

GEDACHTEN BIJ GELEGENHEID VAN 50 JAAR BBIE

door Charles Gielen

Het is bijzonder voor mij om bij het 50-jarig bestaan van het BBIE stil te staan. Dit jubileum valt namelijk vrijwel samen met mijn 50-jarig bestaan als advocaat dat ik eind vorig jaar mocht vieren. Mijn beëdiging als advocaat vond plaats in november 1971, hetzelfde jaar waarin op 1 januari de Benelux Merkenwet in werking trad.

Hoewel ik bij het toenmalige Amsterdamse kantoor Worst, Altes & Jolles eerst korte tijd in het ondernemingsrecht werkzaam was, werd ik al spoedig met merkenrechtelijke issues geconfronteerd, omdat mijn patroon, Willem van Manen, de merkenzaken voor, wat toen heette, HIJ Mannenmode, deed. Al snel ging ik op pad om bij verschillende rechterlijke colleges verboden te krijgen tegen modezaken met namen als JIJ, HIM, His&Her etc.

Enkele jaren later werd ik medewerker van Leo Wichers Hoeth, een van de Nederlandse coryfeeën op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, en onder zijn leiding bekwaamde ik mij verder in het IE-recht. Leo was een strenge, maar zeer inspirerende leermeester. Zijn praktijk had hij grotendeels te danken aan de befaamde G. Bodenhausen, die zijn advocatenpraktijk moest neerleggen, omdat hij in 1970 Directeur-Generaal van WIPO werd.

Bodenhausen verdeelde zijn praktijk tussen Piet van Nieuwenhoven Helbach en Leo Wichers Hoeth, en dat had tot gevolg dat Leo cliënten als Coca-Cola, de Franse Union des Fabricants en het Institut National de l'Origine et de la Qualité onder zijn hoede kreeg. Leo heeft mij niet alleen op het pad van de IE-praktijk gezet, maar ook mijn interesse voor de wetenschap gewekt.

Leo was gepromoveerd op het merkenrechtelijke onderwerp *Etude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque* en publiceerde over IE-rechtelijke onderwerpen in verschillende Nederlandse en buitenlandse tijdschriften. Zijn in 1971 verschenen *Kort Commentaar op de Benelux-Merkenwet* is voor velen een handleiding geweest bij de toepassing van de nieuwe BMW. Ook zijn vele annotaties in de *Nederlandse Jurisprudentie* waren van uitzonderlijk niveau. Van Bodenhausen nam Wichers Hoeth ook de bewerking van het *Kort Begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom* over, waarvan de eerste door W.H. Drucker geschreven druk in 1929 werd gepubliceerd.

Leo bewerkte de vierde tot en met de zesde druk (1984) waarna ik tot en met de twaalfde druk de (gedeeltelijke) bewerking en eindredactie op mij nam. Mijn belangrijkste herinnering aan Leo Wichers Hoeth is de gezamenlijke publicatie van het handboek *Merkenrecht* dat in 1991 verscheen; helaas kon Leo het eindresultaat niet meer aanschouwen, omdat hij op 23 september 1989 overleed.

De combinatie van praktijk en wetenschap heeft mij altijd zeer gelegen. Ik vond het erg inspirerend om mijn colleges in Groningen met praktijkvoorbeelden te kunnen doorspekken. De studenten hadden er zichtbaar plezier in. Het merkenrecht besloeg een belangrijk deel van mijn praktijk en ik heb altijd het belang van het merk voor het bedrijfsleven verdedigd. In Hoofdstuk 10 (*Trademark dilution in the European Union*) van de publicatie *International Trademark Dilution* schreef ik: *A trade mark is like a lighthouse—it attracts and seduces those looking for a safe harbor in which they can feel at home. Those who seek to drop anchor in the harbor look to the trade mark to guide them to shore after having navigated troubled*

waters at sea. Any disturbance to the trade mark's light will cause ships to drift away, lose their bearings, and, ultimately, even to be destroyed. Deze typering is de achtergrond van mijn verdediging van het associatiegevaar als inbreukcriterium in het merkenrecht.

Dit criterium, bedacht door de latere raadsheer in de Hoge Raad, S.K. Martens (BIE 1971, p. 198) werd omarmd door het Benelux Gerechtshof in de bekende *Union*-zaak (NJ 1984, 72 m.nt. LWH, BIE 1984, p. 137 m.nt. DWFV). Overigens had de Hoge Raad reeds in 1977 in de zaak *Monopoly/Anti-Monopoly* (NJ 1978, 83 m.nt. LWH) beslist dat voor merkinbreuk verwarringsgevaar geen vereiste is.

Toen de Europese regelgeving op gang kwam, is er stevig gepleit om in het nieuwe inbreukcriterium het associatiegevaar op te nemen. Zie onder meer het bekende artikel van Furstner en Geuze, medeonderhandelaars namens de Nederlandse regering bij de totstandkoming van de Europese regelgeving (BIE 1988, p. 215). De angst bestond dat in de nieuwe regelgeving een beperkt verwarringsbegrip zou worden opgenomen. Vervolgens kwam die regelgeving met het niet erg duidelijke criterium *verwarringsgevaar inhoudende associatiegevaar*, en het Europese Hof mocht er taart van bakken naar aanleiding van vragen van de Duitse rechter.

Het Hof besliste dat het begrip associatiegevaar geen alternatief is voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (HvJ EG 11 nov. 1997, NJ 1998/523 m.nt D.W.F. Verkade, BIE 1998, 64 met commentaar van Bunnen op p. 43047 en Bruining in BIE 1998, p. 246, IER 1997, 220 m.nt. mijzelf). In mijn noot verdedigde ik dat het Hof uitgaat van een breed verwarringsbegrip, maar ik sprak terugrijpend op het Benelux-recht van een feest der herkenning.

Hiervoor kreeg ik (achteraf terecht) op mijn donder van Verkade in zijn noot. Hoewel het Hof het associatiegevaar als een van de aspecten van het verwarringsgevaar zag, is verwarringsgevaar het uitgangspunt en dus was er in die zin geen sprake van een feest der herkenning. Wel blijf ik erbij dat het Hof niet herkomstverwarring in strikte zin tot uitgangspunt heeft genomen. Het Hof sprak immers van inbreuk indien ofwel 'het publiek *het teken en het betrokken merk met elkaar verwart*', ofwel 'het publiek een verband legt *tussen de gerechtigden op het teken en het merk en ze met elkaar verwart.*'

Sprekend over de Europese regelgeving op het gebied van het merkenrecht en met name het Gemeenschapsmerk, thans Uniemerik, staat mij nog scherp voor de geest, hoezeer er met name buiten de EU reclame werd gemaakt voor het nieuwe Europese merkensysteem. Een mooi voorbeeld herinner ik mij nog zeer goed. Voordat op 1 april 1996 de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk van kracht werd, ben ik samen met een team van deskundigen in de Verenigde Staten op tournee geweest. Naast mijzelf maakten van ons team deel uit: wijlen Florent Gevers (erelid van de BMM), Alexander von Mühlendahl (toen vice-president van BHIM, nu EUIPO), wijlen David Tatham (toen hoofd merkenafdeling ICI en oud-president van ECTA) en wijlen Alberto de Elzaburu. Wij maakten een fantastische promotietrip langs belanghebbende kringen in New York, Houston, Chicago en San Francisco en dat alles in een week. Het zal zeker niet alleen aan ons hebben gelegen dat het Europese merk zo'n succes is geworden....

Terug naar de Benelux. Kijkend naar het Benelux merkenrecht en het Europese merkensysteem, dan is zonneklaar dat het Benelux-systeem meer dan andere nationale systemen het Europese merkenrecht heeft beïnvloed. Bij het 25-jarig bestaan van het Benelux merkenrecht schreef de toenmalige President van BHIM

aan het Benelux Merkenbureau een gelukswens waarin hij zei: *Pour nous ... le système de la marque Benelux qu'il gère a servi d'exemple, sur de nombreux aspects, lors de la mise en place de la marque communautaire. Plus généralement, il est exemplaire pour son ouverture aux praticiens et aux entreprises, son efficacité et sa volonté d'innovation* (zie mijn artikel, getiteld: *Heeft het Benelux-recht het Europese merkenrecht beïnvloed?*, in de feestbundel uitgegeven bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.). En dan hebben we het niet alleen over de aanvaarding van de vele functies van het merk, maar vooral ook over het vormmerk en de uitzonderingen op bescherming daarvan, het associatiegevaar, de geldige reden etc. Daarmee kunnen we ons gelukkig prijzen. Nog gelukkiger kunnen we zijn met het bestaan van een sterk BBIE, die nu 50 jaar bestaat. Het BBIE was een voorloper van het EUIPO en heeft zich over de jaren ontpopt tot een veeleisende instantie die garant staat voor sterke merkinschrijvingen en respect afdwingt, zowel in de Benelux als daarbuiten. Lang leve het BBIE!