

Intellectuele eigendomsrecht in tijden van oorlog¹

Dirk Visser

‘Ubi incipit bellum deficiunt iudicia’

Waar oorlog begint, schieten rechterlijke oordelen tekort. Of: waar oorlog begint schiet toegang tot de rechter tekort. Dit is een omkering van twee van de mogelijke vertalingen van het bekende motto van de Hoge Raad.² In een oorlog gebeuren veel ergere dingen dan dat rechterlijke oordelen te kort schieten of dat er geen toegang is tot de rechter. En intellectuele eigendom is wel het laatste recht waar slachtoffers van een oorlog zich zorgen om maken. Toch beginnen we deze kroniek IE³ met een korte bespreking van IE in tijden van oorlog.

Situatie in Nederland

Zoals bekend hebben de advocatenkantoren die de Russische Staat en Russische staatsbedrijven bijstonden zich terug getrokken, ook bijvoorbeeld in de al jaren slepende zaken over 25 nationale woord- en beeldmerken voor wodka (Moskovskaya en Stolichnaya) in dertien verschillende landen.⁴ Advocaten worden gewaarschuwd ‘dat een beroep op advocaten zal worden gedaan bij pogingen van partijen de sancties tegen de Russische Federatie en daaraan gelieerde partijen te omzeilen. Het kan daarbij onder meer gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid’.⁵ Het mag duidelijk zijn dat ook transacties met betrekking tot IE-rechten daar onder kunnen vallen, maar anders dan de Wwft is de sanctie-wet en -regelgeving niet alleen van toepassing op alle transacties, maar ook op procedures.

Dit betekent dat advocaten uitvoerig onderzoek moeten verrichten naar (de juridische en feitelijke eigendoms- en zeggenschapstructuur van) alle betrokkenen. Er moet onderzoek worden gedaan naar ‘bestuurders, (indirecte) aandeelhouders, tussenperso(o)n(en) en andere (indirect) betrokken personen zoals de uiteindelijk belanghebbende(n) of (pseudo-)UBO’s’.⁶ Als daar een Rus of een Russisch bedrijf tussen zit moet onderzocht worden of die op de sanctielijst staat. Dat onderzoek is zo ingewikkeld, dat dit niet mogelijk is zonder een daarin gespecialiseerde advocaat. En overtreding van de Sanctiewet 1977 is strafbaar. Uiteraard geldt dit niet alleen voor advocaten, maar ook voor andere zakelijke dienstverleners in de IE, zoals octrooi- en merkgemachtigden. Ook de behandeling van een lopende octrooiaanvraag of verlenging van een merkinschrijving voor een bedrijf met een Russische aandeelhouder die op de sanctielijst staat, kan strafbaar zijn.

Veel advocaten willen – mogelijk ook uit publicitaire overwegingen – helemaal niks meer te maken hebben met cliënten uit, of met banden met Rusland. Die cliënten raken dus hun advocaat kwijt, ook midden in procedures. ‘Als gevolg daarvan zoeken deze partijen (nieuwe) advocaten voor de behartiging van hun juridische belangen. Bij een beslissing op te treden voor deze partijen kan het rechtsstatelijk beginsel worden betrokken dat deze – in ieder geval in procedures met verplichte

¹ Voorpublicatie uit de binnenkort in het NJB te verschijnen Kroniek IE

² M.J.A.M. Ahsmann (2019). *Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum, ofwel: hoe hardnekkig een foutieve vertaling blijft bestaan*: [Reactie op Coen E. Drion, ‘Recht en de papieren werkelijkheid’, NJB 2019/685, afl. 13, p. 849]. *Nederlands Juristenblad*, 94(21), 1546-1547. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3243928>

³ Zie voetnoot 1.

⁴ Zie recentelijk Rb. Den Haag 16 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6053 (FKP/SPI).

⁵ Nieuwsbrief Amsterdamse Orde van Advocaten d.d. 22 maart 2022.

⁶ Nieuwsbrief Amsterdamse Orde van Advocaten d.d. 22 maart 2022.

rechtsbijstand – voor de verdediging van gerechtvaardigde juridische belangen niet verstoken mogen blijven van rechtsbijstand. Vanzelfsprekend mag die rechtsbijstand nimmer geschieden in weerwil van sanctiewet- en regelgeving, of anderszins strekken tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten'.⁷

Het is logisch dat de Amsterdamse orde dit zo zegt,⁸ maar *wanneer* prevaleert dit 'rechtsstatelijk beginsel' dat partijen – in ieder geval in procedures met verplichte rechtsbijstand – voor de verdediging van gerechtvaardigde juridische belangen niet verstoken mogen blijven van rechtsbijstand boven strijdigheid met zeer ingewikkelde sanctiewet- en regelgeving?

Heeft een Nederlandse BV met een Russische aandeelhouder die verward is in een arbeidszaak of een IE-zaak (met verplichte procesvertegenwoordiging) recht op rechtsbijstand? Of heeft een dergelijk bedrijf per definitie geen *gerechtvaardigde* juridische belangen?

Als een dergelijke BV *wel* recht heeft op rechtsbijstand, dan kan zij op grond van artikel 13 Advocatenwet de deken vragen een advocaat aan te wijzen. 'De aangewezen advocaat is verplicht zijn diensten te verlenen' (Art. 13 lid 4 Advocatenwet). Maar een advocaat kan niet verplicht worden een zaak te verdedigen, die hij "in gemoede niet gelooft rechtvaardig te zijn", omdat hij op grond van artikel 3 lid 2 Advocatenwet gezworen of beloofd heeft dat niet te doen. Dus hij of zij kan er toch niet toe worden gedwongen. Dat is een probleem.

Situatie in Rusland

Het bovenstaande is van belang voor IE juristen, ondanks dat het maar zijdelings met IE te maken heeft. In Rusland zelf gebeuren inmiddels dingen die wel rechtstreeks met IE te maken hebben en het gevolg zijn van de oorlog en de sancties. Rusland zou de IE bescherming hebben opgeschort voor partijen die 'verbonden zijn met buitenlandse staten die onvriendelijke handelingen verrichten tegen Russische rechtspersonen en natuurlijke personen'. Bij decreet is de octrooi- of modellicentiehouders aan rechthebbende uit dergelijke 'onvriendelijke landen' te betalen licentievergoeding op 0 procent van de opbrengst van het gebruik gesteld.⁹

Bij vonnis van 3 maart 2022 heeft de rechtbank in Kirov de inbreukvordering van de Engelse merkhouder van Peppa Pig afgewezen wegens misbruik van recht: 'Rekening houdend met de invoering van beperkende maatregelen tegen de Russische Federatie en status van de eiser (de locatie van de eiser is Verenigd Koninkrijk), beschouwt de rechtbank het handelen van de eiser als misbruik van recht, hetgeen een zelfstandige basis is voor het afwijzen van de vordering'.

Op 12 maart 2022 heeft een Russische snackbarketen een beeldmerk gedeponeerd dat grote overeenstemming vertoont met het logo van McDonalds. De keten heet "Oom Vanya", naar het toneelstuk van Tsjechov. De hoofdletter V (van Vanya) is in het Cyrillisch een B en ziet er in het logo uit als een gekantelde versie van de gele M van McDonalds tegen eenzelfde rode achtergrond.

⁷ Nieuwsbrief Amsterdamse Orde van Advocaten d.d. 22 maart 2022.

⁸ En ook niet zonder precedent: de Engelse General Bar Council heeft in oktober 1945 zich op het standpunt gesteld dat "*it is undesirable that a member of the English Bar should appear for the defence*" in de Neurenbergs strafprocessen tegen Nazioorlogsmisdadigers. Zie Sands P, *East West Street*. De instructie was wellicht begrijpelijk, maar wel in strijd met de voor Engelse *barristers* geldende "*cab rank rule*" (de verplichting om de eerstvolgende cliënt bij te staan die zich bij de *barrister* meldt - mits de procedure binnen het vakgebied van de *barrister* valt en de cliënt bereid is om het honorarium van de *barrister* te betalen). De *cab rank rule* zorgt er enerzijds voor dat zelfs de ergste criminelen geschikte advocaten kunnen vinden; en anderzijds dat de advocaat niet bekritiseerd kan worden voor de keuzes die hij maakt bij het aannemen van cliënten: de keuze is immers niet vrijwillig.

⁹ Decreet nr. 299 van 6 maart 2022, <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203070005>

Inmiddels zijn er verschillende vergelijkbare gevallen bekend geworden,¹⁰ die naar ‘normaal’ recht uiteraard als verboden registraties te kwader trouw zouden worden aangemerkt. Verder zou Rusland parallelimport willen gaan toestaan,¹¹ hetgeen uiteraard een minder ingrijpende maatregel is, want anders dan op sociale media wordt gesuggereerd, gaat het dan niet om piraterij.¹²

IE en eerdere oorlogen

Ook in eerdere oorlogen zijn de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot intellectuele eigendom. We noemen enkele voorbeelden om te schetsen wat ook nu weer zou kunnen gebeuren.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat sinds 1914 een *Trading with the Enemy Act*, op grond waarvan vijandelijk vermogen, inclusief intellectuele eigendomsrechten, door een openbaar lichaam kan worden beheerd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormde deze Act de basis voor een verbod op transacties met een persoon die verbleef of gevestigd was in ‘the German empire’, waartoe zowel Duitsland als Oostenrijk werden gerekend. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd de Act herzien. In de *Trading with the Enemy Act 1939* – in twee dagen aangenomen – verklaarde het parlement handel met de vijand strafbaar met een gevangenisstraf van zeven jaar.

Ook in de Verenigde Staten gaf de Eerste Wereldoorlog aanleiding tot een *Trading with the Enemy Act*. In 1917 werd een wet aangenomen waarin onder andere staat:

“If the President shall so require any money or other property including (but not thereby limiting the generality of the above) patents, copyrights, applications therefor, and rights to apply for the same, trade marks, [...] belonging to or held for, by, on account of, or on behalf of, or for the benefit of, an enemy or ally of enemy [...], shall be conveyed, transferred, assigned, delivered, or paid over to the Alien Property Custodian, or the same may be seized by the Alien Property Custodian; and all property thus acquired shall be held, administered and disposed of as elsewhere provided in this Act.”

Deze wet is nog steeds van kracht.

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog werden in het Verdrag van Versailles uit 1919 alle door Duitsland in Duitsland verrichte onteigeningen van eigendom van geallieerde buitenlanders ongedaan gemaakt. Alle onteigeningen en verkoop van bezittingen van Duitsers in geallieerde landen bleven in stand.¹³

Tijdens de Tweede Wereldoorlog, kort na de Japanse aanval op Pearl Harbor, heeft het *Senate Committee on Patents* de Amerikaanse President de bevoegdheid gegeven om dwanglicenties te verlenen ten aanzien van *alle* octrooien ‘upon such terms and for such period of time as the President may prescribe’; en verder “to acquire patents, applications therefor, inventions or licenses under any of the foregoing, by donation, purchase, taking or otherwise.”¹⁴

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd in artikel 6 van de Slotakte van de Conferentie van Parijs inzake de herstelbetalingen van 14 januari 1946 vastgelegd dat vijandelijk vermogen zou worden overgenomen en dat er over zou worden beschikt.

¹⁰ <https://www.thefashionlaw.com/chanel-dior-among-brands-targeted-in-russia-trademark-filings/>

¹¹ <https://www.reuters.com/business/retail-consumer/russia-approves-parallel-imports-after-top-brands-halt-sales-2022-03-30/>

¹² <https://twitter.com/KevinRothrock/status/1509156125236776968>

¹³ Artikel 297 en 298 Verdrag van Versailles.

¹⁴ J. Morten, C. Duan, *Who’s afraid of Section 1498? A Case for Government Patent Use in Pandemics and Other National Crises*, 23 YALE J.L. & TECH. 1 (2020), p. 23.

Besluit Vijandelijk Vermogen

In navolging van de geallieerden nam ook Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog maatregelen om handel met de vijand en vijandelijke onderdanen in te perken. Zo werd eind 1944 door de Nederlandse regering in ballingschap in Londen het Besluit Vijandelijk Vermogen¹⁵ uitgevaardigd. Dit besluit voorzag in de mogelijkheid om eigendom van onderdanen van vijandelijke staten, met name Duitsland, te kunnen confisqueren. Ook van NSB-ers 'en andere landverraders' werd vermogen tijdelijk in beheer genomen. Dit beheer over de zogenaamde 'vijandelijke vermogens' werd ondergebracht bij het Nederlands Beheersinstituut (NBI), dat verschillende sub-afdelingen kende, waaronder ook de Stichting Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken. Uit de rechtspraak is een octrooi bekend van de Duitse vennootschap Telefunken voor een triode hexode schakeling (een onderdeel van een buizenradio) dat op grond van dit besluit in handen van de Nederlandse Staat was gekomen en dat een rol speelde in een zaak over de weigering van een octrooiaanvraag van Philips. Naar het functioneren van dat Nederlands Beheersinstituut is al het nodige onderzoek gedaan,¹⁶ maar zover bekend nog niet specifiek naar hoe met IE-rechten is omgegaan. Hier ligt duidelijk ruimte voor scripties en ander onderzoek, vooral ook omdat archieven die 75 jaar gesloten bleven nu opengaan.

HAG I en HAG II

Eén voorbeeld bespreken we hier uitgebreid, om duidelijk te maken waar een oorlogsinbeslagname toe kan leiden.

De Duitse onderneming HAG AG verkocht sinds 1907 cafeïnevrije koffie onder het merk "HAG". In 1927 richtte zij in België een dochtervennootschap op: Café HAG SA. Deze dochteronderneming deponeerde in België op eigen naam het merk "Café HAG" en verkreeg in 1935 ook de Belgische merkinschrijving van haar moederonderneming. In 1944 werd in België Café HAG SA als vijandelijk vermogen in beslag genomen en later door de Belgische overheid verkocht.¹⁷ In 1972 ging het Duitse HAG AG oploskoffie onder het merk HAG verkopen in Luxemburg. De Belgische onderneming maakte daar bij de Luxemburgse rechter bezwaar tegen op grond van haar Beneluxmerken met oudere prioriteit. De Duitse vennootschap reageerde daarop met de stelling dat zij op grond van haar eigen, na 1945 verrichte internationale en Beneluxmerkingsinschrijvingen 'gelijkwaardige rechten' had. Daarop stelde Belgische vennootschap een vordering in tot doorhaling van de Belgische en Luxemburgse merken van de Duitse vennootschap. De Duitse vennootschap reageerde daarop met de stelling dat de merkrechten van de Belgische vennootschap nietig waren, omdat het om 'afgeleide rechten' ging die waren verkregen ingevolge een overdrachtsovereenkomst die wegens strijd met het toenmalige artikel 85 EG-verdrag nietig was: het zou een verboden overeenkomst tot verdeling van markten zijn. De uitoefening van het merkrecht zou vervolgens een ontoelaatbare beperking van het vrije verkeer van goederen zijn. En het merkenrecht zou niet prevaleren, vanwege de oorspronkelijk gemeenschappelijke herkomst van de merken. De rechtbank in Luxemburg stelde vragen van uitleg aan het Hof van Justitie van de EU en de Duitse vennootschap kreeg gelijk. De Belgische vennootschap kon zich niet met een beroep op haar merkrechten die een gemeenschappelijke herkomst hadden tegen de import uit Duitsland verzetten. Omdat het om merken met een gemeenschappelijke herkomst ging prevaleerde het vrije verkeer van goederen. Het feit dat er een

¹⁵ Stb. E 133.

¹⁶ Zie bijvoorbeeld Marieke Oprel, *The Burden of Nationality. Dutch citizenship policies towards German nationals in the aftermath of the Second World War*, VU University Press 2020. Ook in Marieke Oprel, *Afrekenen met de vijand*, Van Oorschot 2021, komt het beleid van het Nederlands Beheersinstituut aan de orde.

¹⁷ Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog was er in België wetgeving vergelijkbaar met de Trading with the Enemy Act.

onteigening en dus een onvrijwillige overeenkomst tussen zat, deed daar niet aan af.¹⁸ Dat was in 1975.

In 1985 begon HAG België cafeïnevrije koffie onder het merk Kaffee HAG in Duitsland te verkopen. En toen maakte de Duitse vennootschap bezwaar. Het Bundesgerichtshof stelde in 1988 vragen van uitleg aan het Hof van Justitie. Het Hof veranderde van standpunt. In zijn HAG II-arrest oordeelde hij in 1990 dat het merkrecht wél prevaleert en het vrije verkeer van goederen dus niet voorgaat, 'ook niet wanneer het merk waaronder die produkten worden ingevoerd, oorspronkelijk toebehoorde aan een dochteronderneming van de onderneming die zich tegen de invoer verzet en na onteigening van de dochteronderneming door een derde onderneming is verworven'.¹⁹

Later ging het Hof van Justitie nog een stap verder door te oordelen dat ook *vrijwillig* gesplitste merken binnen de EU tegen import konden worden ingeroepen, mits er maar sprake was van een *volledige* splitsing.²⁰ Uiteindelijk kwamen de Belgische en Duitse HAG merken weer in één hand. Inmiddels zijn ze allemaal eigendom van Jacobs Douwe Egberts DE GmbH.

Als er nu in Rusland of in andere landen in het kader van sancties of reacties daarop, merken van 'vijanden' of uit 'onvriendelijke landen' worden onteigend en verkocht, of inbreuken worden toegestaan, kan het vervolgens heel lang duren voordat dat weer is rechtgebreed.

De ['Leiden Law Lunch IE'](#) van woensdag 20 april 2022 (online van 12 tot 13 uur) zal gaan over 'IE in tijden van oorlog'.

Besproken zal worden wat de oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de reactie daarop voor gevolgen hebben voor het uitoefenen en respecteren van rechten van intellectuele eigendom. Ook wordt gesproken over wat er in en na afloop van eerdere oorlogen gebeurde met 'vijandelijke' rechten van intellectuele eigendom.

Sprekers zijn Dirk Visser, Jorn Torenbosch, [Jurjan Geertsma](#), advocaat gespecialiseerd in economische sancties en [Marieke Oprel](#), universitair docent Politieke Geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Aanmelden kan [hier](#).

¹⁸ HvJ EG 3 juli 1974, C-192/73, ECLI:EU:C:1974:72 (HAG I).

¹⁹ HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (HAG II).

²⁰ HvJ EU 22 juni 1994, C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261 (Ideal Standard).