



Steffen Hagen,
Baker McKenzie

**Baker
McKenzie.**

Elk jaar organiseren twee advocatenkantoren verdiepingseminars over actuele juridische onderwerpen, zowel updates als actualiteiten: NGB Extra. Dit jaar zijn dat Baker McKenzie en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. In deze rubriek schrijft de betrokken spreker over een onderwerp dat samenhangt met een van de NGB Extra's.

Hoge hakken, parfum en een donsjas IE bij het Kerstdiner

2017 loopt op zijn eind, de feestdagen staan voor de deur. En dus maken wij ons traditiegetrouw weer op voor een gezellig samenzijn met familie en vrienden. We doen een lekker geurtje op en trekken onze mooie schoenen aan, met toepasselijke Kerst-rode zool. En dan, verscholen in onze warme donsjas, de frisse avond in, op weg naar het Kerstdiner. Een moment bij uitstek om met elkaar het glas te heffen en terug te blikken op wat het afgelopen jaar ons bracht, ook - we zijn immers juristen - wat de rechtspraak betreft. Op het terrein van het intellectuele eigendomsrecht zagen we weer een bonte stoet van rechterlijke beslissingen voorbijkomen. In deze bijdrage - geïnspireerd door onze zojuist aangetrokken feestdagen-outfit - een paar toepasselijke uitspraken. Over merkrecht op hoge hakken, parfums in het handelsnaamrecht en auteursrechten op donsbacks. Proost!

Donsjassen

Eerst maar eens die donsjas uit. Uit de winkel, wel te verstaan! Althans dat vorderde Scotch & Soda bij de rechtbank in Den Haag, nadat zij erachter kwam dat haar concurrent Esprit een donsjas verkocht die wel erg leek op die van Scotch & Soda. Namaak, vond de laatste, een inbreuk op haar auteursrechten. Het Esprit concern bood de jassen aan in winkels in Nederland, Frankrijk en Duitsland, maar ook in haar webshop die onder de domeinnaam www.esprit.com toegankelijk is in heel Europa. Om die reden vorderde Scotch & Soda een Europawijd verbod tegen Esprit Nederland, Esprit Frankrijk en Esprit Duitsland (die ook verantwoordelijk is voor de website). Zo'n grensoverschrijdend verbod tegen ook buitenlandse gedaagden kan de Nederlandse rechter inderdaad opleggen, in afwijking van de hoofdregel dat een verwerende partij voor een rechtbank in zijn eigen land dient te worden gedagvaard. Dit kan, wanneer het om situaties gaat die "feitelijk en rechtens" dezelfde zijn. Dat was hier inderdaad het geval, stelde de rechtbank vast. Feitelijk gaat het in alle landen om dezelfde jassen, allemaal verkocht door Esprit vennootschappen. En met het Infopaq I-arrest van het Europese Hof van Justitie in 2009 is ook het auteursrecht in de EU-landen geharmoniseerd, in elk geval ten

aanzien van de vraag of op een werk auteursrecht rust en of daarop inbreuk wordt gemaakt.

In zijn beoordeling van de zaak moest de rechtbank dus eerst vaststellen of er überhaupt auteursrechten op het design van de donsjas rustten, en vervolgens of die rechten dan bij Scotch & Soda lagen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet een werk (in dit geval dus de donsjas) volgens vaste rechtspraak "een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen". Kort gezegd, betekent dit dat het werk voldoende origineel moet zijn. In haar vonnis van 12 juli 2017 overwoog de rechtbank dat de meeste kenmerken van de jas al bekend waren uit eerdere modellen, maar dat dat de jas, in zijn geheel beschouwd, toch een combinatie van elementen vormde met een zekere mate van originaliteit. Dus: op de donsjas rusten auteursrechten, en volgens de rechtbank leek de jas van Esprit daar teveel op. Inbreuk dus. De donsjas was ontworpen door een werknemer van Scotch & Soda. Volgens de Nederlandse auteurswet komen de auteursrechten dan inderdaad automatisch toe aan de werkgever, Scotch & Soda dus. Het verbod voor Nederland werd daarom toegevoegd. Maar, zo overwoog de rechtbank,



in Frankrijk en Duitsland kennen de auteurswetten niet zo'n 'werkgeversauteursrecht' bepaling. Scotch & Soda had niet aangetoond dat haar werknemer de auteursrechten voor die landen (contractueel) aan haar had overgedragen. Ook voor de overige EU-landen had Scotch & Soda onvoldoende aangevoerd. De rechter wees daarom de vorderingen buiten Nederland af.

Dus voor elk Nederlands bedrijf dat designers in dienst heeft en ook buiten Nederland handelt, biedt deze uitspraak meteen een goed voornemen voor het nieuwe jaar: vertrouw niet alleen op uw werkgeversauteursrecht van rechtswege, maar neem ook expliciet een overdracht van auteursrechten (voor zover nodig) op in de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers (verstrekkt met een verplichting om mee te werken aan mogelijke nadere overdrachtsvereisten, eventueel een volmacht, en tot die tijd: een exclusieve wereldwijde licentie).

Parfums

Afijn, namaakjas of niet, uw nieuwe Esprit parfum is in elk geval het origineel. Onlangs online aangeschaft. Op parfumswinkel.nl. Of was het nou parfumswebwinkel.nl? Of is dat dezelfde firma? Niet dus. Verwarrend? Dat vond Parfumswinkel (de exploitant van de eerste website) in elk geval wel, en zij stapte dan ook naar de rechter om een verbod te krijgen op het gebruik door haar concurrent van de handelsnaam Parfumswebwinkel (met dito .nl website). De rechtbank wees de vorderingen toe, maar in hoger beroep draaide het Gerechtshof in Den Haag bij arrest van 29 september 2017 dat oordeel terug. Het Hof was het wel eens met de rechtbank dat Parfumswinkel niet een gebruikelijke aanduiding in de branche is (want dat is parfumerie). Maar de rechtbank had vervolgens geoordeeld dat door de grote gelijkens tussen de handelsnamen Parfumswinkel en Parfumswebwinkel verwarring te duchten is tussen de ondernemingen. Het Hof oordeelt anders: hoewel Parfumswinkel geen gebruikelijke aanduiding is in de branche, is het nog

steeds een louter beschrijvende handelsnaam. Ook aan die handelsnamen komt (enige) bescherming toe, maar dan is verwarringsgevaar alleen niet voldoende en moeten er bijkomende omstandigheden aangetoond worden om een verbod te rechtvaardigen dat anderen belet om ook een dergelijke beschrijvende handelsnaam te kunnen voeren. Volgens het Hof zijn die er niet. Bovendien is er volgens het Hof ook geen verwarringsgevaar: de beschrijvende handelsnamen verschillen (zij het minimaal) van elkaar en bovendien is er een groot verschil in de vormgeving van de handelsnamen, die werden gevoerd in van elkaar verschillende kleuren, lettertypes en logo's. Maar ook als er wel verwarringsgevaar was geweest, was dat dus niet voldoende geweest voor een verbod. Een uitzondering hierop zou volgens het Hof kunnen zijn wanneer het gaat om een *in hoge mate ongebruikelijke* louter beschrijvende handelsnaam. Dan zou verwarringsgevaar (zonder bijkomende omstandigheden) kunnen volstaan voor een verbod. Het Hof noemt hierbij zelfs een (zelfbedacht) voorbeeld: de "hoge hakjes-winkel".

Hoge hakken

Een mooi bruggetje naar de laatste zaak, waar die hoge hakken centraal staan. De bekende schoenen-ontwerper Louboutin, beroemd vanwege zijn pumps met knalrode zool, heeft die rode zool geregistreerd als merk voor hooggehakte damesschoenen. Toen de schoenenwinkels van Van Haren in Nederland ook dameshakjes met rode zolen gingen verkopen, stapte Louboutin naar de rechter en vorderde een verkoopverbod wegens inbreuk op zijn merkrechten. Van Haren verweerde zich en stelde dat het merk van Louboutin ongeldig moet worden verklaard. De centrale vraag in dit geschil is erg interessant en principieel: kan een bepaalde kleur aangebracht op de zool van een schoen, een merk zijn? Volgens Europees en Benelux merkenrecht kan in beginsel als merk dienst doen: elk teken dat in staat is bepaalde producten te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde

onderneming. Daaronder kan ook vallen: een kleur of een vorm. Maar niet zomaar: een kleur claimen als merk zal alleen succesvol kunnen zijn wanneer die kleur door intensief gebruik zo is ingeburgerd dat deze inderdaad door het publiek als onderscheidend (en daarmee als merk) voor één bepaald product wordt opgevat. Ook een vorm kan niet altijd een merk zijn: de vorm van een product is uitgesloten van bescherming als merk, wanneer die vorm "een wezenlijke waarde" aan de waar geeft. De Haagse rechtbank worstelde hiermee: is die geregistreerde rode zool van Louboutin nou een kleurmerk of een vormmerk? En kan een kleur ook een vorm zijn die wezenlijke waarde aan de waar geeft (en in dat geval dus geen merk kan zijn)? De rechtbank heeft daarom prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof om hierover knopen door te hakken. Nadat de Advocaat-Generaal (die het Hof altijd vooraf adviseert) in zijn opinie van 22 juni 2017 had aangegeven dat het volgens hem geen kleurmerk, maar een vormmerk is, heeft het Hof onlangs verrassend besloten om de zaak opnieuw te laten bekijken door een meervoudige kamer (met meerdere rechters). Dat is vrij ongebruikelijk en is een teken dat er een belangrijke beslissing van het Europese Hof aankomt, die bepalend zal zijn voor de invulling van het merkenrecht. Wordt vervolgd in het nieuwe jaar. Dat belooft vuurwerk!