



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Ex Aequo, 'net zo goed als Ars Aequi, maar je krijgt geld toe!'
Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2009). Ex Aequo, 'net zo goed als Ars Aequi, maar je krijgt geld toe!'. *Ars Aequi*, 2009(10), 620-622. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/15953>

Version: Not Applicable (or Unknown)

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/15953>

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

EX AEQUO, 'NET ZO GOED ALS ARS AEQUI, MAAR JE KRIJGT GELD TOE!'

Dirk Visser*

Er is een nieuwe website op internet met samenvattingen van juridische studieboeken en oefenvragen en antwoorden voor rechtenstudenten. De website is (uiteraard) gratis, maar je kan er zelfs geld verdienen. Als je de reclamefilmpjes van de adverterende advocatenkantoren aanklikt en bekijkt, krijg je bonuspunten die je kan inwisselen tegen beltegoed of biertegoed. De website heet 'Ex Aequo' en adverteert met de slagzin: 'Ex Aequo, net zo goed als Ars Aequi, maar je krijgt geld toe!' En als je bij Google 'Ars Aequi' intikt krijg je een advertentie voor Ex Aequo te zien én is het eerste zoekresultaat ook een link naar www.exaequo.nl.

De redactie en de uitgever van dit blad zijn daar niet blij mee. Maar kunnen ze er wat tegen doen? De komst van een concurrent kan men niet verbieden, maar het gebruik van een gelijkende naam ('Ex Aequo'), de slagzin en de zoekresultaten mogelijk wél. Dit is, zoals iedere lezer wel zal weten, een vraag op het gebied van de intellectuele eigendom, meer in het bijzonder het merkenrecht.

Is/heeft Ars Aequi een merk? Ja, dat lijkt er wel op. Men heeft bij Ars Aequi ruim twee jaar geleden de naam van het blad als Benelux merk gedeponneerd en dat is ook ingeschreven (<http://tinyurl.com/nmqm5n>). Daar heeft men wel geluk mee, want het had ook kunnen worden geweigerd, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Ars Aequi is immers een verkorting van het oude Latijnse adagium 'ars aequi et boni' (de kunst van het billijke en het goede) en is daarmee voor juristen beschrijvend voor de rechtswetenschap. In de weigeringsrichtlijnen van het merkenbureau (het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom, BBIE) (B9 7228) valt namelijk te lezen:

'Een als woordmerk gedeponneerde beschrijvende aanduiding in het Latijn zal veelal onderscheidend vermogen hebben, aangezien het grote publiek niet bekend is met deze taal. Indien een dergelijk depot echter wordt verricht voor chirurgische apparatuur verandert deze situatie. Artsen zijn veelal wel bekend met het Latijn, in hun vak wordt deze taal immers gebruikt. Eenzelfde effect doet zich voor bij juristen.'

Aangezien juristen (volgens het BBIE) bekend zijn met het Latijn en Ars Aequi beschrijvend is voor het recht, dus ook voor een juridisch blad, had het BBIE de inschrijving van het merk Ars Aequi moeten weigeren. Ténzij Ars Aequi zou kunnen bewijzen dat de naam door

intensief en langdurig gebruik was ingeburgerd. Op het eerste gezicht lijkt dat eenvoudig (te bewijzen). Het blad is al aan zijn 58^{ste} jaargang toe en iedere jurist kent Ars Aequi en denkt dan in eerste instantie aan het maandblad en niet aan 'de kunst van het billijke en het goede'.

Aangezien juristen (volgens het BBIE) bekend zijn met het Latijn en Ars Aequi beschrijvend is voor het recht, had het BBIE de inschrijving van het merk Ars Aequi moeten weigeren

Maar er zit een addertje onder het gras. Ars Aequi moet (volgens het BBIE) inburgering *in de gehele Benelux* bewijzen. (Dit volgt volgens het BBIE uit het Europolis-arrest van het Hof van Justitie der EG, B9 2579, zie de eerdergenoemde weigeringsrichtlijnen onder 10.3). Is Ars Aequi ook door langdurig en intensief gebruik als merk ingeburgerd *in Luxemburg*? Dat valt zeer te betwijfelen. Luxemburgers lezen geen Nederlands, dus waarom zouden ze een Nederlands juridisch tijdschrift kennen en waarom zou Ars Aequi moeite doen om daar bekend te worden? Het is daarom, volgens het beleid van het BBIE zelf, zeer de vraag of Ars Aequi terecht als merk is ingeschreven. Waarschijnlijk had het, als het BBIE zijn eigen beleid had gevolgd, moeten worden geweigerd en mogelijk zou het nu nietig kunnen worden verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. En zonder geldige merkinschrijving kan Ars Aequi op grond van het merkenrecht niks beginnen. Zonder inschrijving, geen actie (art. 2.19 BVIE).

Als het merk Ars Aequi toch wél geldig zou zijn is het (vreemd genoeg) naar alle waarschijnlijkheid meteen een bekend merk met de daarmee verbonden ruimere beschermingsomvang

* Dirk Visser is hoogleraar intellectuele eigendom in Leiden en advocaat in Amsterdam.

Als het merk Ars Aequi toch wél geldig zou zijn (bijvoorbeeld omdat het beleid van het BBIE toch te streng is, en inburgering in Luxemburg niet nodig is), is het (vreemd genoeg) naar alle waarschijnlijkheid meteen een *bekend* merk met de daarmee verbonden ruimere beschermingsomvang. Daarvoor is namelijk slechts bekendheid in een belangrijk deel van de Benelux vereist (Chevy-arrest HvJ EG, B9 2828).

De vraag die dan aan de orde komt, is de vraag die bijna altijd speelt in intellectuele eigendomszaken: lijkt het te veel? Lijkt Ex Aequo te veel op Ars Aequi (voor een juridische website respectievelijk een juridisch tijdschrift, waarbij we er vanuit mogen gaan dat deze producten 'soortgelijk' zijn)?

Als Ars Aequi geen bekend merk zou zijn, zou bewijs van gevaar voor verwarring noodzakelijk zijn om merkinbreuk aan te kunnen nemen

Als Ars Aequi geen bekend merk zou zijn, zou bewijs van *gevaar voor verwarring* noodzakelijk zijn om merkinbreuk aan te kunnen nemen. Omdat juristen (volgens het BBIE) allemaal Latijn kennen, zal het aanzienlijk *begripsmatige verschil* tussen Ars Aequi en Ex Aequo de visuele en auditieve overeenstemming mogelijk compenseren waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring (Picasso/Picaro-arrest HvJ EG, B9 1482).

Omdat Ars Aequi wél een bekend merk is (voor juridische tijdschriften/websites) is bewijs van gevaar voor verwarring echter niet nodig. Ars Aequi hoeft slechts te bewijzen dat door het gebruik van de aanduiding Ex Aequo zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Ars Aequi (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE).

Dat er *afbreuk wordt gedaan* aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Ars Aequi is nog niet zo makkelijk te bewijzen. Daarvoor moet namelijk worden 'aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor [het merk Ars Aequi] is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het

jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt' (Intel-arrest HvJ EG, B9 7327). (Het gevaar van) een economische gedragsverandering bewijzen lijkt nog niet zo eenvoudig.

Dat er door Ex Aequo *ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken* uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Ars Aequi is vermoedelijk veel makkelijker te bewijzen. Daartoe hoeft slechts te worden bewezen dat Ex Aequo 'in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van [het merk Ars Aequi], en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden' (L'Oréal/Bellure-arrest HvJ EG, B9 7974).

Natúrlijk probeert Ex Aequo in het kielzog van Ars Aequi te varen om aan te haken bij de bekendheid van dit blad. Daarom is de kans groot dat Ars Aequi het gebruik van de naam Ex Aequo onder deze omstandigheden kan verbieden. Mits Ars Aequi voldoende is ingeburgerd in Luxemburg...

In hoeverre het gebruik van de slagzin en het beïnvloeden van internetadvertenties en zoekmachines toelaatbaar is, kan binnen deze *amuse* niet besproken worden. Daarvoor is het zelf verorberen van een volledige maaltijd in de vorm van een vak of een boek merkenrecht of intellectuele eigendom noodzakelijk. Voor het gehele merkenrecht is de *studenteneditie* van het zeer volledige kookboek (Industriële eigendom, deel 2) 'Merkenrecht' (Kluwer, 2009) van de kersverse doctor Tobias Cohen Jehoram warm aan te bevelen. Voor een (meer dan) zeven gangen maaltijd over *adwords* zij verwezen naar de conclusie van oud Ars Aequi redacteur advocaat-generaal Verkade in de zaak 'Portakabin' (B9 7401). Daarnaast moet iedereen die trek heeft in meer intellectuele versnaperingen natuurlijk dit blad lezen, bijvoorbeeld de hapklare noot van Charles Gielen bij de arresten Intel en L'Oréal/Bellure (AA 2009, p. 570-584, 20090570) én kijken in de gratis voedselbank van de gehele Nederlandse IE-wereld: www.boek9.nl. De recepten van alle hiergenoemde arresten zijn daar ook (op B9-nummer) terug te vinden.

P.S. De domeinnaam *exaequo.nl* is (ten tijde van schrijven) nog te huur of te koop.