

Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs

Als schrijver van het artikel in het BMM Bulletin over art. 6 ter VvP waarvoor op 26 maart jl. de Wim Mak Award 2008 werd uitgereikt, meld ik mij graag met een kort naschrift bij het onlangs verschenen arrest van het Hof van Justitie. Kort gezegd, ging dit over het niet als merk mogen deponeren van een woord/beeldmerk met daarin beweerdelijk een onderdeel van de Canadese vlag.

De uitkomst van het oordeel van het Hof over de twistpunten in deze procedure, is vrij voorspelbaar. Immers, het esdoornblad van de Canadese vlag als deel van een kledingmerk resulteert in een door het OHIM geweigerd merkendepot. En dat dit verbod uiteindelijk niet alleen voor warenmerken geldt, maar ook voor dienstmerken, dat mag naar mijn smaak ook geen echt grote verrassing heten. Toch bevat het arrest van het Hof naar mijn mening twee rechtsregels inzake de correcte toepassing van art. 6 ter VvP, waar een rechter, advocaat of merkengemachtigde kennis van moet hebben.

In r.o. 45 past het Hof art. 6 ter VvP correct toe, anders dan menig lagere rechter, die zich vaak verplicht voelt als rechtvaardiging voor het verbod als uitleg te geven dat het publiek is misleid omdat het een verband met autoriteiten van een staat kan veronderstellen door het gebruik van (delen van) staatsvlaggen of –emblemen. Dit is niet nodig volgens art. 6 ter VvP en het Hof stelt dan ook terecht: *“het bestaan van een dergelijke verband hoeft niet te worden geverifieerd.”* Verbod is verbod: het depot moet geweigerd worden, ook als er geen misleiding is.

In r.o. 48 - 50 bepaalt het Hof wat moet worden verstaan onder “zomede iedere nabootsing, gezien vanuit heraldiek oogpunt” in art. 6 ter lid 1 sub a VvP. Dit moet ruim worden uitgelegd. Dus niet een minutieuze wetenschappelijke vergelijking tussen staatsembleem en gewenst merk, waarbij elke afwijking van het staatsembleem voldoende zal zijn om vanuit heraldieke wetenschap te kunnen concluderen dat het niet om hetzelfde heraldieke teken gaat en dus niet om een nabootsing. Als de gemiddelde consument meent dat het gewenste merk als een nabootsing van een staatsembleem kan worden opgevat, is het absolute verbod van art. 6 ter VvP van toepassing.

De absolute weigeringsgrond van art. 6 ter VvP levert dus een zeer absoluut alleenrecht op voor staten. Althans voor zover de weigeringsgrond wordt toegepast, hetgeen niet op grote schaal gebeurt. De depositant was het hier volstrekt niet mee eens en voerde een m.i. zeer inventief verweer.

De depositant, American Clothing, had geconstateerd dat het BHIM al diverse keren merken had ingeschreven met daarin onderdelen van vlaggen, meer in het bijzonder ook

van samengestelde merken bestaande uit een esdoornblad. Ook het Canadese bureau heeft kennelijk merkaanvragen gehonoreerd, zelfs al maakte het esdoornblad onderdeel uit van het merk. Op 23 juli 2002 (7 jaar geleden inmiddels!) waagde men het erop en deponeerde een samengesteld merk met de afkorting RW voor River Woods en een afbeelding van een esdoornblad bij het BHIM. Het depot werd gedaan zonder kleurgebruik. De uitspraak van het Hof van Justitie volgde pas op 16 juli 2009.

American Clothing stelde dat het door haar gebruikte esdoornblad weliswaar punten van overeenstemming vertoont maar ook punten van verschil en bovendien ontbreekt elke heraldieke connotatie om over nabootsing vanuit heraldiek oogpunt te kunnen spreken. Door dit verweer moest het Hof zich uitspreken over hoe “zomede iedere nabootsing, bezien vanuit heraldiek oogpunt” (in art. 6 ter lid 1 sub *a* VvP) juridisch moet worden uitgelegd.

Volgens American Clothing is de toepassing van art. 6 ter VvP ter bescherming van vlaggen en andere staatsymbolen eigenlijk een vorm van merkenrechtelijke bescherming. Immers, een depot wordt geweigerd ten faveure van een teken dat daardoor gemonopoliseerd kan worden. Als er sprake is van bescherming van tekens dan moet naar analogie ook voldaan worden aan de vereisten die merkenrechtelijk worden gesteld aan merktekens, in casu dus de Canadese vlag dan wel het esdoornblad daaruit. Een interessante en inventieve redenering naar mijn mening.

Van belang is daardoor, volgens American Clothing, of het te beschermen teken al dan niet een groot onderscheidend vermogen heeft als heraldiek teken. Er zijn veel heraldieke tekens die absoluut niet sterk onderscheidend zijn maar eerder zeer algemeen van karakter en veelvoorkomend, zoals het klaverblad van de Ierse vlag. Hoe algemener het heraldieke teken, hoe kleiner dus de beschermingsomvang, aldus American Clothing.

Van belang is bovendien, dat bij het toekennen van bescherming eerst bepaald moet worden wat het specifieke voorwerp van de bescherming moet zijn. De vraag is dan: wordt in casu afbreuk gedaan aan de specifieke functie van het heraldieke teken? Weigeren mag alleen als er sprake is van invloed op de verwijzing van elk nationaal schild naar de nationale identiteit en soevereiniteit. Eigenlijk een redenering naar analogie van het Celine en Opel arrest, waar ook een identiek merkteken mag worden gebruikt omdat het gebruik afbreuk moet doen of kunnen doen aan de wezenlijke functie van het merk.

Volgens vaste rechtspraak moet bovendien de totaalindruk van het gedeponeerde merk in ogenschouw worden genomen. De totaalindruk van het samengestelde merk RW met esdoornblad is zodanig dat er voldoende afstand wordt genomen van de Canadese vlag.

Tot slot had het BHIM een disclaimer kunnen toestaan voor het esdoornblad overeenkomstig art. 38 lid 2 van de Gemeenschapsmerkverordening nr. 40/94, zoals het Canadese bureau dat ook doet. Binnen de totaalindruk die het gedeponeerde merk wekt, vat het publiek het esdoornblad op als versiering en is elke verwarring met of afbreuk aan de Canadese vlag uitgesloten. Kortom: wij plegen geen merkinbreuk op de Canadese vlag.

De Advocaat Generaal leek heel even op het goede spoor gezet want hij zegt te gaan onderzoeken wat de omvang is van de bescherming verleend aan nationale emblemen. Hij concludeert helaas voor de deposant dat merken toch een andere functie vervullen dan nationale emblemen. De wezenlijke functie van nationale emblemen is de functie van identificering met een land en die van weergave van de soevereiniteit en de eenheid ervan. Emblemen verenigen de inwoners binnen een land en internationaal gezien vergemakkelijken zij het onderscheid tussen nationaliteiten. Ook is het duidelijk dat de principes van nietigheid en verval niet van toepassing zijn op nationale emblemen. Kortom, de Advocaat Generaal wil het merkenrecht niet analoog toepassen op heraldieke tekens.

Ook heraldiek nabootsing moet zeer ruim worden opgevat, volgens de AG. “Het gaat erom of de kopie de heraldieke connotaties bevat die het embleem onderscheiden van andere tekens.”.

Ook de totaalindruk is volgens de AG niet relevant omdat dit de absolute bescherming van art. 6 ter VvP “volstrekt ondoeltreffend” zou maken. Door het toevoegen van meerdere bestanddelen aan een merk zou het verbod eenvoudig omzeild worden.

En disclaimers komen amper voor in de praktijk van het BHIM en zijn slechts toegestaan in gevallen waarin bepaalde bestanddelen uit een merk geen onderscheidend vermogen hebben.

De AG wijst erop dat de ratio van art. 6 ter VvP erin is gelegen dat het publiek niet misleid mag worden, maar dat die misleiding niet geldt als een vereiste waaraan moet zijn voldaan om het absolute verbod toe te mogen passen.

Ook het Hof van Justitie oordeelt dat de wezenlijke functie van staatsemlen niet te vergelijken is met die van commerciële merken. Gewezen wordt op de verschillende behandeling in wet- en regelgeving van staatsemlen en merken. Voor staatsvlaggen is geen inschrijving vereist en ook geen classificatie van waren en/of diensten. Van een staatsemlen kan niet het verval of de nietigheid worden ingeroepen en hun bescherming is niet in tijd beperkt. Bovendien is verwarringsgevaar geen vereiste voor toepassing van het verbod van art. 7 lid 1 sub *b* van de Gemeenschapsmerkverordening

nr. 40/94 jo. art. 6 ter lid 1 sub *a* VvP. Voor staatselementen is het zelfs zo dat het gevaar voor misleiding niet hoeft te worden geverifieerd, zoals dat overigens wel het geval is voor wat betreft elementen van internationale organisaties.

Kortom, de analogie met merktekens zoals door American Clothing bepleit, wordt door het Hof afgewezen.

Het Hof legt verder uit wat moet worden verstaan onder een “nabootsing uit heraldiek oogpunt” en wijst de beperkte uitleg van American Clothing eveneens af. Volgens het Hof is er sprake van een nabootsing in deze context als de gemiddelde consument een merk of een bestanddeel daarvan als een nabootsing opvat. Als een specialist in de heraldieke kunst aanmerkelijke verschillen ziet tussen het staatselement en het gedeponeerde merk dan nog geldt het verbod als de gemiddelde consument, ondanks de verschillen in heraldieke details, het gedeponeerde merk kan opvatten als een imitatie van het staatselement.

De totaalindruk van het gedeponeerde merk speelt ook geen relevante rol, aldus het Hof omdat art. 6 ter lid 1 sub *a* VvP duidelijk stelt dat het verbod van toepassing is als een bestanddeel van een gedeponeerd merk bestaat uit een staatselement of daarvan een nabootsing vormt uit heraldiek oogpunt.

Tot slot de motivering van het Hof waarom artikel 7 lid 1 sub *b* van de Gemeenschapsmerkverordening nr. 40/94 ook van toepassing is op dienstmerken, hoewel art. 6 ter VvP alleen spreekt over warenmerken. Het Hof wijst erop dat het Verdrag van Parijs een minimumniveau van bescherming aan de lidstaten oplegt, maar dat staten die bescherming mogen uitbreiden. Daarbij verwijst het Hof naar een document van de WIPO waarin de deelnemende staten vrij worden gelaten de weigeringsgrond van art. 6 ter VvP naast warenmerken ook voor dienstmerken te laten gelden. Derhalve onderzoekt het Hof of de Gemeenschapswetgever al dan niet dienstmerken onder het verbod wilde laten vallen.

Het Hof haalt de Advocaat Generaal aan die al stelde dat het gemeenschapsrecht in de relevante bepalingen geen principieel onderscheid maakt tussen waren- en dienstmerken. Dat er een enkele keer uitdrukkelijk naar bepaalde categorieën van warenmerken wordt verwezen (de absolute weigeringsgronden voor vormmerken hebben per definitie alleen betrekking op warenmerken) doet hier niet aan af. Volgens het Hof bedoelt artikel 7 lid 1 sub *b* van de Gemeenschapsmerkverordening nr. 40/94 slechts aan te geven welk type van tekens geweigerd kan worden en bedoelt het artikel niet dat de werkingssfeer aan de hand van art. 6 ter VvP moet worden bepaald.

Het Hof verwijst vervolgens naar artikel 7 lid 1 sub *i* van de Gemeenschapsmerkverordening nr. 40/94, waarin het over andere tekens gaat dan die welke onder art. 6 ter VvP vallen, de zogenoemde “andere badges, emblemen en wapenschilden”. In dit artikel wordt evenmin iets gezegd over het onderscheid tussen waren- en dienstmerken en is er niets dat aanleiding geeft het verbod niet toepasselijk te achten voor dienstmerken. Als het verbod voor “andere badges” al voor dienstmerken geldt, hoe kan een staatsvlag dan minder bescherming toekomen, zo vraagt het Hof zich af in r.o. 80 *“Zo de gemeenschapswetgever een dergelijke bescherming aan badges en aan wapenschilden heeft willen verlenen, moet ervan worden uitgegaan dat hij a fortiori ook de bedoeling had om een minstens even grote bescherming toe te kennen aan wapens, vlaggen en andere emblemen van staten of van intergouvernementele internationale organisaties. Derhalve lijkt het weinig waarschijnlijk dat de gemeenschapswetgever de bedoeling heeft gehad om een dienstenleverancier een merk te laten gebruiken dat een nationale vlag bevat, terwijl hij dit gebruik tegelijkertijd zou hebben verboden voor badges zoals die van een sportvereniging.”*

De Advocaat Generaal was nog meer overtuigd van de goede bedoelingen van de gemeenschapswetgever. Natuurlijk was men zich ervan bewust dat artikel 7 lid sub *b* van de Gemeenschapsmerkverordening nr. 40/94 ook van toepassing zou zijn op dienstmerken: voor Verordening 40/94 was eenparigheid van stemmen nodig van alle lidstaten en *“gelet op de gevoeligheid van regeringen”* voor hun staatselementen kon het in de ogen van de AG niet zo zijn dat alle regeringen hier overheen hebben gekeken. Persoonlijk heb ik niet de ridderlijke moed van Don Quichote om mijn handen ervoor in het vuur te steken dat alle regeringen dit daadwerkelijk zo bewust hebben bedoeld.

Marten Bouma