

## Merkregistratie op stripfiguren na het auteursrecht: Kunstmatig of rechtmatig?

Citeersuggestie: H.T.L. Stockmann, 'Merkregistratie op stripfiguren na het auteursrecht: Kunstmatig of rechtmatig?', IEF 13898 (verwacht in BMM Bulletin).

### Inleiding

Onlangs heeft de AG van het HvJEU zich uitgesproken over de uitleg van het begrip 'parodie' door het nemen van een conclusie in de Suske & Wiske-zaak.<sup>1</sup> In deze bijdrage niets over de parodie-exceptie. De conclusie van de AG deed mij denken aan eerdere juridische vraagstukken waarin Suske & Wiske ook een (bij)rol hebben gespeeld.

In 1982 oordeelde de president van de Amsterdamse rechtbank dat 'Suske & Wiske' geen merk kon zijn voor de stripboeken waarin zij figureren.<sup>2</sup> Ook in 2004 kwam een bodemrechter tot een dergelijk oordeel omtrent het teken 'Suske & Wiske'.<sup>3</sup> Allereerst ga ik in op de vraag of namen en afbeeldingen van stripfiguren, **gebruikt ter onderscheiding van stripverhalen waarin die figuren centraal staan**, erkenning van het merkenrecht verdienen.

Voor de beantwoording van bovenstaande vraag draag ik argumenten aan die m.i. ervoor zorgen dat er wel degelijk merkbescherming mogelijk is voor zulke tekens.

Dit standpunt werpt vervolgens weer andere – meer dogmatische - vraagstukken op. Zo kunnen de namen en afbeeldingen van stripfiguren natuurlijk ook *auteursrechtelijk* beschermd zijn. Zie voor een voorbeeld het arrest van de Hoge Raad uit 1984 inzake, jawel, de auteursrechtelijke bescherming van Suske & Wiske.<sup>4</sup> Uit de jurisprudentie volgt dat samenloop in beginsel mogelijk is en dat een teken zowel merk als werk kan zijn.

Langer sta ik stil bij de merkenrechtelijke bescherming *na afloop* van de auteursrechtelijke bescherming. Wordt op deze manier niet kunstmatig de auteursrechtelijke beschermingsduur verlengd door inschrijving van een merkdepot? Het auteursrecht is immers een tijdelijk recht, daar waar het merkenrecht in beginsel oneindig

<sup>1</sup> HvJEU zaak [C-201/13](#) (*Deckmyn en Vrijheidsfonds VZW/Vandersteen e.a.*).

<sup>2</sup> Pres. Rb. Amsterdam 29 april 1982, *AMR* 1982, p. 83/84.

<sup>3</sup> Rb. Amsterdam 28 juli 2004, *AMI* 2005-2 nr. 3 m. nt. Visser (*Standaard/Het Gele Teken c.s.*).

<sup>4</sup> HR 13 april 1984, *NJ* 1984, 524 m.nt. L. Wichers Hoeth (*Suske en Wiske*). Overigens ging het ook hier om een parodie.

verlengd kan worden. Staat de ratio van het auteursrecht eraan in de weg dat 'het werk een merk wordt'?

Ik zal betogen dat er mijns inziens sprake kan zijn van een geldig merkdepot nadat de auteursrechtelijke beschermingsduur verlopen is.

Uiteindelijk wordt kort en bondig geconcludeerd.

### Stripfiguren in het merkenrecht

Momenteel is de heersende leer in de literatuur dat afbeeldingen en namen van stripfiguren geen merk kunnen vormen *voor de stripverhalen waarin die figuren centraal staan*. In de literatuur wordt vaak volstaan met de stelling dat de namen en afbeeldingen van stripfiguren geen merk kunnen vormen omdat ze onderdeel van de waar zijn en daardoor onderscheidend vermogen missen.<sup>5</sup> Als achterliggende gedachte wordt vaak ook gegeven dat men het principiële onjuist vindt dat het auteursrecht op deze wijze wordt 'verlengd'.<sup>6</sup> Immers volgt uit de ratio van het auteursrecht dat werken uiteindelijk in het publieke domein behoren te vallen. Bruin geeft in zijn noot onder het 'Dik Trom'-vonnis<sup>7</sup> aan dat het niet verlenen van een geldige merkregistratie recht doet aan de praktische wens om geen merkenrechtelijke bescherming meer te verlenen nadat het auteursrecht afgelopen is. Tevens geeft hij aan dat er nu niet gewerkt hoeft te worden met bijvoorbeeld een 'openbare orde'-exceptie.<sup>8</sup> Praktisch kan deze oplossing zeker doeltreffend zijn. Juridisch is het m.i. geen sluitende redenering. Een dergelijk teken heeft naar mijn mening wel onderscheidend vermogen.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Vgl. o.a. Gielen 2011, p. 216; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, p. 117 e.v.; Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 119 e.v.; Mom 2005 onder 3.46; Verkade 1982.

<sup>6</sup> Mom 2005 onder 3.46; Verkade 1982, p. 142.

<sup>7</sup> Uitgeverij Kluitman wilde met het oog op het verstrijken van de auteursrechtelijke beschermingsstermijn een merkdepot verrichten om zo te voorkomen dat Dik Trom in het publieke domein zou komen te vallen. Zie hierover uitgebreider de annotatie van Bruin onder Rb. Haarlem 25 januari 1983 (*Dik Trom*) in *AMR* 1985, p. 12-13.

<sup>8</sup> Wellicht doelt hij hier op een soortgelijke openbare orde-exceptie zoals we die thans kennen uit artikel 2.4 onder a BVIE. Later in deze bijdrage sta ik nog stil bij deze bepaling.

<sup>9</sup> Hierbij ben ik met name geïnspireerd door de voortreffelijke bijdragen van Paul Reeskamp in *BMM-Bulletin* en *JiPLP*. Hierbij gaan de verwijzingen: P. Reeskamp, 'Kuifje in merkenland', *BMM Bulletin* 2009-

Ook in de rechtspraak ziet men de gedachte terug dat het teken door het publiek zal worden opgevat als onderdeel van het stripboek en niet om een product als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden.<sup>10</sup>

Opvallend is dan weer dat zodra een teken gebruikt wordt voor bijvoorbeeld meerdere stripboeken, er in de literatuur en rechtspraak regelmatig wordt aangenomen dat er wel sprake is van een geldig merkrecht.<sup>11</sup> In de rechtspraak werd in die context 'Tarzan' als geldig merk aangemerkt.<sup>12</sup> Het merk werd gebruikt voor tientallen films en boeken over Tarzan. Het teken is dan – in de visie van het hof – niet meer een deel van de waar, maar geschikt om de stripboeken van andere stripboeken te onderscheiden. Als bij een eenmalige uitgave het teken 'Tarzan' deel van de waar zou zijn, zie ik niet in waarom dit bij meerdere uitgaven niet het geval zou zijn. Een andere visie hieromtrent heeft de rechtbank Amsterdam. Zij geeft met betrekking tot 'Suske & Wiske' aan: 'Voor elk van de in die serie voorkomende stripboeken zullen Suske en Wiske worden aangemerkt als deel van de waar, het stripboek, zelf.'<sup>13</sup>

Kort samengevat is de heersende opvatting in de literatuur en rechtspraak dat er bij een titel van een *eenmalige* uitgave geen sprake kan zijn van een geldig merkrecht, maar bij meerdere uitgaven mogelijk wel.

### Het 'deel van de waar'-argument

Het teken 'Suske & Wiske' zou dus onderscheidend vermogen missen voor de 'Suske & Wiske'-verhalen. De redenering klinkt plausibel maar is naar mijn mening ondeugdelijk. Wordt dit namelijk doorgetrokken naar andere producten dan zal elk merk uiteindelijk als 'vereenzelvigd met de waar' worden aangemerkt en dus het gewenste onderscheidend vermogen missen. Is immers dan 'Fanta' ook niet beschrijvend voor 'Fanta'-

sinas? Met Reeskamp ben ik van mening dat de vraag gesteld dient te worden of 'Suske & Wiske' beschrijvend is voor een categorie als 'entertainment belichaamd in stripboeken'.<sup>14</sup> Immers dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk 'Fanta' ook te onderzoeken of het genoeg onderscheidend vermogen heeft voor sinas in het algemeen. Niet dient men te onderzoeken of 'Fanta' genoeg onderscheidend vermogen oplevert voor specifiek 'Fanta'-sinas. Voor de 'Suske & Wiske'-kwesitie dient dezelfde redenering gevolgd te worden. Het teken 'Suske & Wiske' onderscheidt juist wel de desbetreffende verhalen van andere verhalen.

Stel verder dat 'Suske & Wiske' deel van de waar zou zijn, dat doet dat ook nog niets af aan de mogelijkheid om een merkfunctie te vervullen. Het is namelijk mogelijk dat naast 'deel van de waar' een teken een onderscheidingsfunctie heeft.<sup>15</sup> Voor bijvoorbeeld vormmerken geldt immers dat de vorm meestal deel is van de waar maar tegelijkertijd ook het onderscheidingsteken vormt.

### Herkomstfunctie

Nu een teken niet beschrijvend is, is nog niet meteen gegeven dat aan alle vereisten voldaan is om een merkrecht toe te kennen. In vaste rechtspraak leert het HvJEU ons dat de functie van het merk *met name* is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.<sup>16</sup> Dat 'Suske & Wiske' primair als titel voor stripverhalen wordt gezien en niet direct aangeeft dat de stripboeken afkomstig zijn van de 'Standaard Uitgeverij' betekent nog niet dat het teken geen herkomstfunctie/onderscheidingsfunctie kan vervullen. In de praktijk is het publiek namelijk minder geïnteresseerd in de *exacte* herkomst van een bepaald product.<sup>17</sup> Er wordt dan ook niet de eis gesteld dat het merk het relevante publiek in staat moet stellen om de *precieze* herkomst van een bepaald product te duiden.<sup>18</sup> Zo wordt

---

2, p. 58-65 & P. Reeskamp, 'Dr No in trade mark country: a Dutch point of view', *JIPLP* 2010, Vol. 5, No. 1, p. 29-38.

<sup>10</sup> Vgl. o.a. Rb. Amsterdam 28 juli 2004, *BIE* 2005/76; *AMI* 2005-2 nr. 3 m. nt. Visser (*Standaard/Het Gele Tekken c.s.*).

<sup>11</sup> Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, p. 118 en bijvoorbeeld Hof Amsterdam 26 juli 2001, *AMI* 2002/1 (*Tarzan*).

<sup>12</sup> Hof Amsterdam 26 juli 2001, *AMI* 2002/1 (*Tarzan*).

<sup>13</sup> Rb. Amsterdam 28 juli 2004, *AMI* 2005-2 nr. 3 m. nt. Visser (*Standaard/Het Gele Tekken c.s.*), ov. 10.

---

<sup>14</sup> Reeskamp 2009, p. 59.

<sup>15</sup> Visser in zijn *AMI*-noot onder . Rb. Amsterdam 28 juli 2004, *BIE* 2005/76; *AMI* 2005-2 nr. 3 m. nt. Visser (*Standaard/Het Gele Tekken c.s.*).

<sup>16</sup> Zie o.a. HvJEU 25 januari 2007, zaak [C-48/05](#); *IER* 2007, 28 m. nt. Gielen (*Adam Opel AG/Autec AG*), r.o. 21.

<sup>17</sup> Cohen Jehoram/ Van Nispen/Huydecoper 2008 p. 41.

<sup>18</sup> *Ibid.*

'Fanta' bijvoorbeeld geproduceerd door 'The Coca Cola Company', terwijl dit bij veel mensen niet bekend is.

Het teken 'Suske & Wiske' is prima in staat om stripboeken te onderscheiden van andere stripboeken. De consument zal weten dat de producten die onder hetzelfde merk worden aangeboden (in dit geval dus 'Suske & Wiske'-boeken) van dezelfde uitgever zijn. Voldoende is dat de consument aan de hand van de aanduiding in staat is om het ene stripboek van het andere te onderscheiden.<sup>19</sup> Dit is precies wat een merkrecht behoort te doen, namelijk het onderscheiden van de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Al met al ben ik van mening dat het teken 'Suske & Wiske' voor 'Suske & Wiske'-stripboeken een geldig merk zou behoren te zijn.

### Merkregistratie na het auteursrecht

Dan iets over de *Dik Trom*-casus.<sup>20</sup> Uitgeverij Kluitman heeft in de *Dik Trom*-zaak met het oog op het aflopende auteursrecht een merkregistratie verricht voor het teken *Dik Trom*. Door Tweede Kamerleden is vervolgens de vraag gesteld of dit niet *de facto* een verlenging van de auteursrechtelijke bescherming betekende.<sup>21</sup>

Een gedachte in de literatuur is verder dat het niet wenselijk is dat er een merkregistratie wordt verricht voor een werk waarvan de auteursrechten zijn (of dreigen te) verlopen. Verkade betoogt dat het principiële onaanvaardbaar is dat de door de wetgever expliciet gewenste tijdelijke bescherming van het auteursrecht via een omweg wordt verlengd.<sup>22</sup> Spoor, Verkade & Visser geven aan dat een dergelijk 'verlengingsdepot' naar hun mening in strijd is met het tijdelijk karakter van het auteursrecht.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Gielen 2011, p. 218.

<sup>20</sup> Rb. Haarlem 25 januari 1983, *NJ* 1984, 121; *AMR* 1985, p. 12-13 m.nt. Bruin (*Dik Trom*). Om voor mij onduidelijke redenen is het merkenrecht nooit in een rechtszaak door Kluitman in stelling gebracht.

<sup>21</sup> Zie <[http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19811982/PDF/SGD\\_19811982\\_000069\\_5.pdf](http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19811982/PDF/SGD_19811982_000069_5.pdf)> voor de desbetreffende Kamervragen en de antwoorden van de minister. Laatst geraadpleegd op 3 juni 2014.

<sup>22</sup> Verkade 1982, p. 142.

<sup>23</sup> Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 551, zonder overigens aan te geven wat daar de exacte juridische gevolgen van zouden moeten zijn.

Naar mijn mening wordt de auteursrechtelijke bescherming met dergelijke merkregistraties op geen enkele manier verlengd. Ik heb er geen moeite mee om een merkrecht te verlenen na afloop van het auteursrecht. Het auteursrecht en het merkenrecht zijn verschillende regimes met ieder hun eigen kenmerken. Hoewel het lastig is om IE-rechten strikt gescheiden te houden, kunnen de doelstellingen van het auteursrecht en merkenrecht wel degelijk uit elkaar worden gehouden. Het mag zo zijn dat Kluitman inderdaad probeert de beschermingsduur van 'Dik Trom' alsnog te verlengen. De bedoelingen van de uitgever acht ik evenwel niet relevant. Als nu een teken geschikt is om de producten van een onderneming te onderscheiden, verdient dit teken ook merkenrechtelijke bescherming. Dat auteursrechtelijke bevoegdheden hierdoor verlengd worden is m.i. dan ook een onjuiste constatering. Dat het feitelijk *lijkt* alsof er sprake is van kunstmatige beschermingsverlenging kan inderdaad toegegeven worden. Echter moet duidelijk voor ogen worden gehouden dat er auteursrechtelijke bevoegdheden vervallen en er merkenrechtelijke bevoegdheden ontstaan.

Nu het teken *Dik Trom* de producten van onderneming Kluitman onderscheidt (een louter merkenrechtelijke functie!) is er ook helemaal geen sprake van verlenging van de verlopen auteursrechtelijke bevoegdheden. Ik ben dan ook van mening dat dit teken gewoon ingeschreven dient te worden, nu het teken merkenrechtelijke functies vervult. Dat men dit wellicht ziet als verkapt auteursrechtelijke bevoegdheden doet daar niet aan af.

Noch de Auteurswet, noch het BVIE bepalen overigens iets over deze vorm van 'verlenging'.<sup>24</sup> In Duitsland wordt in dergelijke gevallen aangenomen dat er sprake is van een geldig merkrecht *zolang het merk daadwerkelijk de merkfunctie vervult*. Er staat daar niets aan een geldig merkrecht in de weg, ook niet na het verstrijken van het auteursrecht.<sup>25</sup>

### Het publieke domein

Na het verstrijken van de auteursrechtelijke beschermingsduur komt het werk in het 'publieke domein' en mag iedereen het vrijelijk exploiteren, zonder

---

<sup>24</sup> Zie hierover uitgebreider van Woensel 2007 p. 340 e.v.

<sup>25</sup> Bundesgerichtshof 15 juni 1988, *GRUR* 1990-3, 218 (*Verschenktex-te I*).

dat iemand nog een exclusief recht kan laten gelden.<sup>26</sup> Verhindert een merkdepot dit belangrijke element van het auteursrecht? Eerder is door mij aangegeven dat een dergelijk 'verlengingsdepot' bij sommige auteurs weezin oplevert. De opvatting dat niemand nog een exclusief recht kan laten gelden moet m.i. aldus worden uitgelegd dat er geen *auteursrechtelijk* exclusief recht meer kan worden uitgeoefend.

In de rechtspraak zijn wel een aantal zaken te vinden waarbij een deposant een teken uit het publieke domein als merk heeft geregistreerd. In deze zaken is evenwel geen sprake van een 'verlengingsdepot' door een voormalig auteursrechthebbende. Sterker nog, hier is er sprake van een derde die na het verlopen van het auteursrecht een merkrecht probeert te verkrijgen. Het teken is dan reeds in het publieke domein gevallen.

Uiteraard is er de *Shield Mark*-zaak<sup>27</sup> met de hartenkreet van A-G Colomer.<sup>28</sup> Het HvJEU volgt de A-G niet en de eerste negen noten van Für Elise vormen dan ook een geldig merkrecht.<sup>29</sup> Onze eigen Hoge Raad heeft ook al eens voor een dergelijke vraag gestaan. In de *Route 66 III*-zaak wordt overwogen dat het '*niet van belang is of het gedeponeerde teken in een andere context en zonder dat de deposant zich daartoe een zekere inspanning heeft moeten getroosten, eerder bekendheid heeft verkregen.*'<sup>30</sup> De Hoge Raad vervolgt met de overweging dat '*niet is bepaald [in de BMW, thans het BVIE; toevoeging TS] dat aan het depot van een 'tot het publiek domein' behorend teken geen merkrecht kan worden ontleend*'. Het wordt hier dus expliciet mogelijk geacht om een merkrecht te verkrijgen op een werk dat reeds tot het publieke domein behoort. Er kan evenwel anders over worden gedacht. Wetgevers en rechters kunnen een andere keuze maken. Nederland zit nu echter geenszins op een dergelijke lijn dus een ontwikkeling in die richting ligt vooralsnog niet

---

<sup>26</sup> Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 550.

<sup>27</sup> HvJ EU 27 november 2003, zaak [C-283/01](#) (*Shield Mark*).

<sup>28</sup> '*Ik kan nog moeilijker aanvaarden [...] dat een creatie van de geest die deel uitmaakt van het universele culturele erfgoed, door een persoon voor altijd wordt toegeëigend voor gebruik op de markt ter onderscheiding van de door hem geproduceerde waren of van de door hem verleende diensten met een alleenrecht waarover zelfs de erfgenamen van de auteur van die creatie niet beschikken.*' - Conclusie AG Colomer bij HvJEU 27 november 2003, zaak [C-283/01](#) (*Shield Mark*), overweging 54.

<sup>29</sup> HvJ EU 27 november 2003, zaak [C-283/01](#) (*Shield Mark*).

<sup>30</sup> HR 5 maart 1999, NJ 2000, 306 m.nt. Verkade (*Route 66 III*) r.o. 3.6.

voor de hand.<sup>31</sup> Tot op heden zijn er geen wettelijke bepalingen omtrent iets dergelijks als een van merkenrechten vrijgesteld 'publiek domein'.

Als de *Shield Mark* en *Route 66 III* casus leiden tot geldige merkrechten (waarbij een willekeurige derde dus een teken 'claimt') zie ik niet in waarom de (voormalig) auteursrechthebbende van Dik Trom of Suske & Wiske geen merkrecht kan verkrijgen op 'de stripfiguren' ter onderscheiding van waren en/of diensten.

### Weigerings- en nietigheidsgronden

Vervolgens kan men zich nog de vraag stellen of het 'verlengingsdepot' zou kunnen afstuiten op één of meer weigerings- of nietigheidsgronden uit het BVIE of de Merkenrichtlijn.

#### *Openbare orde-exceptie*

Enkele wettelijke bepalingen zouden in aanmerking kunnen komen om het vrijhouden van belangrijke werken in het publieke domein te garanderen. Zo is er een bepaling die ziet op tekens die in strijd zijn met de goede zeden of openbare orde. Ten tijde van de *Dik Trom*-zaak was dit geregeld in art. 4 BMW. De vragen van de Tweede Kamerleden bevatten dan ook de suggestie het depot strijdig te achten met de openbare orde. In zijn *NJB*-annotatie legt H. Cohen Jehoram uit dat deze beperking echter met terughoudendheid moet worden toegepast en er niets ongeoorloofds is aan het teken 'Dik Trom' als zodanig.<sup>32</sup>

Thans is de bepaling neergelegd in art. 6quinquies (B) Verdrag van Parijs en artikel 2.4 onder *a* BVIE.<sup>33</sup> Ook dit wetsartikel met betrekking tot de goede zeden en openbare orde moet beperkt worden uitgelegd. Dit artikel ziet op de tekens *in concreto* en beschermt als zodanig niet tegen onwenselijke rechtsgevolgen.<sup>34</sup> Ook vandaag de dag is er niets ongeoorloofd aan het teken 'Dik Trom' als zodanig.

---

<sup>31</sup> Van Woensel 2007, p. 294.

<sup>32</sup> Cohen Jehoram 1982, p. 50.

<sup>33</sup> *Er wordt geen recht op een merk verkregen door: a. de inschrijving van een merk dat, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één van de Benelux-landen, [of ten aanzien waarvan artikel 6ter van het Verdrag van Parijs in weigering of nietigverklaring voorziet].*

<sup>34</sup> T&C Intellectuele Eigendom 2013, p. 249.

### *Teken met grote symbolische waarde*

Verder is er nog een andere mogelijkheid. De Europese Merkenrichtlijn bepaalt in Artikel 3 lid 2 (b) dat merken van inschrijving kunnen worden uitgesloten als zij een teken met *grote symbolische waarde* omvatten. Deze optionele bepaling is niet overgenomen in het BVIE.<sup>35</sup> Dit betekent dat die bepaling in de Benelux vooralsnog geen beletsel zal kunnen vormen om tekens als ‘Suske & Wiske’ als merk in te schrijven. Kort ga ik nog even op de reikwijdte van het artikel in. Het artikel geeft zelf een aanwijzing over welke tekens door dit artikel uitgesloten kunnen worden. Het gaat daarbij met name (maar niet uitsluitend!) om de religieuze symbolen. Het lijkt erop dat de bepaling ziet op een ‘hogere klasse’ van symbolen en dus biedt het artikel zeer vermoedelijk geen uitkomst. Van Woensel geeft in zijn proefschrift aan dat culturele symbolen zoals ‘Dik Trom’ niet onder de reikwijdte van het artikel zouden moeten vallen.<sup>36</sup>

Merkenrechtelijke bescherming op tekens als ‘Suske & Wiske’ wordt m.i. dan ook niet door de wet beperkt, zelfs na het verstrijken van het auteursrecht.<sup>37</sup>

### Beschermingsomvang

De gevolgen van merkregistraties op tekens zoals ‘Suske & Wiske’ zijn te relativieren na het uitzetten van de beschermingsomvang van dergelijke tekens. De vraag is dan ook of de soep wel zo heet gegeten wordt als zij wordt opgediend.

Ook het merkenrecht kent grenzen en ‘Dik Trom’ en ‘Suske & Wiske’ zijn in het geval van een merkregistratie na afloop van het auteursrecht ook niet alleen en in het geheel ‘van de depositanten’.<sup>38</sup> De depositant heeft louter een merkenrechtelijke aanspraak voor het gebruik van dergelijke tekens. Merkrechten betreffen voornamelijk

---

<sup>35</sup> Zie hierover uitgebreider van Woensel 2007, p. 249 e.v. De MvT bij het Protocol tot wijziging van de BWM zegt over de mogelijke invoering van het artikel: ‘Aan opnemings daarvan in het merkenrecht bestaat binnen de landen van de Benelux geen behoefte’.

<sup>36</sup> Van Woensel geeft aan dat culturele symbolen zoals ‘Dik Trom’ niet onder de reikwijdte van het artikel zouden moeten vallen, zie Van Woensel 2007, p. 345.

<sup>37</sup> Senftleben voelt er wel iets voor om werken die deel uitmaken van het cultureel erfgoed uit te sluiten van merkenrechtelijke bescherming. Hij ziet hiervoor evenwel nog geen mogelijke oplossing om dit te bereiken met de huidige wet- en regelgeving. Zijn wens is hierdoor eerder dogmatisch dan juridisch relevant, zie Senftleben 2007, p. 72.

<sup>38</sup> Vgl. van Oorschot en Broekhuizen 2004 in hun bijdrage naar aanleiding van de *Shield Mark*-zaak, p. 595 e.v.

slechts het ‘economisch verkeer’, zo blijkt uit artikel 2.20 lid 1 onder *a*, *b* en *c* BVIE. De inbreukgrond onder *d* zal niet zo snel aan de orde komen en dan nog moet er schade worden bewezen door de merkhouders. Dit zal in de regel niet snel aan de orde zijn. Daarnaast geldt uiteraard voor alle inbreukgronden de functieleer van het Hof van Justitie. Er dient afbreuk aan een functie van het merk gedaan te worden om merkinbreuk aan te kunnen nemen. Bij de *c* en *d* gronden is het ook mogelijk dat de vermeend inbreukmaker zich beroept op een geldige reden voor gebruik van het merk. Denk hierbij aan de steeds belangrijker wordende vrijheid van meningsuiting.

Ook zijn de merkrechten meestal beperkt tot dezelfde of soortgelijke waren of diensten, in dit geval dus ter onderscheiding van boeken. Voor bekende merken kent dit beginsel een uitzondering, in dat geval kan de houder van een bekend merk zijn merkrechten ook inroepen tegen het gebruik van zijn merk voor niet soortgelijke waren en diensten. Wel is dan vereist dat er aan de vrij hoge drempel van ‘bekend merk’ voldaan wordt.<sup>39</sup>

Als laatste ga ik op de *non usus*-bepaling van art. 2.26 lid 2 onder *a* BVIE in. Het merkrecht vervalt indien gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van het merk binnen het Benelux-gebied. Het teken zal daadwerkelijk serieus commercieel gebruikt moeten worden, waardoor symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden niet in toegestaan.<sup>40</sup>

Door de (relatief geringe) beschermingsomvang nemen de bevoegdheden van de merkhouders geen *auteursrechtelijke vormen* aan. Daardoor kan er m.i. ook niet van kunstmatige verlenging van het auteursrecht gesproken worden. In het auteursrecht kan de rechthebbende immers optreden tegen in beginsel iedere openbaarmaking en verveelvoudiging. Deze bevoegdheden zijn toch wezenlijk andere dan de merkenrechtelijke bevoegdheden. Zoals eerder aangegeven vervallen er auteursrechtelijke bevoegdheden en komen er merkenrechtelijke bevoegdheden voor in de plaats. Verlenging van

---

<sup>39</sup> Zie hierover in algemene zin Gielen 2011, p. 304.

<sup>40</sup> Gielen 2011, p. 346.

auteursrechtelijke bevoegdheden door een dergelijke merkregistratie is dan ook niet aan de orde.

### Conclusie

Allereerst heb ik uiteengezet dat men voor namen en afbeeldingen van stripfiguren, gebruikt in verband met stripverhalen waarin die figuren centraal staan, merkenrechtelijke bescherming zou moeten kunnen krijgen. Een eeuwige merkenrechtelijke bescherming kan er dan m.i. ook verkregen worden voor de afbeelding 'Suske & Wiske' ter onderscheiding van 'Suske & Wiske-boeken'.

Daarna heb ik aangegeven dat er geen sprake is van kunstmatige verlenging van de auteursrechtelijke bevoegdheden. Er vervallen louter auteursrechtelijke bevoegdheden terwijl er merkenrechtelijke bevoegdheden ontstaan. Dat het *lijkt* alsof hiermee auteursrechtelijke bescherming wordt verlengd is een

terechte constatering maar is hier niet relevant. Als nu een teken geschikt is om de producten van een onderneming te onderscheiden verdient het teken ook merkenrechtelijke bescherming. De ratio van het auteursrecht verhindert dit niet en ook de wettelijke regelingen bieden geen aanknopingspunten om dit te kunnen verbieden.

Bedacht dient te worden dat de bescherming merkenrechtelijk van aard is en niet auteursrechtelijk. De deposant heeft beperkte merkenrechtelijke aanspraken die in schril contrast staan met de eerdere auteursrechtelijke bevoegdheden.

Theo Stockmann

## Literatuurverwijzingen

### **Cohen Jehoram 1982,**

H. Cohem Jehoram, 'Dik Trom geannoteerd', *NJB* 1982, p. 50-51.

### **Cohen Jehoram 2008,**

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom 2*, Deventer: Kluwer 2008.

### **Gielen 2011,**

Ch. Gielen (red.) e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2011.

### **Mom 2005,**

G.J.H.M. Mom, *Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht*, Deventer: Kluwer 2005.

### **van Oorschoot en Broekhuizen 2004,**

A. van Oorschoot en E. Broekhuizen, 'Merkenrecht, daar zit muziek in!', *AA* 2004, p. 594-596.

### **Reeskamp 2009,**

P. Reeskamp, 'Kuifje in merkenland', *BMM Bulletin* 2009-2, p. 58-65.

### **Reeskamp 2010,**

P. Reeskamp, 'Dr No in trade mark country: a Dutch point of view', *JIPLP* 2010, Vol. 5, No. 1, p. 29-38.

### **Senftleben 2007,**

M.R.F. Senftleben, 'De samenloop van auteurs- en merkenrecht: een internationaal perspectief', *AMI* 2007/3, p. 67-72.

### **Spoor/Verkade/Visser 2005,**

J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 2005.

### **T&C Intellectuele Eigendom 2013,**

Ch. Gielen, D.J.G. Visser (red.) e.a., *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom*, Deventer: Kluwer 2013.

### **Verkade 1982,**

D.W.F. Verkade, 'Het werk als merk, en het merk als werk', *AMR* 1982, p. 141-144.

### **Van Woensel 2007,**

C. van Woensel, *Merk, God en Verbod. Oneigenlijk gebruik en monopolisering van tekens met een grote symbolische waarde* (diss. Leiden), Amsterdam: deLex 2007.