



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht

Kooij, P.A.C.E. van der

Citation

Kooij, P. A. C. E. van der. (2005). Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht. *Bw-Krant Jaarboek, 21*, 245-259. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/36946>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/36946>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

13 | Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht

P.A.C.E. van der Kooij[■]

1 INLEIDING

Het fenomeen rechtsverwerking heeft tot op heden in het intellectuele eigendomsrecht, anders dan in het algemene civiele recht, betrekkelijk weinig aandacht gekregen. De specifieke wettelijke regelingen op het gebied van de intellectuele eigendom kenden tot voor enkele jaren geen bepalingen over rechtsverwerking, en rechtspraak en literatuur waren (en zijn) schaars. Wat de wettelijke regelingen betreft is in deze situatie een paar jaar geleden verandering gekomen, als gevolg van de eerste (en tot nu toe enige) richtlijn van de EG op het terrein van het merkenrecht.¹ Deze richtlijn introduceerde onder meer een opmerkelijke bepaling met betrekking tot het gedurende betrekkelijk korte tijd gedogen van merkinbreuk, een bepaling die vervolgens langs de gebruikelijke weg van implementatie in het nationale recht van de lid-staten werd opgenomen. Aldus werd, in zoverre, de met betrekking tot rechtsverwerking tot dan toe bestaande eenheid aangetast, niet alleen in de verhouding merkenrecht-algemeen vermogensrecht, maar ook in de relatie merken-overige intellectuele eigendomsrechten.

In dit opstel wordt aan deze recente ontwikkeling enige aandacht besteed. Daartoe zal eerst, in paragraaf 2, heel in het kort het geldende recht ten aanzien van het leerstuk van de rechtsverwerking, zoals dit in de context van het algemene burgerlijk recht in de loop der jaren tot stand is gekomen, worden weergegeven. Vervolgens komt de vraag aan de orde, of en zo ja in hoeverre, rechtsverwerking in het intellectuele eigendomsrecht vóór de komst van de Merkenrichtlijn een rol heeft gespeeld (paragraaf 3). Daarna, in paragraaf 4, bespreek ik de desbetreffende bepaling van de richtlijn, alsmede de vraag hoe de implementatie daarvan in de Benelux Merkenwet (en tevens kort: in het merkenrecht van enkele andere lid-staten) zijn beslag heeft gekregen. Paragraaf 5 is gereserveerd voor de toepassing van de nieuwe bepaling in de recente merken-jurisprudentie. In paragraaf 6 komt vervolgens de vraag ter sprake, of in de rechtspraak analoge toepassing van de rechtsverwerkingsregel op andere deelterreinen van het intellectuele eigendomsrecht te verwachten is,

■ Mr. P.A.C.E. van der Kooij is universitair hoofddocent intellectuele eigendom, afdeling Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden.

1 Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten; *PbEG* 1989, L40/1 (1 februari 1989).

resp. zinvol zou zijn. Ik rond de bijdrage in paragraaf 7 af, met een poging een antwoord te geven op de vraag of aanpassing van de wet (Burgerlijk Wetboek en/of intellectuele eigendomswetgeving) op het vlak van de rechtsverwerking gewenst zou zijn, ten einde op dit punt meer eenheid in het vermogensrecht te bereiken, c.q. deze – voorheen bestaande – eenheid geheel of gedeeltelijk te herstellen.

2 RECHTSVERWERKING IN HET ALGEMENE CIVIELE RECHT

Rechtsverwerking is een niet als zodanig in het Burgerlijk Wetboek geregelde figuur, die hierin bestaat dat de bij een overeenkomst betrokken partijen onder bepaalde omstandigheden kunnen worden beperkt in de uitoefening van hun rechten en bevoegdheden, en wel in verband met eigen gedragingen. Rechtsverwerking wordt vrij algemeen gezien als een uitvloeisel van de (beperkende werking van de) redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artt. 6:2 lid 2 en 248 lid 2 BW.²

De Hoge Raad onderscheidt tegenwoordig een tweetal gronden voor rechtsverwerking.³ De eerste is opgewekt vertrouwen: er moeten zich bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan bij de wederpartij van de gerechtigde het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de gerechtigde zijn aanspraak niet (of niet meer) geldend zal maken. De tweede grond is onredelijke benadeling: gezien de bijzondere omstandigheden van het geval zou de wederpartij van de gerechtigde in zijn positie onredelijk worden benadeeld indien de gerechtigde zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.⁴

Uit het gegeven dat een beroep op rechtsverwerking op één van de beide genoemde gronden gebaseerd dient te worden, vloeit voort dat enkel tijdsverloop voor rechtsverwerking onvoldoende is. Anders gezegd: indien een gerechtigde gedurende langere tijd heeft stilgezeten, vormt deze omstandigheid als zodanig nog niet voldoende reden om aan te nemen dat hij zijn recht heeft verwerkt. De wederpartij moet aan die passiviteit, gegeven alle omstandigheden van het geval, het vertrouwen hebben mogen ontleenen dat de gerechtigde het er inderdaad bij zou laten zitten, óf er moet – naast het tijdsverloop –

2 Zie bijv. A.S. Hartkamp, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. 4. Verbintenissenrecht. Deel 2. Algemene leer der overeenkomsten*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2005, nr. 320; W.L. Valk, in: J.H. Nieuwenhuis, C.J.J.M. Stolker & W.L. Valk (red.), *Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek*, Deventer: Kluwer 2004, art. 6:2 BW, aant. 2 en 4; R.P.J.L. Tjittes, *Rechtsverwerking*, Monografieën NBW A6b, Deventer: Kluwer 1992, p. 7; Jac. Hijma e.a., *Rechtshandeling en overeenkomst*, Deventer: Kluwer 2004, nr. 285.

3 HR 29 september 1995, NJ 1996, 89 (Van den Bos/Provincial).

4 Zie voor enkele voorbeelden uit de rechtspraak Valk, a.w., aant. 4b; Hijma e.a., t.a.p.

sprake zijn van onredelijke benadeling als zojuist bedoeld.⁵ Dit vormt tegelijkertijd een belangrijk verschil tussen enerzijds de rechtsverwerking en anderzijds de verjaring, zoals geregeld in de artt. 3:306 e.v. BW, aangezien voor toepasselijkheid van deze laatste bepalingen enkel tijdsverloop wel in aanmerking komt.

3 RECHTSVERWERKING IN HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT VÓÓR DE KOMST VAN DE MERKENRICHTLIJN

In het intellectuele eigendomsrecht zijn diverse oudere uitspraken bekend, zowel in *merken*- als in *handelsnaam*zaken, waarin een beroep werd gedaan op het gedurende lange tijd stilzitten (anders gezegd: het impliciete gedogen) door de andere partij, als gevolg waarvan deze zijn rechten verwerkt zou hebben. 'Oudere' slaat hier op het tijdvak dat eindigde op 1 januari 1996, op welke datum de in de inleiding bedoelde wettelijke regeling – waarover straks meer – in werking trad. Ik laat een aantal van deze uitspraken de revue passeren.

In een procedure betreffende inbreuk op het merk en de handelsnaam *Cooymans* overwoog de Rotterdamse rechtbank:

'(...) dat ten aanzien van de door eiseres gestelde inbreuk op haar merk en haar handelsnaam het door (gedaagde) gestelde loutere stilzitten van eiseres en haar rechtsvoorgangers zelfs gedurende tientallen jaren – gelijk door eiseres erkend en toegeschreven aan de geringe hinder, die zij tot voor kort van die inbreuk had – geen goedkeuring en ook geen rechtsverwerking oplevert.'⁶

Een hiermee vergelijkbare uitspraak deed de Rechtbank te Den Haag in een zaak, waarin een woord/beeldmerk en een handelsnaam centraal stonden, waarvan het kenmerkende bestanddeel de term *sierkan* resp. een afbeelding daarvan vormde:

'(...) dat (...) gedaagde (...) geen feiten heeft gesteld, uit welke, indien bewezen, zou kunnen volgen dat eiseres iets anders heeft gedaan dan gedogen dat gedaagde zijn handelsnaam en merken bezigde, kortom hem zijn gang heeft laten gaan, ook al had zij wetenschap van de handelsnaam en merken van gedaagde, en ook al hadden partijen meermalen contact; dat echter zulk een gedogende houding van

5 Zie bijv. HR 27 november 1987, NJ 1988, 342 (Engels/Gemeente Arnhem); HR 18 januari 1991, NJ 1991, 272 (Staat der Nederlanden/Gemeente Terneuzen). Zie voorts de jurisprudentie vermeld bij Tjittes, a.w., p. 26, en W.L. Valk, *Rechtsverwerking in drievoud* (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1993, p. 83.

6 Rb Rotterdam 28 september 1955, NJ 1957, 58 (Cooymans/Melchers).

eiseres, ook al is zij langdurig, niet tot gevolg heeft dat zij haar vorderingsrecht heeft verwerkt, zodat dit verweer van gedaagde niet gegrond is.⁷

In casu had het gedogen meer dan dertig jaar geduurd, en had gedaagde zelfs gedurende enkele jaren producten van eiseres betrokken, die hij dan steeds onder de genoemde handelsnaam en merken doorverkocht.

In een procedure met als inzet een aantal handelsnamen die als kenmerkend bestanddeel het woord *Zuiderpark* bevatten, was het al niet anders:

‘(...) dat gedaagde voorts heeft aangevoerd, dat eiser zolang heeft stilgezeten niettegenstaande eerst gedaagdes voorganger en daarna gedaagde de litigieuze handelsnamen hebben gevoerd, dat eiser geacht moet worden zijn rechten te hebben verwerkt; dat ook dit verweer gedaagde niet kan volgen, daar voor deze rechtsverwerking Onzes inziens een uitdrukkelijke of stilzwijgende wilsverklaring nodig is en hiervan in casu niet is gebleken.⁸

Dat rechtsverwerking door louter stilzitten ook in een *octrooi*rechtelijke context weinig kans van slagen heeft (althans had), kan worden afgeleid uit een uitspraak van het Hof te Den Haag. In de bewuste procedure had gedaagde gesteld dat eiseres bepaalde vormen van concurrentie openlijk had toegelaten en daarmee het recht had verloren ‘tegen enkele zogenaamde inbreukmakers op te treden’. Het Hof overwoog dat deze stelling deels aantoonbaar onjuist was, en dat voor het overige uit het door gedaagde naar voren gebrachte geenszins volgde dat eiseres haar rechten in deze zou hebben prijsgegeven.⁹

Voorzover mij bekend zijn er geen vergelijkbare *auteursrechtelijke* uitspraken gepubliceerd, waarin de rechter moest oordelen over het enkele langdurige stilzitten van de gerechtigde. In de literatuur wordt echter wel enige aandacht aan het onderwerp besteed, waarbij met name wordt gewezen op (schaarse) rechtspraak die betrekking heeft op het (expliciet of impliciet) doen van afstand van het recht zich op het auteursrecht te beroepen.¹⁰

Terug nu naar het merken- en handelsnaamrecht. De Zwolse rechter oordeelde anders dan zijn zojuist ten tonele gevoerde collega’s elders in het land in de procedure betreffende het merk *California*. Weliswaar komt ook in de hier bedoelde uitspraak de overweging voor, dat enkel tijdsverloop niet voldoende is om aan te nemen dat eiseres in redelijkheid haar aanspraken jegens gedaagde niet meer geldend kan maken. De Rechtbank geeft echter

7 Rb. Den Haag 12 maart 1958, *BIE* 1959, 2 (De Sierkan/Overdevest).

8 Pres. Rb. Den Haag 18 maart 1966, *BIE* 1969, 13 (Verheul/Schröder). Zie voor enkele andere uitspraken nog S. Boekman, *De handelsnaam*, Deventer: Kluwer 1977, p. 157.

9 Hof Den Haag 30 juni 1967, *BIE* 1967, 91 (Parke, Davis/Probel e.a.).

10 Zie bijv. J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 2005, p. 554; N. van Ling, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, Groningen: Martinus Nijhoff 2002, p. 120; S. Gerbrandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912*, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 323-324.

tevens een opening voor een, afhankelijk van de verdere omstandigheden van het geval, andersluidend oordeel:

‘Indien (eiseres), bekend met het gebruik door (gedaagde) van het merk “California”, lange tijd is blijven stilzitten zonder daartegen op te komen, en zulks pas is gaan doen op een ogenblik dat het merk “California” door toedoen van (gedaagde) grote bekendheid bij het publiek heeft gekregen, overschrijdt zij de grenzen van redelijkheid en billijkheid die de verhouding van concurrenten in dat geval mede bepalen en die zij bij de uitoefening van haar recht dan moet in acht nemen.’

Op basis van de andere feitelijke gegevens nam het college uiteindelijk inderdaad aan, dat van rechtsverwerking sprake was.¹¹

Ook in de procedure betreffende de handelsnaam *Mulder Boskoop* werd het beroep op rechtsverwerking aanvaard. In deze zaak hadden de handelsnamen *Mulder Tegelen* en *Mulder Boskoop* ruim twintig jaar vreedzaam naast elkaar bestaan. De Rechtbank te Den Haag overwoog ten aanzien van de door eerstgenoemde ingestelde inbreukvordering:

‘Na zoveel jaren echter en nadat Mulder Boskoop inmiddels onder haar naam een belangrijke markt had opgebouwd, kon Mulder Tegelen dat niet meer te goeder trouw doen, zodat de Kantonrechter het beroep van Mulder Boskoop op rechtsverwerking terecht heeft gehonoreerd.’¹²

In deze laatste twee uitspraken kwam, anders dan in de daaraan voorafgegane, uitdrukkelijk aan de orde, dat er voor een succesvol beroep op rechtsverwerking méér nodig is dan louter stilzitten. In beide zaken zat hem dit meerdere in het gegeven, dat de gedaagde door eigen inspanningen het merk resp. de handelsnaam een zekere reputatie had bezorgd. Het was dit aspect, dat de balans in het voordeel van gedaagde deed doorslaan. Men zou kunnen zeggen, dat de wederpartij van de gerechtigde, gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn positie onredelijk zou zijn benadeeld indien laatstgenoemde zich alsnog met succes op merk- resp. handelsnaaminbreuk had kunnen beroepen. In zoverre vormen deze uitspraken naar mijn mening toepassingen avant la lettre van het criterium, neergelegd in het arrest Van den Bos/Provincial (zie paragraaf 2).¹³

11 Rb. Zwolle 29 april 1970 en 31 maart 1971, *BIE* 1976, 59 (Sarhama/Fino).

12 Rb. Den Haag 30 juni 1981, *BIE* 1982, 28 (Mulder Machinefabriek/Mulder's Fabriek Rollend Materieel).

13 In enkele andere merk/handelsnaamzaken van vóór 1 januari 1996 kon de rechter in het bijzonder uit eerdere contacten tussen partijen afleiden, dat sprake was van toestemming tot het gebruik van het jongere teken door gedaagde, dan wel van te lang stilzitten na eerder verzet. Zie bijv. Rb. Den Haag 26 februari 1992, *BIE* 1993, 95 (Ogilvy & Mather/ O & M Adviesgroep); Hof Den Haag 6 mei 1993, *BIE* 1994, 60 (Bonusan/Kojacks); Hof Amsterdam 24 februari 1994, *BIE* 1996, 6 (Result).

Werd dus gaandeweg in enkele handelsnaamzaken (maar misschien was dát slechts toevallig zo) met betrekking tot het beroep op rechtsverwerking wegens stilzitten de deur op een kier gezet, in het merkenrecht was daarvan geen sprake.¹⁴ Dit kwam wel zeer duidelijk naar voren in een procedure, die tot voor de Hoge Raad werd gevoerd (en nadien zelfs nog, om hier niet ter zake doende redenen, voor het Benelux-Gerechtshof). In deze zaak stond het merk *Michelin* centraal. Dit merk werd, kort gezegd, sinds het begin van de vorige eeuw door de gelijknamige onderneming gebruikt voor autobanden, maar vanaf de jaren vijftig tevens door een Duitse onderneming (Werner Michels) voor bestek. Aangesproken wegens merkinbreuk verweerde laatstgenoemde zich onder meer met de stelling dat Michelin haar recht, althans wat betreft de Beneluxmarkt, had verwerkt.

In drie instanties kreeg Michels de kous op de kop. De President van de Arnhemse Rechtbank oordeelde als volgt:

‘Het louter “stilzitten” van eiseres gedurende lange tijd en het niet-ageren tegen de enkele merkinschrijving van gedaagde sub 1 is (...) niet voldoende om rechtsverwerking aan te nemen. Noch uit dat stilzitten, noch uit het feit dat eerder voor de Duitse rechter (overigens op geheel andere gronden dan waarop in dit geval een beroep is gedaan) is geprocedeerd tegen Michels, vloeit voort dat gedaagden ervan mochten uitgaan dat eiseres berustte in de handelwijze van gedaagden.’

Kort na deze uitspraak kwam de in de inleiding genoemde Merkenrichtlijn van de EG tot stand. Ingevolge art. 9 lid 1 van deze richtlijn zou een merkhouder zijn recht niet meer kunnen uitoefenen, kort gezegd, na het gedogen van het gebruik van een identiek of overeenstemmend merk gedurende vijf opeenvolgende jaren. Implementatie volgde echter, als gezegd, pas ruim zeven jaar later. Desalniettemin werd in de *Michelin*-zaak op de richtlijntekst ten overstaan van het Arnhemse Hof een beroep gedaan, maar tevergeefs. Het Hof overwoog:

‘De door Werner Michels gestelde feiten rechtvaardigen (...) niet de conclusie dat Michelin jegens Werner Michels te kennen heeft gegeven dat zij van haar toekomstige rechten afstand wenst te doen. Het hof ziet geen grond te anticiperen op de Europese Richtlijn betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Onvoldoende grond voor rechtverwerking is dat Michelin met de uitoefening van haar rechten heeft getalmd c.q. haar beweerde aanspraken niet met voldoende voortvarendheid in rechte heeft geldend gemaakt.’

Zag het Arnhemse Hof nog ‘geen grond’ om op de richtlijn te anticiperen, de Hoge Raad drukte zich, op een moment dat de implementatie van de richtlijn nog steeds niet was voltooid, sterker uit. Hij overwoog eerst (in r.o.

14 Zie met betrekking tot het ‘oude’ recht ook nog Ch. Gielen & L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, nrs. 997 e.v.

4.1.2), dat de stelling 'dat een talmen met de uitoefening van rechten of een gebrek aan voortvarendheid met het in rechte geldend maken van rechten zonder meer een voldoende grond voor het aannemen van rechtsverwerking oplevert' op een onjuiste rechtsopvatting berust. Vervolgens overwoog het college (in r.o. 4.2.1): 'Art. 9 lid 1 van de onderhavige Richtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door met betrekking tot de in dit geding beoordeelde, vóór de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het Hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden.' Het college volgde daarmee zijn Advocaat-Generaal, die in dit verband had gesproken over een 'duidelijke breuk met het nationale regime'.¹⁵

Het zal na deze uitspraak niet verbazen, dat de Haagse Rechtbank nog in 1997, in een zaak betreffende het merk *Harrold's* een beroep op rechtsverwerking afwees, niet alleen omdat er behalve zeventien jaar stilzitten onvoldoende bijzondere omstandigheden waren gesteld, maar ook omdat de dagvaarding dateerde van vóór 1 januari 1996 en er dus geen aanleiding was de – inmiddels geïmplementeerde – richtlijnbevestiging toe te passen.¹⁶

Een voorzichtige tussenconclusie naar aanleiding van de in deze paragraaf ten tonele gevoerde jurisprudentie kan m.i. zijn, dat het fenomeen rechtsverwerking – in ieder geval tot 1 januari 1996 – in het intellectuele eigendomsrecht niet wezenlijk anders werd benaderd dan in de rest van het vermogensrecht.

4 IMPLEMENTATIE VAN DE MERKENRICHTLIJN

Zoals in de inleiding opgemerkt, kwam de Merkenrichtlijn eind 1988 tot stand. Uiterlijk op 28 december 1991 had de implementatie hiervan geheel gereed moeten zijn (art. 16 lid 1 RL.), maar de Beneluxlanden waren pas op 1 januari 1996 zover. De bepaling om welke in deze bijdrage alles draait, is art. 9 RL. Dit luidt als volgt:

'1. De houder in een Lid-Staat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die Lid-Staat later ingeschreven merk bewust heeft gedoopt gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen

15 Zie achtereenvolgens: Pres. Rb. Arnhem 28 oktober 1988; Hof Arnhem 6 augustus 1991; conclusie A-G Koopmans 22 oktober 1993, sub 5 en Hoge Raad 17 december 1993, alle kenbaar uit: Benelux-Gerechtshof 16 december 1994, *NJ* 1994, 573 (m.nt. Ch. Gielen), *BIE* 1995, 64 (Michelin/Michels e.a.).

16 Rb. Den Haag 20 augustus 1997, *BIE* 2002, 29 (Harrods/Deleye). Zie echter ook Hof Den Bosch 12 november 1996, *IER* 1996, 46 (United Fashion Makers e.a./Pinocchio Schoenen), en over deze uitspraak hierna, paragraaf 5.

het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. Elke Lid-Staat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, onder a., of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b. of c.

3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.'

De considerans van de richtlijn merkt op, dat deze bepaling is opgenomen 'ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden.'

Uit de tekst van leden 1 en 2 van art. 9 RL. blijkt, dat we hier deels te maken hebben met dwingende (lid 1), en deels met facultatieve regelgeving (lid 2). De overige richtlijnbevestigingen waarnaar wordt verwezen hebben resp. betrekking: a) op identieke of overeenstemmende merken voor identieke, soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten (art. 4 lid 2 jo. lid 1, en art. 4 lid 4 onder a), b) op rechten op niet-ingeschreven merken of andere in het economisch verkeer gebruikte tekens (art. 4 lid 4 onder b) en c) op andere oudere rechten, zoals een recht op een naam of op een portret, een auteursrecht of een (ander) recht van industriële eigendom (art. 4 lid 4 onder c).

De Benelux-wetgever heeft ervoor gekozen, van de facultatieve mogelijkheden alleen die vermeld in art. 4 lid 4 onder a over te nemen. Dit is geschied in het nieuwe art. 14bis BMW, waarvan lid 1 als volgt luidt:

'De houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van zijn oudere recht de nietigheid van het jongere merk invoeren ingevolge artikel 14, onder B, onderdeel 1, noch zich verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 13, onder A, lid 1, onder a, b en c, met betrekking tot de waren waarvoor het merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is.'¹⁷

De door de Benelux-wetgever gedane keuze impliceert, dat deze nieuwe rechtsverwerkingsbepaling alleen op merken van toepassing is, en dan nog alleen indien deze ingeschreven en gebruikt zijn. De typisch merkenrechtelijke vragen die dit oproept blijven in dit opstel buiten beschouwing.¹⁸ Gevolg van deze keuze is wel, dat de bepaling zich niet uitstrekt over (het bewust

17 Dit is de thans geldende tekst. Aanvankelijk (in 1996) week de tekst redactioneel enigszins af van de tekst van de richtlijn; dit is naderhand rechtgetrokken, laatstelijk bij Protocol van 11 december 2001, *Trb.* 2002, 37, i.w.tr. 1 januari 2004.

18 De belangstellende lezer zij verwezen naar bijv. Ch. Gielen & L. Wichers Hoeth, a.w., nr. 997 e.v.; N. Hagemans, in: Ch. Gielen en D.W.F. Verkade (red.), *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, Deventer: Kluwer 1998, art. 14bis BMW, aant. 1-4; L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 217-219.

gedogen van) andere oudere rechten. Ik kom hierop in paragraaf 6 terug. Uit de geciteerde tekst moge verder duidelijk zijn geworden, dat hier inderdaad, zoals de Hoge Raad in het *Michelin*-arrest overwoog, sprake is van een regel die een wijziging van het tot 1 januari 1996 geldende recht meebrengt. Zie ik het goed, dan is dit een wijziging in tweeërlei opzicht. Ten eerste is er natuurlijk thans de vaste gedoogtermijn van vijf jaar. Maar in de tweede plaats zal het voor een succesvol beroep op rechtsverwerking in het merkenrecht voortaan niet meer nodig zijn, aannemelijk te maken dat er sprake is van opgewekt vertrouwen bij of onredelijke benadeling van de wederpartij van de gerechtigde. Zulke omstandigheden kunnen wel even zovele *redenen* vormen voor een beroep op rechtsverwerking, maar het komt mij voor dat de zojuist bedoelde wederpartij hierop, gezien de tekst van de richtlijn en van art. 14bis BMW, niet meer afzonderlijk zal hoeven ingaan, c.q. zulks niet meer aannemelijk zal hoeven maken, zolang het 'bewust gedogen' maar wél voldoende komt vast te staan. Uit de hierna, in paragraaf 5, te vermelden rechtspraak komt een dergelijke interpretatie echter (nog?) niet expliciet naar voren, behalve (wellicht) in de eerste aldaar te noemen uitspraak.

Een korte rondgang langs een aantal andere EG-lidstaten leert overigens, zoals te verwachten viel, dat de implementatie van art. 9 Rl. op nogal uiteenlopende wijzen is geschied; in zoverre is dus de eenheid op dit punt internationaal gezien voorlopig ver te zoeken. In Duitsland strekt de rechtsverwerkingsregel zich thans niet alleen over merken, maar ook over 'geschäftliche Bezeichnungen' uit, nader gedefinieerd als 'Unternehmenskennzeichen' en 'Werktitel', zoals 'Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken' en dergelijke.¹⁹ Groot-Brittannië heeft gekozen voor toepassing van de regel op oudere merken én andere oudere rechten; onder de laatste categorie vallen: 'unregistered trade mark or other sign used in the course of trade', en bovendien andere oudere rechten 'in particular by virtue of the law of copyright, design right or registered designs.'²⁰ In Italië geldt de bepaling voor ieder 'earlier trademark (...) and the holder of a right of prior use that imparts not merely local notoriety.'²¹ Ook in Zweden is van de nieuwe regeling ruimhartig gebruik gemaakt: zij geldt ingeval van een 'earlier right in a confusingly similar symbol.'²² Daarentegen is rechtsverwerking na vijf jaar bewust gedogen in

19 Zie §5 en §21 Markengesetz 1994, laatstelijk gewijzigd op 19 juli 1996.

20 Zie sec. 5(4) en 48 Trade Marks Act 1994.

21 Zie art. 48(1) Trade Mark Law, laatstelijk gewijzigd door Legislative Decree No. 198 d.d. 19 maart 1996. Deze en de hierna volgende regelingen zijn in de Engelse taal gepubliceerd op de website van de World Intellectual Property Organization (WIPO) te Geneve <www.wipo.int>.

22 Zie art. 8 Law No. 644 d.d. 2 december 1960, laatstelijk gewijzigd door Law No. 1510 d.d. 16 december 1994.

Frankrijk, Denemarken, Spanje en Portugal slechts mogelijk ingeval van oudere ingeschreven merken.²³

Deze internationale diversiteit kan in de praktijk zelfs nog ruimer uitvallen, getuige de notulen van de vergadering van de Raad waarin de tekst van de richtlijn werd vastgesteld. Volgens deze notulen zijn de Raad en de Commissie van mening dat het bepaalde in art. 9 leden 1 en 2 Richtlijn niet afdoet aan de eventuele bevoegdheid van nationale autoriteiten om overeenkomstig het nationale recht te beslissen dat rechtsverwerking met betrekking tot de onderhavige acties tegen een jonger merk heeft plaatsgevonden op grond van *andere omstandigheden*, zelfs indien het gedogen minder dan vijf jaren heeft geduurd.²⁴ Men zou hier wellicht kunnen denken aan gevallen waarin de rechter, bijvoorbeeld op basis van eerdere corespondentie tussen partijen, tot de conclusie komt dat van toestemming sprake is.²⁵

5 TOEPASSING VAN ART. 14BIS BMW IN DE RECHTSPRAAK

De nieuwe rechtsverwerkingsbepaling heeft nog niet tot veel jurisprudentie aanleiding gegeven. Ik laat een vijftal uitspraken van na 1 januari 1996 de revue passeren.

De President van de Rechtbank te Haarlem kreeg al snel na genoemde datum de gelegenheid art. 14bis BMW toe te passen, in een zaak rond het merk *Midland*. De President overwoog, geheel in lijn met het *Michelin*-arrest, dat het beroep op rechtsverwerking geen doel trof:

‘De feitelijke omstandigheden die naar de mening van gedaagde aanleiding geven tot de conclusie dat eiseres sub 1 haar recht om nietigheid van het depot van gedaagde in te roepen heeft verwerkt, hebben zich vóór inwerkingtreding van het sinds 1 januari 1996 geldende artikel 14bis BMW voorgedaan. Toepassing van het huidige artikel 14bis BMW, dat het tot 1 januari 1996 geldende recht heeft gewijzigd, zou in strijd zijn met het verbod van terugwerkende kracht. Het verweer van

23 Zie resp. art. L716-5 Loi du 1er juillet 1992 (Code de la propriété intellectuelle) ; sec. 8 Trade Marks Act (Consolidated Act No. 162 d.d. 21 februari 1997) ; art. 45 Law 17/2001 on Trademarks d.d. 17 december 2001; art. 215(1) Industrial Property Code : Decree Law No. 16/95 d.d. 24 januari 1995.

24 Vgl. het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen bij het Protocol houdende wijziging van de BMW d.d. 2 december 1992, Trb. 1993, 12, doc.nr. M (92)8, Bijlage 1, p. 13; E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken* (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 152; Hagemans, a.w., art. 14bis BMW, aant. 1; Ch. Gielen, *Volghende het rechte oordeel van redene* (oratie Groningen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 17 (noot 69).

25 Vgl. de jurisprudentie vermeld in noot 13. Zie ook Hof Arnhem 15 oktober 2002, *BIE* 2003, 53 (Intermediair/VNU). In deze procedure werd, in eerste aanleg, afzonderlijk ingegaan op art. 14bis BMW enerzijds en het algemene leerstuk van rechtsverwerking anderzijds. Kennelijk ging de rechter er daarbij impliciet vanuit, dat de nieuwe wetsbepaling geen exclusieve werking heeft.

gedaagde dient derhalve beoordeeld te worden naar het voor 1 januari 1996 geldende recht.'

Volgens dat recht was van rechtsverwerking volgens de President echter

'(...) eerst sprake als gedragingen van de gerechtigde het vertrouwen wekken dat de merkhouder zijn recht niet zal uitoefenen. Het enkele talmen met de uitoefening van rechten of een gebrek aan voortvarendheid met het in rechte geldend maken van rechten levert niet zonder meer een grond op voor het aannemen van rechtsverwerking.'²⁶

Zoals in de vorige paragraaf al kort aangestipt, suggereert de President hier, als ik het goed zie, dat bij de toepassing van art. 14bis BMW het opgewekte vertrouwen *geen* rol meer zal spelen. De tekst van het artikel en van de onderliggende richtlijnbevestiging bevatten dit element inderdaad niet. Alleen al om deze reden is voor een dergelijke uitleg m.i. veel te zeggen.

Het Hof te Den Bosch gaf aan art. 14bis een ruimer toepassingsgebied. In de bewuste procedure was voldoende aannemelijk geworden dat gedaagde het merk *Jaguar* sinds het depot daarvan in 1984 voor schoenen had gebruikt, en dat eiseres gedurende vijf opeenvolgende jaren dat gebruik had gedoogd. Naar het oordeel van het Hof telden '(...) daarbij ook de jaren voor 1 januari 1996 mee, nu art. 14bis lid 1 BMW onmiddellijke werking heeft en slechts een speciale regeling van het voordien ook reeds geldende leerstuk van de rechtsverwerking geeft.'²⁷ Een uitspraak die, zo zou ik menen, op zijn minst op gespannen voet staat met *Michelin*.

Het Hof te Den Haag zat juist weer helemaal op één lijn met de Hoge Raad. Het college oordeelde, dat het beroep van gedaagde op rechtsverwerking faalde

'(...) nu het depot van het merk DE LUCIA in november 1995 heeft plaatsgevonden en artikel 14bis BMW eerst in werking is getreden op 1 januari 1996, terwijl door de scherpe breuk met het verleden op het punt van rechtsverwerking directe werking, anticipatie of richtlijnconforme interpretatie niet voor de hand ligt (verg. HR 17 december 1993, NJ 1994, 573). Zo hier al anders over gedacht zou moeten worden, faalt het beroep op artikel 14bis BMW al omdat niet is komen vast te staan dat De Lucia haar merk DE LUCIA gedurende vijf jaar voor de inleidende dagvaarding normaal heeft gebruikt en Galbani daarvan op de hoogte was of behoorde te zijn.'²⁸

26 Pres. Rb. Haarlem 30 januari 1996, *BIE* 1998, 18 (Midland e.a./Van Veen's Trading Company).

27 Hof Den Bosch 12 november 1996, *IER* 1996, 46 (United Fashion Makers e.a./Pinocchio Schoenen).

28 Hof Den Haag 27 juni 2002, *BIE* 2004, 63 (Galbani/De Lucia). In dezelfde zin Rb. Amsterdam 15 september 2004, *BIE* 2005, 41 (Tiziana Bucci/Laura Ashley). In deze laatste uitspraak neemt de Rechtbank zelfs uitdrukkelijk afstand van het hiervoor genoemde *Jaguar*-vonnis.

Met deze laatste woorden geeft het Hof m.i. tevens aan, dat het ‘bewust gedogen’ naar zijn mening geobjectiveerd moet worden: het gaat om het weten of behoren te weten.

Wat dit laatste aspect aangaat, oordeelde de Rechtbank te Den Haag anders. In een zaak betreffende het merk *Ashley* overwoog zij, dat voor een succesvol beroep op art. 14bis is vereist, dat de houder van het oudere merk

‘a. wist dat een ander een overeenstemmend merk had ingeschreven, b. ook wist dat die ander dat ingeschreven merk gebruikte, en c. desondanks gedurende vijf jaren nadat hij van het een en het ander wetenschap heeft gekregen niet tegen deze is opgetreden.’²⁹

Persoonlijk voel ik meer voor de interpretatie van het Hof op dit punt, nu het bewijs van het (subjectieve) ‘weten’ vaak niet of nauwelijks te leveren zal zijn en zulks de toepassing van art. 14bis ernstig zou kunnen bemoeilijken.³⁰ Misschien krijgt het Hof van Justitie nog eens de gelegenheid de woorden ‘bewust gedogen’ nader in te kleuren.

De Rechtbank te Den Haag moest, ten slotte, ook oordelen over de vraag, of rechten waren verwerkt ter zake van het merk *Marie Claire*. Zij kon in dit geval volstaan met de vaststelling dat gedaagde dit merk nog geen vijf opeenvolgende jaren had gebruikt, zodat niet aan de voorwaarden van art. 14bis was voldaan; eiseres had volgens de Rechtbank ook overigens niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid gehandeld noch misbruik van haar bevoegdheden gemaakt door de vorderingen in te stellen.³¹

Een tweede tussenconclusie, naar aanleiding van de hier weergegeven rechtspraak, kan m.i. luiden dat de Nederlandse gerechten bij de toepassing van art. 14bis BMW nog niet geheel op één lijn zitten, al is dit ten aanzien van de vraag naar de directe werking vanzelfsprekend van voorbijgaande aard.

6 ANALOGE TOEPASSING VAN DE NIEUWE REGEL ELDERS IN HET INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHT?

Gielen heeft opgemerkt, dat de nieuwe rechtsverwerkingsbepaling in het merkenrecht een reflexwerking kan (of zelfs: zal) hebben op de uitoefening van andere intellectuele eigendomsrechten.³² Voor deze gedachte zijn zeker

29 Rb. Den Haag 21 augustus 2002, *BIE* 2003, 11 (Laura Ashley/Tiziana Bucci).

30 In dezelfde zin Hof Den Bosch 12 november 1996, *IER* 1996, 46 (United Fashion Makers e.a./Pinocchio Schoenen). Zie ook Ch. Gielen & L. Wichers Hoeth, a.w., nr. 1001; anders kennelijk L. Wichers Hoeth, a.w., p.218: ‘Voor gedogen is nodig dat de merkhouder het gebruik van het merk gedurende vijf jaren heeft gekend.’

31 Rb. Den Haag 18 december 2002, *BIE* 2003, 43 (Marie Claire Album/Ipko-Amcor).

32 Zie resp. zijn eerdergenoemde oratie, p. 13 e.v. en zijn *NJ*-noot onder het Michelin-arrest, sub 4, slot.

argumenten aan te voeren. De rechtszekerheid die de nieuwe regel meebrengt zou ook in bijvoorbeeld het handelsnaam-, auteurs-, octrooi- of kwekersrecht goede diensten kunnen bewijzen. Bovendien is met betrekking tot *gemeenschaps*-merken al geldend recht, dat het gedurende vijf jaren bewust gedogen van dergelijke merken door houders van *andere* oudere tekens eveneens tot rechtsverwerking leidt (zie artt. 53 lid 2 en 107 lid 2 Gemeenschapsmerkenverordening).³³ Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan oudere handelsnamen, model- of auteursrechten, en mogelijk ook aan oudere rasbenamingen.

Daar staat tegenover, dat art. 9 van de Merkenrichtlijn alleen ziet op situaties, waarin (kort gezegd) sprake is van verwarrings- of associatiegevaar tussen een merk en een ander *teken*, en dus in het geheel geen betrekking heeft op bijvoorbeeld het bewust gedogen van inbreuk op een octrooi-, kwekers-, chips- of databankrecht. Bovendien zou men kunnen verdedigen dat reflexwerking in de rechtspraak niet voor de hand ligt, nu de wetgever (zij het dan in dit geval de *Benelux*-wetgever en niet de nationale) kennelijk bewust ervoor heeft gekozen *geen* gebruik te maken van een aantal facultatieve toepassingsmogelijkheden, genoemd in datzelfde art. 9 (zie paragraaf 4). De richtlijnbeoordeling heeft – uiteraard – evenmin betrekking op situaties, waarin uitsluitend andere tekens dan merken tegenover elkaar staan, zoals bijvoorbeeld een oudere en een jongere handelsnaam.

Toch zou het mij niet verbazen, en zou ik het ook toejuichen, als de Nederlandse rechter zich inderdaad de komende jaren zo nu en dan in andere dan merkenzaken zou laten beïnvloeden door de nieuwe rechtsverwerkingsregel. De rechtszekerheid die art. 14bis BMW biedt is nu eenmaal aantrekkelijk. Bovendien komt het steeds vaker voor dat, vooral met het oog op de bescherming van onderscheidingstekens, op verscheidene wettelijke regelingen tegelijkertijd een beroep wordt gedaan. Het uiterlijk van een product (zoals een logo en/of een bijzondere kleurencombinatie) kan bijvoorbeeld, indien aan de door deze regelingen resp. gestelde voorwaarden is voldaan, zowel op merken-, als op auteurs-, alsook op modellenrechtelijke bescherming aanspraak maken.³⁴ Wordt op een dergelijk uiterlijk inbreuk gemaakt, maar laat de rechthebber het er vijf jaar bij zitten, dan valt het m.i. aan een persoon die daarna alsnog wordt gedagvaard moeilijk uit te leggen, dat er ten aanzien van het merkrecht wel, maar ten aanzien van het auteurs- en modelrecht geen sprake van rechtsverwerking zou zijn.³⁵

33 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, *PbEG* d.d. 14 januari 1994, L11/1.

34 Daarnaast is zelfs ook nog zg. aanvullende bescherming denkbaar op basis van art. 6:162 BW; zie de expliciete verwijzingen in resp. art. 13A lid 1 BMW en art. 14 lid 1 BTMW. Deze vorm van bescherming blijft hier verder buiten beschouwing. Voor enkele voorbeelden zij verwezen naar L. Wichers Hoeth, a.w., p. 209, 127-129.

35 Zie voor een hiermee enigszins vergelijkbare 'gelijkschakeling' tussen het merken- en het auteursrecht HvJ EG 4 november 1997, *NJ* 2001, 132 (m.nt. J.H. Spoor) (Dior/Evora); R.A.M.

Voorzover mij bekend, is er echter nog geen jurisprudentie gepubliceerd waarin de bedoelde reflexwerking duidelijk een rol heeft gespeeld. Wel is recentelijk beslist, dat een wijziging van de omstandigheden waaronder van een handelsnaam gebruik wordt gemaakt, zoals een uitbreiding van de onder de naam verrichte activiteiten van regionaal naar landelijk, in ieder geval een beroep op rechtsverwerking al kan doen mislukken.³⁶

7 WETSWIJZIGING GEWENST?

Tot slot enige aandacht voor de vraag, of aanpassing (c.q. aanvulling) van de wet op het punt van rechtsverwerking, gezien de in het bovenstaande geschets-te Europese ontwikkeling, wenselijk zou zijn. Men zou hierbij m.i. een onderscheid kunnen maken tussen wijziging van het Burgerlijk Wetboek enerzijds, en wijziging van de overige intellectuele eigendoms wetten anderzijds.

Wat het *vermogensrecht in het algemeen* betreft, heeft Hartkamp erop gewezen, dat het beginsel van de redelijkheid en billijkheid, waarvan zoals we zagen de rechtsverwerking een uitvloeisel is, zijn werking over alle vermogensrechtelijke rechtsverhoudingen uitstrekt, van welke, zeer uiteenlopende, rechtsverhoudingen hij vervolgens een niet-uitputtende opsomming geeft.³⁷ Daarnaast bevat het Burgerlijk Wetboek diverse bepalingen met betrekking tot verjaring waarin de in het voorgaande meermalen genoemde termijn van vijf jaar voorkomt, dikwijls gekoppeld aan de *bekendheid* van de schuldeiser of de benadeelde met bijvoorbeeld de schade, de opeisbaarheid van een vordering of van een bedongen boete, de identiteit van een bezitter of houder, resp. een tekortkoming; zie bijvoorbeeld de artt. 3:307, 308, 309, 310, 310b en 311. Een dergelijke stand van zaken zou een aanknopingspunt kunnen vormen voor opneming in de wet van een hiermee toch tot op zekere hoogte te vergelijken bepaling met betrekking tot rechtsverwerking. 'Bewust gedogen' veronderstelt immers evenzeer bekendheid met het bestaan van, in deze context, een jonger onderscheidingsteken; en enkel tijdsverloop (voldoende voor verjaring) en het gedurende enige tijd stilzitten (zoals bij rechtsverwerking) liggen, praktisch gezien, dicht bij elkaar.

Aan de andere kant zou men echter kunnen stellen, dat de Merkenrichtlijn een wel heel specifieke bepaling over rechtsverwerking bevat, voor een bijzonder geval, en dat het niet opportuun is om een dergelijke uitzondering maar meteen tot regel te verheffen, juist ook vanwege de consequentie dat zulk een regel dan zou gaan gelden voor allerlei zeer uiteenlopende rechtsbetrekkingen.

Quanjel-Schreurs, 'Dastar Corp.v. Twentieth Century Fox. Een Amerikaanse uitspraak over een poging tot verkapte verlenging van het auteursrecht met behulp van merkenrecht', *BIE* 2005, p. 133-141.

³⁶ Vgl. Hof Arnhem 15 oktober 2002, *BIE* 2003, 53 (Intermediair/VNU).

³⁷ A.S. Hartkamp, a.w., nr. 304 e.v.

Ik zou menen, dat voor dit laatste vooralsnog het meest te zeggen is, en dat het gevolg daarvan (een zekere doorbreking van de eenheid in het vermogensrecht) in dit geval maar voor lief genomen moet worden. Mogelijk echter leent het onderwerp rechtsverwerking zich in de toekomst voor uniformering in het kader van het Europees privaatrecht.³⁸

Voor het *intellectuele eigendomsrecht* zou wetsaanvulling m.i. wel overwogen kunnen worden. De Merkenrichtlijn heeft daartoe in art. 9 lid 2, zoals we zagen, in zekere zin al een aanzet gegeven en in enkele andere lidstaten is van deze mogelijkheid reeds gebruik gemaakt. Daarnaast zou wetswijziging – ook nationaal gezien – de rechtszekerheid ten goede komen, met name in gevallen waarin, zoals in de vorige paragraaf aangegeven, één en hetzelfde uiterlijk van een voortbrengsel tegelijkertijd door verscheidene intellectuele eigendomsrechten beschermd kan zijn.

38 Zie voor aanverwante onderwerpen bijv. K. Boele-Woelki, 'De verjaring van vorderingen uit internationale koopovereenkomsten', in: F.W. Grosheide & K. Boele Woelki (red.), *Europees Privaatrecht 1996, Opstellen over Internationale Transacties en Intellectuele Eigendom*, Den Haag: Koninklijke Vermande 1996, p. 99-146; M.W. Hesselink, 'The Concept of Good Faith', in: M.W. Hesselink, *The New European Private Law, Essays on the Future of Private Law in Europe*, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2002, p. 195-223.

