



HIE



**HOOFDSTUKKEN
INTELLECTUELE
EIGENDOM**

D.J.G. VISSER



Hoofdstukken Intellectuele Eigendom

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom

door
Dirk J.G. Visser
hoogleraar in Leiden
advocaat in Amsterdam

© 2013, D.J.G. Visser, Leiden/Amsterdam

Ontwerp omslag rdesign®
Lay-out CO2 Premedia bv

ISBN: 978-90-8692-041-9
NUR: 822

Uitgeverij deLex
www.deLex.nl

Voorwoord

Hoofdstukken Intellectuele Eigendom is geïnspireerd op en bedoeld als aanvulling op *Hoofdstukken Vermogensrecht* van J.H. Nieuwenhuis, waarvan dit jaar de tiende druk verscheen. Het is primair bedoeld voor studenten die in Leiden het vak Inleiding Burgerlijk Recht volgen. Er worden waar mogelijk verbanden gelegd met het algemene vermogensrecht. De opzet en de wijze waarop het boek gebruikt kan worden is dezelfde als die van het voorbeeld van Nieuwenhuis. De antwoorden op de vragen in de tekst staan achterin. Het boek kan uiteraard ook door anderen als eerste inleiding in het recht van de intellectuele eigendom worden gebruikt. Inherent aan de opzet is dat veel wordt weggelaten en dat er weinig ruimte is voor twijfelgevallen. Voor suggesties en correcties bij eerdere versies van de tekst van dit boek is de auteur dank verschuldigd aan mr P.A.C.E. van der Kooij, mw. mr M.C.I.M Duynstee en vooral aan mr G.J.H.M. Mom (voor zijn ‘mommificaties’).

De uitgave van dit boek voor Leidse eerstejaars rechtenstudenten is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Leidse IE-alumni die achter in het boek staan vermeld.

De auteur houdt zich aanbevolen voor suggesties ter verbetering (d.j.g.visser@law.leidenuniv.nl).

Leiden/Amsterdam, juli 2013

D.J.G. Visser

Inhoud

Voorwoord 5

Hoofdstuk 1 Handelsnaamrecht 11

- 1.1 Inleiding 11
- 1.2 Handelsnaam, goed en intellectueel eigendomsrecht 11
- 1.3 Handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar 13
- 1.4 Verkrijging en duur van het handelsnaamrecht 14

Hoofdstuk 2 Merkenrecht 15

- 2.1 Inleiding 15
- 2.2 Benelux en Europees merkenrecht 15
- 2.3 Merkinbreuk 17
 - 2.3.1 Merkinbreuk 'sub a' 17
 - 2.3.2 Merkinbreuk 'sub b' 18
 - 2.3.3 Merkinbreuk 'sub c' 20
 - 2.3.4 Merkinbreuk 'sub d' 22
- 2.4 Uitputting 23
- 2.5 Verkrijging en duur van het merkrecht 24
 - 2.5.1 Onderscheidend vermogen 24
 - 2.5.2 Inburgering en verwording tot soortnaam 25
 - 2.5.3 Handelsnaamrecht en merkenrecht 26

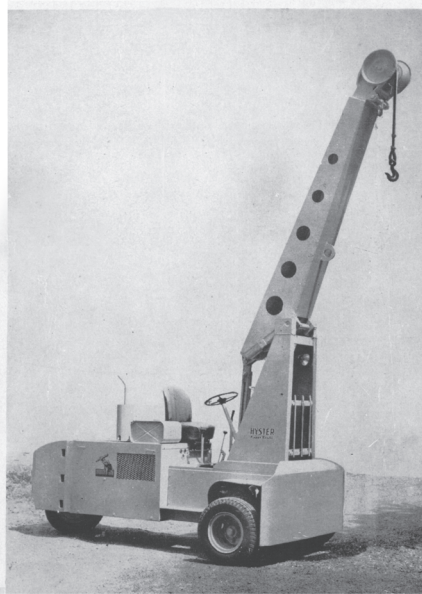
Hoofdstuk 3 Modellenrecht 29

- 3.1 Inleiding 29
- 3.2 Benelux en Europees modellenrecht 30
- 3.3 Modelrechtinbreuk 31
 - 3.3.1 Beschermingsomvang 31
 - 3.3.2 Voorbehouden handelingen 33
- 3.4 Verkrijging en duur van het modelrecht 33
 - 3.4.1 Nieuwheid en eigen karakter 33
 - 3.4.2 Duur 34

Hoofdstuk 4 Auteursrecht 35

- 4.1 Inleiding 35
 - 4.1.1 Exploitatierecht 35
 - 4.1.2 Persoonlijkheidsrecht 35
- 4.2 Nederlands en Europees auteursrecht 36

4.3	Maker en werk	37
4.3.1	Maker	37
4.3.2	Werk	37
4.3.3	Werk en exemplaar	39
4.4	Auteursrechtinbreuk	40
4.4.1	Openbaar maken	40
4.4.2	Verveelvoudigen	40
4.5	Beperkingen	43
4.6	Verkrijging en duur van het auteursrecht	43
Hoofdstuk 5 Octrooirecht 47		
5.1	Inleiding	47
5.2	Nederlands en Europees octrooirecht	47
5.3	Octrooieerbaarheid	48
5.3.1	Nieuwheid	49
5.3.2	Inventiviteit	49
5.3.3	Technische toepasbaarheid	50
5.4	Octrooi-inbreuk	51
5.4.1	Voorbehouden handelingen	51
5.4.2	Beschermingsomvang	51
5.5	Verkrijging en duur van het octrooirecht	53
5.5.1	Registratie en verlening	53
5.5.2	Duur	53
Aanvullende informatie 55		
	Aangehaalde rechtspraak (chronologisch)	55
	Aanbevolen verdere literatuur	56
	Aanbevolen websites	56
Leidse IE Alumni 57		
Antwoorden 61		



Figuur 1. De 'Elephant' van Thole (rechts) is geen onrechtmatige 'slaafse nabootsing' van de 'Karry Crane' van Hyster (links). HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90, Thole/Hyster; hijskraan.

Hoofdstuk 1 Handelsnaamrecht

1.1 Inleiding

A heeft een fiets, een spaartegoed van € 200 en een welluidende achternaam: Atema.

Maar A wil vooruit in de wereld. Hij besluit in zaken te gaan. A leent geld van de bank. Hij koopt via internet in China een partij fietsen. Hij zet een bord in de tuin en adverteert op Marktplaats.nl: Fietsen te koop. Inlichtingen: Fietsenhandel Atema, telefoon 06-12345678.

De achternaam Atema is geen vermogensrecht. Maar nu heeft A een naam die wél een vermogensrecht is in de zin van artikel 3:6 BW. Hij voert namelijk een handelsnaam en daarmee heeft hij een handelsnaamrecht.

1.2 Handelsnaam, goed en intellectueel eigendomsrecht

Het handelsnaamrecht ligt vast in de Handelsnaamwet. Het is nationaal recht en het is niet Europees geharmoniseerd.

Artikel 1 van de Handelsnaamwet (Hnw) luidt:

‘Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.’

En artikel 2 Handelsnaamwet:

‘De handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor overdracht, doch een en ander slechts in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven.’

Daarmee is aan twee alternatieve voorwaarden van artikel 3:6 BW voldaan: de handelsnaam is overdraagbaar (tezamen met de onderneming) en strekt ertoe de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen. A wil immers geld verdienen met zijn fietshandel.

Een handelsnaamrecht is een vermogensrecht. De handelsnaam is ook een ‘goed’, maar geen ‘zaak’. Zaken zijn immers de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (artikel 3:2 BW), en een handelsnaam is geen stoffelijk object.

Het handelsnaamrecht behoort tot de intellectuele eigendomsrechten. Andere intellectuele eigendomsrechten zijn bijvoorbeeld octrooirecht, merkenrecht en auteursrecht. Octrooirecht is voor uitvindingen. Merkenrecht is voor merknamen en logo's. Auteursrecht is voor creatieve prestaties, zoals tekst, beeld, muziek en film. Deze rechten zijn er om investeringen, creativiteit en inventiviteit met betrekking tot niet-stoffelijke objecten te beschermen, te belonen en aan te moedigen.

Niet-stoffelijke objecten

Intellectuele eigendomsrechten hebben betrekking op niet-stoffelijke objecten. Dat is het verschil met gewone eigendom. Eigendom is immers het meest omvattende recht dat een persoon op een *zaak* kan hebben (artikel 5:1 BW). Een zaak is juist wél een stoffelijk object. Het element 'intellectueel' verwijst naar het onstoffelijke karakter van het recht. Het element 'intellectueel' verwijst ook naar het feit dat het gaat om bescherming van een prestatie van de menselijke geest. De gebruikelijke afkorting die ook hier verder wordt gebruikt is 'IE-recht' of kortweg 'IE'.

Anders dan eigendomsrechten zijn IE-rechten ook geen 'meest omvattende rechten'. Zij geven de rechthebbende een beperkt aantal rechten. Deze rechten hebben vooral betrekking op bepaalde vormen van exploitatie van het niet-stoffelijke object, zoals een onderscheidingsteken, een ontwerp of een uitvinding. Op die rechten zijn ook beperkingen van toepassing. Zo zijn veel IE-rechten begrensd in de tijd en hebben ze meestal geen betrekking op privégebruik. Voor sommige intellectuele eigendomsrechten is registratie ervan vereist. Dat geldt bijvoorbeeld voor octrooirecht en merkenrecht. Ze behoren echter niet tot de registergoederen als bedoeld in artikel 3:10 BW.

Een IE-recht is geen eigendom, maar het is ook geen vorderingsrecht. Een IE-recht is namelijk niet een rechtsbetrekking tussen twee bepaalde personen. Het is geen relatief recht of een persoonlijk recht. Net als gewone eigendom is het een absoluut recht. De rechthebbende op een IE-recht kan zijn recht inroepen tegen iedereen die zijn recht schendt. De octrooihouder kan iedereen verbieden zijn uitvinding commercieel toe te passen. De auteursrechthebbende kan tegen iedereen die zijn auteursrecht schendt in rechte optreden.

Vraag 1. Welke kwalificaties zijn op een IE-recht van toepassing?

- A. Goed of Zaak?
- B. Eigendomsrecht of Vorderingsrecht?
- C. Absoluut recht of Relatief recht?
- D. Zakelijk recht of Persoonlijk recht?

1.3 Handelsnaaminbreuk en verwarringsgevaar

A ontvangt een boze e-mail van de eigenaar van 'Fietsenhandel Alkema'. Alkema vindt dat A's handelsnaam 'Fietsenhandel Atema' verwarrend veel lijkt op zijn handelsnaam. Alkema eist dat Atema zijn handelsnaam wijzigt.

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt:

'Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.'

Moet Atema zijn handelsnaam wijzigen? De eerste vraag is of Alkema zijn naam eerder dan Atema rechtmatig voerde. Dat is het geval. Vervolgens is de vraag of Atema slechts in geringe mate afwijkt van Alkema. Die vraag hoeft alleen beantwoord te worden voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Met dien verstande dat daarbij rekening moet worden gehouden met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn.

Aard van de onderneming

In dit geval zijn beide ondernemingen fietsenhandel. De aard van de ondernemingen is dus identiek. Dat is een argument om verwarringsgevaar aanwezig te achten. Ging het nu om *kapsalon* Alkema tegen fietsenhandel Atema dan lag dat anders. Gezien de andere aard van de onderneming ligt verwarringsgevaar dan minder voor de hand.

Plaats van vestiging

Vervolgens is de plaats van vestiging van belang. Als de ene fietsenhandel in Den Helder zit en de andere in Maastricht, dan ligt verwarringsgevaar minder voor de hand. Zitten ze in dezelfde stad, dan is er eerder sprake van gevaar voor verwarring. Met plaats van vestiging wordt niet alleen bedoeld de plaats waar de onderneming (statutair) gevestigd is of kantoor houdt. Het gaat om het hele gebied waarin de onderneming actief is (verkoopt, levert of adverteert). Door landelijk te adverteren, bijvoorbeeld via internet, zitten ondernemingen sneller in elkaars vaarwater (HR 2 juni 1978, NJ 1980, 295, Kooij-Zeist/Kooij – Enschede; makelaars).

Bij de vraag of twee handelsnamen verwarring wekkend op elkaar lijken, moet altijd worden gekeken naar het soort ondernemingen en het gebied waar ze actief zijn. Als een onderneming die eerst alleen elders actief was, later zaken gaat doen in een gebied

waar een andere soortgelijke onderneming onder een sterk gelijkende naam actief is, moet de nieuwkomer wijken.

Casus 2. Willem Witteveen is eigenaar van een garagebedrijf genaamd “W. Witteveen”. Zijn broer Bert begint drie straten verder een autowasserij “B. Witteveen”.

Kan Willem Bert in rechte dwingen zijn handelsnaam te wijzigen?

1.4 Verrijking en duur van het handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht vereist geen registratie van de handelsnaam en is in beginsel niet in tijd beperkt. Zodra en zolang een handelsnaam wordt gevoerd en bij het publiek bekend is bestaat het handelsnaamrecht. Als de onderneming die de handelsnaam voert ophoudt te bestaan of een andere handelsnaam kiest, eindigt het handelsnaamrecht in beginsel. Een handelsnaam mag overigens erg beschrijvend zijn. Anders dan een merk hoeft de handelsnaam weinig tot geen onderscheidend vermogen te hebben. Wel heeft een sterk beschrijvende handelsnaam slechts een geringe beschermingsomvang. De handelsnaam Slagerij Varkenshaas is in beginsel geldig. Verzet op grond van het recht op die handelsnaam tegen het voeren van de handelsnaam Slagerij Biefstuk lijkt echter niet mogelijk. Gevaar voor verwarring is daarbij immers niet aanmerkelijk, zelfs wanneer beide slagerijen naast elkaar zijn gevestigd.