtlijn, die in haar oorspronkelijke versie slechts betrekking had op misleidende reclame, werd in 1997 zodanig gewijzigd, dat ook vergelijkende reclame binnen de werkingssfeer ervan viel en beoogt een minimumharmonisatie te stellen van voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen. Daarnaast geldt ook een soort 'maximum-harmonisatie': vergelijkende reclame die aan alle voorwaarden van het genoemde artikel 3bis voldoet, mag in de lidstaten niet verboden worden.

26 R.W. de Vrey, *Vergelijkende reclame: de vergelijking opgelost?* IER 2001, p. 173-174; Josine van den Berg en Chantal Mak, *Rondom wetsvoorstellen. Vergelijkende reclame*, AA 2001, p. 901.

27 Overweging 14

zien er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen.²⁸

Op basis van deze overwegingen kan geconcludeerd worden dat het voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn Vergelijkende reclame, een geldige reden oplevert. Als immers een reclame-uiting voldoet aan alle voorwaarden die daaraan gesteld worden door deze richtlijn, is het gebruik van het merk van de concurrent rechtvaardig. Ook het Hof heeft zich inmiddels bevestigend in deze zin uitgelaten.²⁹ In de zaak Toshiba ging het om het volgende. Katun verhandelde toebehoren en reserve-onderdelen voor kopieerapparaten van Toshiba en bood ze tegen een lagere prijs aan dan Toshiba zelf. In haar reclame maakte Katun gebruik van de typenummers van Toshiba en uit de te gebruiken bestelformulieren bleken de prijsverschillen tussen de Katunproducten en die van Toshiba. Toshiba betoogde dat geen sprake was van vergelijkende reclame, omdat niet de kenmerken van de producten met elkaar werden vergeleken. Het Hof bleek echter een voorstander van een ruime uitleg van het vergelijken-de reclame-begrip en oordeelde dat wat Katun deed, viel onder de definitie van vergelijkende reclame. Nog belangrijker in dit kader is echter dat het Hof daarnaast bepaalde dat het gebruik van andermans merk geoorloofd kan zijn wanneer dit nodig is om het publiek in te lichten over de aard van de producten of de bestemming van de aangeboden diensten.³⁰ Of, zoals het recentelijk in de zaak Pippig/Augenoptik/Hartlauer formuleerde: 'De adverteerder mag dus het merk van een concurrent in het kader van vergelijkende reclame vermelden'. Conclusie van het bovenstaande is dat voor het noemen of tonen van het merk van de concurrent in vergelijkende reclame in beginsel een geldige reden gegeven is. Zolang een reclame-uiting voldoet aan alle in richtlijn vergelijkende reclame gestelde criteria, mag de adverteerder hartelust het merk van zijn concurrent gebruiken.³¹ De richtlijn vergelijkende reclame fungeert in dit geval als *lex specialis* ten opzichte van de Merkenrichtlijn.³²

Geldige reden op het internet

In de domeinnamenjurisprudentie van de afgelopen jaren vond de geldige reden weer een nieuwe toepassing. In die jurisprudentie wordt aangenomen dat het hebben van een domeinnaam als gebruik anders dan als merk is aan te merken³³ en dat artikel 13A lid 1 sub d om die reden van toepassing kan zijn. Over wat een geldige reden kan zijn wordt nog al eens verschillend gedacht.

Wél een geldige reden werd onder meer aangenomen in de zaken Ariël,³⁴ Garnier³⁵ en Dikkerboom.³⁶ Wat betreft de Ariël zaak moet meteen worden opgemerkt dat het in die zaak strikt genomen niet om de al dan niet aanwezigheid van een geldige reden ging, aangezien in die zaak artikel 13A lid 1 sub d BMW helemaal niet van toepassing was, omdat er geen sprake was van gebruik in het economisch verkeer. Gelet op de komende verwijdering van het economisch verkeer-criterium uit artikel 13A lid 1 sub d is deze uitspraak toch interessant omdat de gebruikte redenering dat er ook geen sprake was van anderszins onrechtmatig handelen voor de toekomst ook kan worden toegepast op de geldige reden. Immers, als gebruik in het economisch verkeer niet meer nodig is om onder artikel 13A lid 1 sub d te komen vallen, kan in gevallen als deze alleen nog een beroep op de geldige reden uitkomst bieden. Wat was nu het geval? Volgens de President had de houder van Ariël.nl een 'geldige reden' omdat hij de site die hij gebruikte onder zijn domeinnaam alleen maar voor privé-doelinden gebruikte. De houder van de domeinnaam, die een werknemer was van de eigenaar van het bekende wasmiddelmerk ARIEL, Procter & Gamble, hield erg van leeuwen en had daarom de naam Ariël gekozen, Hebreuws voor 'leeuw van god'. De houder was niet bereid zijn domeinnaam aan P&G te verkopen en om die reden was er volgens de President ook geen sprake van domeinnaamkaping. Het feit dat hij de naam bezet hield voor P&G, die zo niet met haar bekende merknaam in het .nl domein het net op kon, was geen grond voor onrechtmatigheid.

28 Overweging 15

29 HvJEG 25 oktober 2001, NJ 2002/142; IER 2002/44 (Toshiba Europe), recentelijk bevestigd in HvJEG 8 april 2003, zaak C-44/01 (Pippig Augenoptik/Hartlauer)

30 'Uit artikel 6, lid 1, sub c, van de Eerste richtlijn (84/104/EEG) van de Raad, van 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en de rechtspraak van het Hof (arrest van 23 februari 1999, BMW, C-63/97 NJ 2001, 134), Jurispr. blz. 1-905, punten 58-60) volgt evenwel dat het gebruik van andermans merk gerechtvaardigd kan zijn wanneer dit nodig is om het publiek in te lichten over de aard van de producten of de bestemming van de aangeboden diensten.'

31 Die voorwaarden zijn opgesomd in artikel 3bis van de richtlijn en in Nederland geïmplementeerd in artikel 6:194a lid 2 BW. De tekst van de bepaling uit de richtlijn luidt: Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, lid 2, artikel 3 en artikel 7, lid 1;

b) goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

c) op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;

d) er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward;

e) niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent; f) voor producten met een benaming van oorsprong in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;

g) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

h) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam.

32 R. W. de Vrey, a.w., p.174.

33 Hof Amsterdam 7 december 2000, IER 2001/10 (Gaos/Passies), Hof Amsterdam 11 januari 2001, Computerrecht 2001/94 (Elsevier/Gaos)

34 Pres. Rb. Amsterdam 24 februari 2000, IER 2000/59 (Ariël.nl)

35 Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober 2000, Mediaforum 2001/72 (Garnier)

36 Pres. Rb. Utrecht 16 november 2000, Mediaforum 2001/37 (Dikkerboom)

In de zaak van Garnier ging het om het, eveneens bekende, cosmetica-merk GARNIER dat door Roos Automatisering was gedeponereerd. Pas op de zitting van het door Laboratoire Garnier aanhangig gemaakte kort geding kwam Roos met de verklaring dat hij zijn site wilde wijden aan de Franse DJ Laurent Garnier en diens muziek. Volgens de President ging het om een gedetailleerde omschrijving van de door Roos voorgestane website, dreef Roos een onderneming die is gericht op de ontwikkeling van websites en had Roos zelf op de zitting verklaard een aanvang te hebben gemaakt met de ontwikkeling van zijn site en zou deze op afzienbare tijd gereed zijn. Dit alles maakte dat Roos een geldige reden had voor het gebruik van het teken GARNIER als domeinnaam. Wat er ook zij van het verhaal van Roos (de site over Laurent Garnier is er nooit gekomen) deze constatering van de geldige reden staat in schril contrast met de opmerking in het Kort Begrip dat 'gelet op het door het BenGH geformuleerde criterium werd een geldige reden zelden aangenomen'.³⁷ Het is op zijn zachtst gezegd twijfelachtig of voor Roos 'een zodanige noodzaak' bestond dat van hem in redelijkheid niet kon worden verlangd zich van dat gebruik te onthouden.

Ook in de zaak Dikkerboom vond de President een geldige reden. De houder van de domeinnaam dikkerboom.com, Interboor, was een concurrent van Dikkerboom Betonboringen. Dikkerboom vond dat Interboor met dikkerboom.com inbreuk maakte op, onder meer, zijn merkrecht. Die vlieger ging echter niet op. Bestuurder en aandeelhouder van Interboor bleek te zijn ene Onno Dikkerboom, die onder dikkerboom.com net een genealogische site was begonnen. Op de afbeelding bij de noot van Visser in Mediaforum is te zien dat de site ten tijde van het kort geding nog maar net was begonnen, alleen Onno zelf en zijn twee kinderen stonden nog maar vermeld.³⁸ Toch nam ook hier de President een geldige reden voor Interboor aan; zelfs het feit dat onderaan de pagina's van dikkerboom.com de tekst 'http://www.interboor.nl/...' vermeld stond kon aan dat oordeel niets afdoen. Ook voor deze zaak vragen wij ons af hoe dit te rijmen is met het strenge criterium van het BenGH.

Deze zaken zijn al opmerkelijk in het licht van het geldige reden criterium van het BenGH uit Claereyn/Klairein, nog opmerkelijker zijn ze in het licht van de Gaos-uitspraken van het Hof Amsterdam van kort daarna. In die uitspraken wil het hof van geen geldige reden weten. Ook Gaos had nog wel het een en ander opgemerkt wat zij met de domeinnamen passies.com en next.nl wilde gaan doen, maar daar maakte het Hof korte metten mee. Volgens het Hof had het er veeleer de schijn van dat Gaos naast haar belang van verkoop aan derden 'pour besoin de la cause' een (toekomstig) belang stelde te hebben bij de aan de domeinnaam gekoppelde website om te kunnen betogen dat die inhoud niets met die van de respectievelijke merkhouders van doen zou hebben.

Volgens het hof was een en ander des te onwaarschijnlijker nu de bedrijfsomschrijving van Gaos ook nog eens naar beleggingen verwees. Onder die omstandigheden kon van een geldige reden volgens het hof geen sprake zijn. Dit terwijl de merkhouders wel schade leden doordat zij niet onder hun merk in het .nl domein het net op konden.

Met de uitspraken van het hof Amsterdam lijkt aan de geldige reden voor domeinnamen wel een einde te zijn gekomen. Het hof past een criterium toe dat haast nog strenger lijkt dan dat van het BenGH. Nu werd in de eerste drie uitspraken wel erg makkelijk, naar onze mening té makkelijk, een geldige reden aangenomen, in de Gaos-zaken lijkt het hof weer de andere kant te zijn uitgeschoten. Want waarom zou Gaos geen geldige reden hebben om zulke algemene tekens als NEXT en PASSIES te kunnen verkopen aan derden? Zolang de koper met zijn nieuw verworven domeinnaam maar niet voor gevaar voor verwarring zal zorgen met de merken van merkhouders kan er geen probleem zijn. Een ieder heeft het recht om domeinnamen te registreren zolang die maar geen inbreuk maken op rechten van derden. Er zijn vele merken NEXT, waarom zou Elsevier's recht aan al die anderen voor gaan? Gaos had de domeinnaam next.nl ook kunnen verkopen aan één van die andere merkhouders, of aan iedere andere derde die het teken had aangesproken. Hetzelfde geldt voor passies.com. Zolang Gaos de domeinnamen niet op onrechtmatige wijze gebruikte kon van inbreuk geen sprake zijn.

Het feit dat er inbreuk zou hebben kunnen ontstaan bij verkoop aan een derde overtuigt niet. Uit het arrest Marca/Adidas³⁹ volgt dat gevaar voor verwarring niet mag worden aangenomen op grond van een vermoeden. Er moet een reëel gevaar voor verwarring zijn vordat er sprake kan zijn van inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 sub b. Hoe kan een zo miniem en zo weinig reëel risico als in deze zaken dan wel tot inbreuk in de zin van artikel 13A lid 1 sub d leiden? Elke potentiële inbreuk moet op zijn eigen merites worden beoordeeld, een zo groot voorschot op de toekomst als het hof Amsterdam hier heeft genomen lijkt te ver te gaan.

Ook het argument dat de merkhouders schade zouden lijden doordat Gaos de domeinnamen bezet houdt en dat de merkhouders niet met hun merken het net op kunnen, kan niet overtuigen. Als één van de houders van de andere NEXT-merken al eerder zijn handen op next.nl had kunnen leggen, had Elsevier die schade ook geleden. Op zichzelf kan dat argument dus nooit tot onrechtmatigheid leiden.

Voor alle duidelijkheid, deze argumenten gelden alleen voor die tekens die een zeker beschrijvend karakter hebben en gangbaar zijn in een voor Nederlandse inwoners kenbare taal. Voor die tekens die alleen maar naar dat ene bekende merk kunnen verwijzen

³⁷ L. Wichers Hoeth (red. Ch. Gielen & N. Hagemans), a.w. pp. 210-211
³⁸ Zie noot 35.

³⁹ HvJEG 22 juni 2000, NJ 2000/712; BIE 2001/40; IER 2000/239 (Marca/Adidas)

zen, zoals bijvoorbeeld ADIDAS, HEINEKEN, COCA-COLA, etc., geldt dat er nooit een geldige reden kan zijn en elk ander gebruik praktisch altijd tot (verwaterings-)schade zal leiden. Het is het risico van ondernemingen als Elsevier die kiezen voor een zo algemeen teken als NEXT dat ook anderen rechtmatig zich van dat teken kunnen bedienen, als merk of anderszins.

Vrijheid van meningsuiting

In gevallen waarin sprake is van gebruik van een merk anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, kan naar onze mening het recht op vrijheid van meningsuiting zoals onder meer neergelegd in artikel 10 EVRM, artikel 19 IVPBR en artikel 7 van de Nederlandse Grondwet, gezien worden als een eigen recht dat onder omstandigheden prevaleert boven dat van de merkhouder.⁴⁰

De beschermingsomvang van artikel 10 EVRM is niet onbegrensd. Het tweede lid van dit artikel maak het mogelijk om bij wet beperkingen te stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Voorwaarde is wel dat een dergelijke beperking een gerechtvaardigd doel dient – genoemd worden onder meer de bescherming van de goede naam en rechten van anderen – en de beperking in een democratische samenleving nodig is. Onder rechten van anderen vallen in elk geval intellectuele eigendomsrechten. Artikel 13A lid 1 sub d kan om die reden gezien worden als een toegestane beperking op het artikel. Toch achten wij het noodzakelijk om artikel 10 EVRM een rol te laten spelen bij de beoordeling van de vraag of gebruik van een merk gerechtvaardigd wordt door een geldige reden. De komende wijziging van de BMW lijkt dit met zich mee te brengen.

Het bovenstaande sluit aan bij een eerder door onder meer Visser gedane suggestie. Visser pleitte voor een gedifferentieerde interpretatie van de geldige reden. De kern van zijn voorstel komt erop neer dat in een situatie waarin geen sprake is van gebruik voor waren of diensten, geen gevaar is voor verlies van onderscheidend vermogen en geen sprake is van een concurrentieverhouding tussen de bewuste gebruiker van het teken en de merkhouder, de uitsgsvrijheid altijd een geldige reden moet opleveren. Daarvan is met name sprake in een politiek, artistiek, wetenschappelijk, of levens- of maatschappijbeschouwelijk debat. Het laat zich immers moeilijk inzien hoe het gebruik van een merk in een van de genoemde kaders per definitie een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op iemands merkenrecht kan opleveren. Neem nu het door Visser aangehaalde 'Proost', een lied van Ivo de Wijs waarin bijvoorbeeld het volgende stukje voorkwam: 'Zou je ook iets mogen zeggen over Skol, Dat het niet te drinken is, Dat het ruikt naar kattenpis, Dat het smaakt naar uilenzeik, En pantoffels tegelijk'. De Wijs mocht dit niet zeggen van Skol en ook wij zouden strikt geno-

men aan te spreken zijn door Skol op basis van de nieuwe tekst van sub d.

Visser wijst overigens terecht op het feit dat voorkomen moet worden dat een rechter over de artistieke noodzaak⁴¹ of de mate van wetenschappelijkheid van enig merkgebruik moet oordelen. Als de rechter eenmaal heeft vastgesteld dat er sprake is gebruik in een van die hierboven genoemde kaders, dan moet hij de geldigheid van de geldige reden aannemen, tenzij de merkhouder bijvoorbeeld aantoont dat het gewraakte merkgebruik in feite (in het geheim) door zijn concurrent wordt aangemoedigd of gefinancierd.⁴²

Parodie

Een bijzonder recht dat wij als eigen recht willen noemen dat een geldige reden vormt, is de parodie. Meer specifiek moet parodiërend merkgebruik dat plaatsvindt in het kader van een auteursrechtelijk geoorloofde parodie, als geldige reden kunnen gelden.

Eigen aan het karakter van een parodie is dat het geparodieerde werk herkenbaar is. Het kan dan ook noodzakelijk zijn om gebruik te maken van merken. Een voorbeeld. De belastingdienst zond al jaren commercial uit waarvan de kern werd gevormd door een dialoog tussen een ambtenaar en een belastingplichtige. Steeds kwam daarbij als vaste slagzin 'Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker' voor. Op een gegeven moment bracht Brillenketen Pearle een commercial op de buis die een parodie vormt op die van de Belastingdienst. Daarbij wordt aan het slot de slagzin 'Leuker kunnen we het niet maken, wel goedkoper' gebruikt terwijl een blauwe belastingenveloppe verandert in het beeldmerk van Pearle. De Belastingdienst beriep zich onder meer op haar merkenrechten ten aanzien van de slagzin en de enveloppe. Partijen waren het er in dit geval over eens dat de commercial van Pearle een parodie was op die van de Belastingdienst. De president stelde dan ook – zonder overigens daarbij uitdrukkelijk de juridische grondslag vast te stellen – dat sprake was van een parodie en dat de merken van de belastingdienst niet zo sterk waren dat de parodiërende commercial van Pearle daarop een inbreuk maakte.⁴³

Voorwaarde voor het aannemen van een geldige reden bij een merkenrechtelijke parodie is dat sprake moet zijn van een in auteursrechtelijke zin geoorloofde parodie. Daarvan moet onderscheiden worden de situatie waarin een teken zodanig geparodieerd wordt, dat dit niet meer gebeurt vanuit een kunstzinnig of wetenschappelijk oogpunt, maar puur om aan te haken bij een merk. Als bijvoorbeeld een 'geparodieerd' merk toch voornamelijk als onderscheidingsteken wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met diverse varianten van de Lacoste krokodil, het teken ADIHASH

40 Vgl. onder meer R.E. Ebbink, 'Ander gebruik' van andermans merk in de Benelux, BMMB 1990, p. 32. W.C. van Manen, a.w., Dirk Visser, Merkenrecht en vrijheid van meningsuiting, Mediaforum 1993, p. 65. e.v.

41 Vgl. Hof Amsterdam 18 december 1975, NJ 1977, 59 (Alicia)

42 Dirk Visser, a.w., p. 69.

43 Pres. Rb. Utrecht, 9 september 1998, IER 1998/46 (Staat/Pearle)

en de copulerende poppetjes van Robbe di Kappa, vinden wij dit geen vorm van geoorloofde parodie. Wij beseffen ons dat het soms moeilijk kan zijn om de grens precies te bepalen. Wat ons betreft zou de vraag of het gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer een omstandigheid kunnen vormen die mee speelt in de beoordeling van de vraag of er een geldige reden is.

Wanneer is sprake van een in auteursrechtelijke zin geoorloofde parodie? Spoor en Verkade verstaan onder een parodie 'Een nabootsing van een ander werk met een aantal wijzigingen waardoor dit tot voorwerp van de lachlust gemaakt wordt, of waardoor althans de teneur ingrijpend wordt gewijzigd'.⁴⁴

Een toegestane parodie is een werk dat zoveel van het origineel verschilt, dat er een nieuw oorspronkelijk werk bestaat. Dat is in het kort wat de Hoge Raad heeft bepaald in het befaamde Suske en Wiske-arrest.⁴⁵ Ingeval van een parodie is het meer dan in andere gevallen geoorloofd om elementen over te nemen, maar steeds geldt de beperking dat dat overnemen alleen in die mate mag die nodig is voor een geslaagde parodie. Deze exceptie zal na implementatie van de Auteursrechtlijn⁴⁶ wettelijk verankerd worden in een nieuw artikel 18b in de Auteurswet 1912 en wel in de volgende vorm: 'als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer geoorloofd is.' Uit de stukken bij het implementatiewetsvoorstel blijkt dat het de bedoeling is om de exceptie in de praktijk in te laten vullen. In elk geval zal deze ruimer dienen te worden geïnterpreteerd dan tot nu toe op basis van het Suske en Wiske-criterium.⁴⁷

Conclusie

Wij denken dat nu het criterium van gebruik in het economisch verkeer uit artikel 13A lid 1 sub d dreigt te verdwijnen, de geldige reden een belangrijke rol gaat spelen. Met name in het kader van de vrijheid van meningsuiting en parodie moet een beroep op een geldige reden al te lichtvaardig optreden door de merkhouders voorkomen. Het is uiteraard aan het Benelux Gerechtshof om uiteindelijk te oordelen hoe sub d moet worden geïnterpreteerd in het licht van alle wijzigingen.

44 Spoor/Verkade, Auteursrecht, Auteursrecht, Deventer 1993, p.151.

45 HR 13 april 1984, NJ 1984/524; AA 1984, p. 565 m.nt. Cohen Jehoram (Suske en Wiske)

46 Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167). Deze richtlijn had met ingang van 22 december 2002 geïmplementeerd moeten zijn. Zie voor het Nederlandse implementatiewetsvoorstel Kamerstukken II 28 482.

47 Kamerstukken II, 28 482, nr.3, p. 53 en nr. 5, p.38