



Mr G.J.H.M. Mom*

Goede zeden en openbare orde in het intellectuele eigendomsrecht

In onderstaand artikel wordt de vraag aan de orde gesteld of en zo ja, in hoeverre strijdigheid met de goede zeden en/of de openbare orde van invloed is op bepaalde intellectuele eigendomsrechten. Zou bedoelde strijdigheid aanleiding kunnen zijn werken van letterkunde of kunst buiten de bescherming van het auteursrecht te plaatsen? En hoe is de situatie met betrekking tot 'onzedelijke' of met de openbare orde strijdige uitvindingen, merken en modellen? Valt daaraan i.e.-bescherming te onthouden?

I. AUTEURSRECHT

Volgens artikel 1 van de Nederlandse Auteurswet 1912 komen alle 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst' voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Met betrekking tot de vraag of er ook auteursrecht kan rusten op 'onoorloofde' werken heeft Josef Kohler (1849-1919) begin deze eeuw de leer verkondigd dat 'onzedelijke (delen van) werken'¹ geen bescherming door het auteursrecht (kunnen) genieten. Hij gaf daarvoor o.m. als argument dat de rechtsorde niet aan iemand een exclusieve bevoegdheid kan verlenen, als zij tegelijkertijd elk gebruik van die bevoegdheid verbiedt. In 1907 schrijft hij: 'Unsittliche Erzeugnisse der Literatur genießen keinen Schutz und können keinen Schutz genießen, denn die Rechtsordnung kann niemandem eine ausschließliche Benutzungsbefugnis geben, wenn sie die Benutzungsbefugnis überhaupt abspricht'² en een jaar later: 'Kein Recht kann an einer unsittlichen

* Mr Gerard J.H.M. Mom is als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Recht van de Intellectuele Eigendom, Media- en Informatierecht (RIEMI) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

¹ Het antwoord op de vraag of van een (on)zedelijk werk sprake is zal wel per staat kunnen verschillen vanwege de daar geldende opvattingen en wetgeving (J. Kohler, *Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht*, Stuttgart: Verlag von Ferdinand Enke, 1907, blz. 160-161).

² Kohler, o.c., blz. 160.

Sinnlichkeitsidee bestehen, auch wenn sie (die an sich notwendig unkünstlerisch ist) mit einer künstlerischen Verwirklichungs-idee verknüpft wird, sofern beides in untrennbarer Verbindung steht.³ Kohler's conclusie is dan ook dat als in een schilderij een onzedelijk naakt in een zedelijk landschap is geplaatst, dan alleen dat (zedelijk) landschap, niet het (onzedelijk) naakt auteursrechtelijk te beschermen is.

Deze tamelijk opzienbarende opvatting van Kohler blijkt nauw samen te hangen met diens omschrijving van een kunstwerk: 'Ein subjectives menschliches Raumgebilde, welche darauf abzielt, den menschlichen Sinnen eine Weltschöpfungs-idee darzustellen'.⁴ 'Wo eine Weltschöpfungs-idee nicht vorliegt, ist eine bildende Kunst nicht vorhanden', meent Kohler. Hij stelt auteursrechtelijk te beschermen kunst zelfs naast de goddelijke schepping: 'Die Kunst ist dadurch dem Göttlichen verwandt, weil sie erschafft', wat dan vervolgens leidt tot zijn opvatting dat goddeloze (unsittliche) kunst de bescherming van het auteursrecht niet waardig is.

Ook De Beaufort⁵ gaat in op de vraag of auteursrecht kan bestaan op 'ongeoorloofde' werken, waarmee hij dan werken bedoelt waarvan de verspreiding onrechtmatig is, bij voorbeeld vanwege hun onzedelijke of aanstotelijke inhoud. Ook hij ziet wel een tegenstrijdigheid: vrijwel alle handelingen die de inhoud van het auteursrecht uitmaken worden immers strafrechtelijk verboden.

Hiertegenover stelt De Beaufort evenwel dat het creëren van een onzedelijk werk op zichzelf niet onrechtmatig is. Anders dan Kohler meent hij dat als een werk onzedelijk of voor de eerbaarheid aanstotelijk is, die eigenschap op zichzelf het werk niet ongeschikt maakt om object van auteursrecht te zijn. Z.i. zou de auteur van een dergelijk werk van zijn auteursrecht daarop een volkomen rechtmatig gebruik maken door elke buiten hem om plaatsvindende publikatie van het werk te verbieden.

Dat ook de Nederlandse regering Kohler's zienswijze niet steunt moge blijken uit de wordingsgeschiedenis van artikel 25 van onze Auteurswet. Op de vanuit de Tweede Kamer gestelde vraag 'Zal het den eigenaar van eene schilderij niet moeten vrijstaan, daarin geringe wijzigingen te maken, zoo de voorstelling hem in eenigerlei opzicht zedenkwetsend voorkomt?'⁶ antwoordde de regering: 'Hoe grievend het moge wezen eigenaar te zijn van eene schilderij, waarvan de voorstelling in eenigerlei opzicht zedenkwetsend voorkomt, men bedenke steeds dat de voorstelling, zooals zij geschilderd is, een geesteskind is van den schilder, eene belichaamde gedachte, goed of kwaad, waarover hem alleen zeggenschap toekomt. Door de moralisatie wordt de bedoeling van zijn werk aangetast, zijn auteursrecht verkort.'⁷

³ Kohler, *Kunstwerkrecht*, Stuttgart: 1908, blz. 30.

⁴ Kohler, *Kunstwerkrecht*, Stuttgart: 1908, blz. 25.

⁵ H.L. de Beaufort, *Auteursrecht*, Zwolle: Tjeenk Willink 1932, blz. 84-85.

⁶ Voorlopig Verslag Tweede Kamer ad artikel 23 (thans: artikel 25) Auteurswet.

⁷ 'Het antwoord had ook kunnen zijn', aldus Snijder van Wissenkerke in *Het auteursrecht in Nederland* (Gouda: Van Goor 1913, blz. 256), 'dat men toch niet verplicht is een zedenkwetsend schilderij te kopen of - indien men het op andere wijze verkreeg - in eigendom te behouden. Bij de uiteenlopende opvattingen omtrent hetgeen in de beeldende kunst zedenkwetsend is, zou het toch niet aangaan iederen eigenaar het recht te geven het werk naar zijne opvatting te wijzigen. Er zijn mensen die iets zedenkwetsend zien in alles wat naakt-figuur is, in plaats van zich af te vragen of de gedachte, waarvan de schilderij de uitdrukking is,

Hoewel daarover in het verleden nog wel anders werd geoordeeld⁸ geldt tegenwoordig ook in de Verenigde Staten als heersende leer dat een werk niet vanwege zijn obscene inhoud van auteursrechtelijke bescherming valt uit te sluiten.⁹ Ook de strafkamer van de Franse Cour de Cassation kwam in 1986 tot het oordeel dat pornografische films, wat men daarover verder ook moge denken, toch 'oeuvres' in de zin van het auteursrecht zijn.¹⁰ Gewezen wordt op artikel 2 van de Franse auteurswet van 11 maart 1957, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de bepalingen van deze wet bescherming verlenen aan de rechten van auteurs ten aanzien van "toutes les oeuvres de l'esprit quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite et la destination". Deze bepaling verbiedt rechters dan ook de toepassing van deze tekst afhankelijk te stellen van overwegingen die verband houden met een in hoge mate wisselende moraal¹¹, aldus de Franse cassatierechter.

Dat kunst en pornografie elkaar trouwens niet uitsluiten bleek nog eens in 1990¹², toen het Duitse Bundesverfassungsgericht¹³ besliste dat een pornografische roman wel degelijk 'kunst' kan zijn in de zin

indruischt tegen de goede zeden; een naakt-figuur kan zeer wel de uitdrukking zijn van verheven en reine gedachten.'

⁸ In eerdere rechterlijke uitspraken werd nogal eens artikel 1, § 8 van de Amerikaanse Constitutie (1788) geciteerd: "The Congress shall have power (...) to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries", om vervolgens te kunnen oordelen dat obscene werken "did not promote either science or useful arts". Op basis van deze theorie konden 'inbreukmakers' zich dan ook veelal met succes tegen inbreukacties verweren. Zie bijv. 122 Fed. 480 [S.D.N.Y. 1903] (Barnes v. Miner).

Vgl. ook Copinger en Skone James (*On Copyright*, Londen: Sweet & Maxwell 1991, blz. 38-40) over de reeds lang gevestigde - doch in de doctrine bekritiseerde - Engelse rechtspraak uit het verleden, volgens welke geen auteursrecht bestaat op lasterlijke, immorele of obscene werken (en soms evenmin op werken die in strijd zijn met algemeen erkende godsdienstige begrippen). Zo werd in 1916 auteursrechtelijke bescherming ontzegd aan Elinor Glyn's roman *Three Weeks* (Glyn v. Weston Feature Film [1916] 1 Ch. 261), omdat daarin het plegen van overspel vergoelijkt en aangemoedigd werd, waardoor kuise jonge meisjes wel eens op het verkeerde pad gebracht zouden kunnen worden. Dat de tijden inderdaad veranderen bleek in 1977, toen de roman op de Britse tv werd uitgezonden (in de serie Thames Television's Romance). Van het kijkerspubliek werd geen enkele negatieve reactie vernomen... (vgl. J. Phillips en A. Firth, *Introduction to Intellectual Property Law*, 2d. ed., Londen: Butterworths 1990, blz. 163).

⁹ Court of Appeals 604 F.2d 852 [5th Cir. 1979] 445 U.S. 917 (Mitchell Bros. Film Group v. Cinema Adult Theater), gevolgd door 666 F.2d 403 [9th Cir. 1982] 459 U.S. 826 (Jartech, Inc. v. Clancy). Vgl. Nimmer, *On Copyright*, § 2.17 alsmede R.J. Greenstone, 'Protection of Obscene Parody as Fair Use', *Entertainment and Sports Lawyer*, vol. 4, 1986, nr 3, blz. 3-6.

¹⁰ Cour de Cassation 6 mei 1986 (Gil v. Vidéo Marc Dorcel), RIDA 130 (1986), blz. 149 e.v. Eerder, in dezelfde zin: Cour d'appel de Lyon 27 juni 1984, RIDA 122 (1984), blz. 201 e.v.

¹¹ Zo werd Beaudelaires meesterwerk *Fleurs du Mal* in de vorige eeuw nog veroordeeld (Trib. Corr. Seine, 20 augustus 1857), terwijl het vandaag de dag op de Franse lycea tot de verplicht te bestuderen literatuur behoort.

¹² Eerder reeds - in dezelfde zin - het Duitse Bundesgerichtshof inzake Henry Miller's *Opus Pistorum*, NJW 1990, 3026, ZUM 1991, 83.

¹³ Bundesverfassungsgericht 27 november 1990, Az: 1 BvR 402/87, *Medien und Recht* 1991/1, 42, ZUM 1991/6, 310.

van artikel 5, lid 3, eerste zin van het Duitse Grundgesetz.¹⁴ Het betrof het in 1968 op de R.K. Index Librorum Prohibitorum resp. op de lijst van 'jeugd-gevaarlijke' geschriften geplaatste -reeds rond de eeuwwisseling in Wenen verschenen -boek *Josefine Mutzenbacher -Die Lebensgeschichte einer wienerischen Dirne, von ihr selbst erzählt*. Het feit dat deze roman wellicht tevens als pornografie viel te beschouwen kon daaraan niet de 'Kunsteigenschaft' ontnemen. De erkenning daarvan zou niet mogen afhangen van staatscontrole op stijl, niveau en inhoud of van een beoordeling van de werking van het kunstwerk.

Al met al geldt vandaag de dag dus in binnen- en buitenland de algemene opvatting dat strijdigheid met 'de goede zeden', een in tijd en ruimte evoluerend begrip, geen reden kan opleveren om een werk auteursrechtelijke bescherming te onthouden.¹⁵ Zo zal bij voorbeeld een obscene of zedenschennend schilder- of beeldhouwwerk, of een (hard-)pornografische roman, (video-)film¹⁶, foto of tekening gewoon auteursrechtelijk beschermd zijn, mits de aan elk auteursrechtelijk 'werk' te stellen algemene voorwaarden vervuld zijn: het dient een eigen, oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de maker ervan te dragen¹⁷ en bovendien moet het op enigerlei wijze zintuiglijk waarneembaar (geweest) zijn.

De enkele omstandigheid dat het werk zelf of de vertoning¹⁸, opvoering, publikatie of verspreiding ervan door de (straf)wet¹⁹ zou zijn verboden levert derhalve geen reden op om het werk zelf buiten de bescherming van de auteurswet te houden.²⁰ De rechthebbende zal zich dus zeker kunnen verzetten tegen het

¹⁴ Artikel 5, lid 3, 1e zin van de Duitse grondwet luidt: "Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei."

¹⁵ Vgl. Spoor/Verkade, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 1993, nr 48, onder (3), blz. 68 en Van Lingen, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1990, blz. 44 en 68/69.

¹⁶ Vgl. Hof Den Haag 1 december 19994 (Havermans/Güfa), Informatierecht/AMI 1995/3, 51, (nt. Mom), waarin - impliciet - werd geoordeeld dat pornografische (video)films voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

¹⁷ Zie: HR 29 november 1985, NJ 1987, 880, AA 1987, 717 (nt. HCJ), Informatierecht/AMI 1987/4, 78 (Screenoprints); HR 1 juni 1990, NJ 1991, 377 (nt. DWFV), AA 1991, 71 (nt. HCJ), Informatierecht/AMI 1991/1, 10 (Kluwer/Lamoth); HR 4 januari 1991, NJ 1991, 608, AA 1992, 31 (nt. HCJ), Informatierecht/AMI 1991/8, 177 (Van Dale/Romme); HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 (nt. JHS), Informatierecht/AMI 1993/1, 7 (nt. SG), AA 1993, 295 (nt. HCJ), IER 1992, 89 (nt. AAQ) (Barbie-pop).

¹⁸ Tot 1977 beschikten burgemeesters over de bijzondere bevoegdheid (krachtens artikel 221 lid 2 Gemeentewet van 1851) theater- en filmvoorstellingen die in hun ogen in strijd waren met de openbare orde of zedelijkheid te verbieden. Zie over het optreden van de overheid tegen theatervoorstellingen op grond van de inhoud: T.A. Schiphof, 'Toneelcensuur in Nederland' in: *Kunst en beleid in Nederland 5*, Amsterdam 1991, blz. 125-166; dezelfde in: *De vrijheid van het toneel*, diss. UvA, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1994, hoofdstuk 4, blz. 37-68.

¹⁹ Zie hierover nader: J. de Hullu, 'Strafrecht en literatuur', AA 1984, blz. 752-761.

²⁰ Ditzelfde geldt trouwens ook voor werken, waarvan de verspreiding een inbreuk op andermans auteursrecht zou opleveren: zolang daartoe geen toestemming van de auteursrechthebbende op het oorspronkelijke werk is verkregen is bij voorbeeld het publiceren van een (auteursrechtelijk evenzeer beschermde) vertaling daarvan onrechtmatig, immers in strijd met het auteursrecht op het vertaalde werk (artikel 12, lid 1, onder 1° Aw).

buiten hem om exploiteren van zo'n `verboden' werk, ook al zou hijzelf zijn werk niet mogen (laten) verveelvoudigen en/of verspreiden zonder daarmee in conflict te komen met de (straf)wet.²¹

In dit verband valt nog wel te wijzen op artikel 17 van de Berner Conventie, dat al sinds 1886 luidt: "De bepalingen van deze Conventie kunnen in geen enkel opzicht afbreuk doen aan het recht van de Regering van elk land van de Unie om door maatregelen van wetgeving of bestuur de verspreiding, opvoering of tentoonstelling van elk werk of voortbrengsel ten aanzien waarvan het bevoegde gezag dat recht meent te moeten uitoefenen, toe te staan, onder toezicht te stellen of *te verbieden*" (cursivering toegevoegd, GM). Het uitsluitende (openbaarmakings)recht van de auteursrechthebbende dient dus eventueel te wijken voor het recht van de regering van een Unieland tot het treffen van door haar noodzakelijk geachte maatregelen ter handhaving van de openbare orde. De landen van de Berner Unie, wier soevereiniteit niet wordt aangetast door in de Conventie verleende auteursrechten, beschikken derhalve over een zekere controlebevoegdheid ter handhaving van de openbare orde.²²

Ooit is de obscene of pornografische aard van het werk voor een rechter in Canada aanleiding geweest een in verband met auteursrechtinbreuk ingestelde vordering tot schadevergoeding af te wijzen.²³ I.c. bestond de inbreuk uit het buiten de rechthebbende om op ruime schaal verspreiden van de ongekuiste, dus oorspronkelijke versie van een (auteursrechtelijk beschermd) obscene werk, dat door de rechthebbende zelf slechts in een gekuiste versie en op beperkte schaal werd (en ook mocht worden) verspreid.

Ook het Obergericht Zürich²⁴ zag in het enkele feit dat op een (auteursrechtelijk beschermde) stadsplattegrond van Zürich o.a. een aantal plaatselijke bordelen was aangegeven, aanleiding om een vordering van de auteursrechthebbende tot schadevergoeding of winstafdracht door de inbreukmaker af te wijzen. Wel benadrukte deze Zwitserse rechtbank dat het erkennen van auteursrecht op dit (deels zedenschennende) werk van belang kon zijn om de auteur in ieder geval de volledige uitoefening van diens morele rechten te garanderen. Bovendien zal de rechthebbende een rechterlijk verbod moeten kunnen vragen tot verdere inbreuk op zijn auteursrecht. Wat de rechthebbende op een immoreel werk volgens het Zwitserse vonnis echter niet kan, is het invoeren van zijn auteursrecht om de staat ervan te weerhouden maatregelen te treffen tegen het reproduceren, publiceren of tentoonstellen van zijn werk.²⁵

²¹ Bijv. met artikel 137c Sr (opzettelijke belediging van een groep mensen), artikel 137d Sr (aanzetten tot discriminatie), artikel 147a Sr (verspreiding van godslasterlijke geschriften), artikel 240 en 240b Sr (verspreiding van (kinder)pornografie).

²² Tijdens de te Stockholm in 1967 gehouden diplomatieke conferentie tot herziening van de Berner Conventie gaf artikel 17 BC aanleiding tot levendige discussies. Men was het er algemeen over eens (destijds met uitzondering van de Zuid Afrikaanse delegatie) dat dit op zichzelf overbodige artikel hoofdzakelijk ging over censuurmogelijkheden en de bevoegdheid tot het verbieden van de verspreiding van ongewenste werken te dien einde aan te wenden. Zie: *Guide to the Berne Convention*, Genève: WIPO 1978, blz. 99.

²³ British Columbia Supreme Court (Aldrich v. One Stop Video Ltd.) (1987) 13 CIPR, 202 - EIPR [1988] 5 D-99.

²⁴ Obergericht Zürich 13 mei 1982, *Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur* 1983, 108.

²⁵ Vgl. A. Troller, *Immaterialgüterrecht*, Vol. I, 3e druk, Basel/Stuttgart: Helbing & Lichtenhahn 1983, blz. 368.

In Engeland werd in 1962 de publikatie van een boekje met namen en adressen van prostituées, getiteld *The Ladies Directory*, beschouwd als 'conspiracy to corrupt public morals', hoewel prostitutie op zichzelf niet verboden is.²⁶

Dat een werk auteursrechtelijk beschermd is, ondanks de strijdigheid ervan met de goede zeden of openbare orde, betekent overigens niet dat de auteur (rechthebbende) zelf steeds gerechtigd zou zijn het te (laten) publiceren. Immers, overeenkomstig artikel 7 Grondwet kan het grondrecht van uitingsvrijheid, en dus ook de uit het auteursrecht voortvloeiende uitsluitende exploitatiebevoegdheid, aan de beperking van 'ieders verantwoordelijkheid voor de wet' onderworpen worden. Ook in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het artikel waarin de uitingsvrijheid is vastgelegd, worden in het tweede lid enkele concrete belangen opgesomd ten behoeve waarvan een bij wet (in materiële zin) te voorziene beperking van die uitingsvrijheid mogelijk is, mits deze beperking in een democratische samenleving noodzakelijk is. Tot die belangen behoort o.m. de bescherming van de openbare orde en de goede zeden. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vallen kunstuitingen (ook controversiële) in beginsel onder artikel 10 EVRM, maar de vrijheid van artistieke expressie is niet immuun voor beperkingen, voor zover die in overeenstemming zijn met artikel 10 lid 2 EVRM.²⁷ De inbeslagname en verbeurdverklaring door de Zwitserse overheid van obscene geachte (in een voor het grote publiek (gratis) toegankelijke tentoonstelling geëxposeerde) schilderijen van de Zwitser Müller, werd door het Europees Hof gezien als een geoorloofde beperking van de uitingsvrijheid.²⁸

De marge waarbinnen de nationale rechter van elk bij het EVRM aangesloten land mag beoordelen of zich een grondrechtelijke beperking ter bescherming van de goede zeden voordoet is ruim. Dit was al eerder door het Hof uitgemaakt in de *Handyside*-zaak.²⁹ Het ging daar om het in Engeland als pornografisch beschouwde Deense *Rode boekje voor scholieren*, met openhartige voorlichting aan schoolgaande kinderen vanaf 12 jaar over o.m. seks en drugs. Het boekje kon en mocht in een aantal andere landen in Europa vrij worden verspreid. Op grond van de Engelse Obscene Publications Act (1959) mochten ruim duizend nog voorradige exemplaren (ca. 10% van de totale oplage) van het door de Engelse uitgever *Handyside* uitgegeven boekje *The Little Red Schoolbook* in beslag worden genomen en verbeurd verklaard.³⁰ Volgens het Europees Hof vormde het feit dat het boekje elders wel werd toegelaten geen reden om de ter bescherming van de goede zeden dienende beperking in strijd met artikel 10 EVRM te achten. Er bestaat, aldus het Hof, nu eenmaal geen 'uniform European conception of morals'.

²⁶ Shaw vs. Director of Public Prosecutions (1962) A.C. 220.

²⁷ EHRM 24 mei 1988 (Müller), Publ. Cour, Series A 133, par. 34, NJ 1991, 685, NJCM-bulletin 1988, blz. 666. Het Hof oordeelde in deze zaak: 'Artists and those who promote their work are certainly not immune from the possibility of limitations as provided for in paragraph 2 of Article 10. Whoever exercises his freedom of expression undertakes, in accordance with the express terms of that paragraph, "duties and responsibilities".'

²⁸ Zie hierover nader: T.A. Schiphof, *De vrijheid van het toneel*, diss. UvA, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1994, hoofdstuk 7, m.n. blz. 112-113.

²⁹ EHRM 7 december 1976, Series A nr 24, NJ 1978, 236. Hierover nader: T.A. Schiphof, *De vrijheid van het toneel*, diss. UvA, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1994, hoofdstuk 7, m.n. blz. 111-112.

³⁰ Hierover nader: A. Nieuwenhuis, 'De Engelse regelgeving tegen "onzedelijke" publikaties', *Mediaforum* 1993/4, 38-42.

II. INDUSTRIËLE EIGENDOM

Op enkele deelgebieden van het industriële eigendomsrecht, te weten het octrooi-, merken- en modellenrecht³¹, blijkt strijdigheid met de goede zeden of openbare orde op zichzelf wèl aanleiding te kunnen zijn om een uitvinding niet te octrooieren c.q. om een (ten onrechte) verleend octrooi te (laten) vernietigen, resp. om een depot van een merk of model te voorkomen c.q. te vernietigen.

II.1. *Octrooirecht*

Al vanaf 1910 heeft onze octrooiwetgeving een bepaling bevat, volgens welke een aanvraag van een octrooi voor een gepretendeerde uitvinding waarvan de aard of bestemming noodzakelijkerwijs zou leiden tot strijdigheid met wetten³², de goede zeden of openbare orde, niet gehonoreerd mocht worden. Het gaat hier om artikel 5 van de Octrooiwet 1910, dat tot 1977 luidde:

*"Geen octrooi wordt verleend voor voortbrengselen of werkwijzen, welke zelve of welke doel in strijd zijn met de wetten, de openbare orde of de goede zeden."*³³

Een octrooi mocht dus niet worden geweigerd op de enkele grond dat het uitgevonden voortbrengsel of procédé wellicht tot een onoirbaar doel misbruikt zou kunnen worden.³⁴

In zijn commentaar op de wet van 1910 schreef Moorrees over deze bepaling het volgende: `Ik kan mij niet voorstellen dat er iets zou kunnen worden uitgedacht waarvan de toepassing, in het algemeen samengevat, de maatschappelijke orde noodzakelijk zou moeten verstoren en waartegen dan in de gewone wetten geen straf zou zijn bedreigd. In het dagelijksch leven spreekt men echter behalve óók met bewondering dikwijls met eenige eigenaardige reserve over uitvinders en in dien gedachtengang komt het

³¹ In het kwekersrecht geldt nog de - in het kader van dit artikel niet nader te bespreken - bepaling dat de benaming van het ras waarvoor het kwekersrecht is verleend, niet in strijd mag zijn met de openbare orde of de goede zeden (artikel 19, lid 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet).

³² Zoals met de Warenwet: OR 4 mei 1923, IE 1923, 85. In het buitenland werd met `de wetten' vooral gedoeld op wetten, waarin een staatsmonopolie geregeld werd.

³³ Het artikel werd zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

³⁴ Zoals ontploffingsmiddelen, vergiften, middelen om schrift onleesbaar te maken (voorbeelden ontleend aan Drucker, *Handboek voor de studie van het Nederlandsch Octrooirecht*, 1924, blz. 133).

mij begrijpelijk voor dat men, zich afvragende wat zoo'n rare gast al niet zou kunnen bedenken, het noodig vindt een extra ruime nooddeur in de wetgeving aan te brengen.³⁵

Als gevolg van de wijzigingswet van 1977, bij welke gelegenheid 'strijd met de wetten' als afzonderlijke grond voor weigering van octrooiverlening werd geschrapt, kreeg artikel 5 van de Rijsoctrooiwet (ROW) de volgende redactie:

"Geen octrooi wordt verleend voor voortbrengselen of werkwijzen, waarvan het openbaar worden strijdig zou zijn met de openbare orde of de goede zeden."

Beslissend werd sindsdien dus of het *openbaar worden*³⁶ van de gepretendeerde uitvinding met de openbare orde of goede zeden in strijd zou komen. In zo'n geval moest - uiteraard - ook de terinzagelegging van de ingediende octrooiaanvraag, waarmee de uitvinding immers bekend zou worden gemaakt, achterwege blijven (artikel 22C, lid 4 ROW).

Dat het voortbrengsel of de werkwijze zèlf strijdig was met de goede zeden of openbare orde was dus op zichzelf geen reden (meer) het octrooi niet te verlenen.

Onder het nieuwe regime van de op 1 april 1995 in werking getreden Rijsoctrooiwet 1995³⁷ zal een octrooiaanvraag in beginsel alleen nog aan enkele minimale formele eisen worden getoetst (door het Bureau voor de industriële eigendom, als opvolger van de Octrooiraad). Heeft de aanvrager niet binnen 13 maanden na de indieningsdatum het Bureau verzocht om een aan de octrooiverlening voorafgaand onderzoek naar de stand der techniek, dan wordt hem het octrooi verleend zodra de aanvraag in het register is ingeschreven. Dit levert dan een maximaal zes jaar durend registratie-octrooi op, te rekenen vanaf de indieningsdatum (artikel 32).

Is daarentegen binnen de genoemde termijn wèl om een nieuwheidsonderzoek verzocht, dan wordt - ongeacht het resultaat ervan - een octrooi verleend dat maximaal twintig jaar duurt, ook weer gerekend vanaf de datum waarop de aanvraag werd ingediend (artikel 35).

Hoewel de aanvragen voor een kort registratie-octrooi dus in het geheel niet (vooraf) inhoudelijk worden getoetst, blijven de materiele eisen voor octrooierbaarheid overigens wel van kracht. Toetsing daaraan zal normaliter pas achteraf, d.w.z. na de verlening van het octrooi, aan de orde kunnen komen (net als voorheen bij de Haagse rechtbank: artikel 78). Mocht echter (naar het oordeel van het Bureau, GM) het

³⁵ W. Moorrees, *Het Octrooirecht*. Deel I. De Octrooiwet 1910 (Staatsblad 313), Den Haag: Mouton & Co. 1912, blz. 47.

³⁶ Gewoonlijk wordt met het in het vooruitzicht stellen van een (tijdelijk) octrooimonopolie de openbaarmaking van de gepretendeerde uitvinding juist bevorderd.

³⁷ Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooien, 15 december 1994, Stb. 1995, nr 51.

openbaar worden³⁸ van de uitvinding in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden, dan moet de aanvrager daarvan reeds binnen een maand na indiening der aanvraag door het Bureau schriftelijk in kennis worden gesteld, zo stelt artikel 29, lid 1. Zouden de gebreken niet binnen drie maanden na verzending van deze kennisgeving zijn hersteld (of als de aanvrager tevoren zou hebben meegedeeld niet tot herstel te willen overgaan), dan moet het Bureau besluiten de aanvraag niet te behandelen (artikel 29, lid 2). In zoverre kan dus tòch al in een vrij vroeg stadium een zekere toetsing (door het Bureau) aan artikel 3, aanhef en onder *a* plaatsvinden. Men kan zo zijn twijfels hebben over de vraag of zo'n beoordeling door het Bureau eigenlijk wel binnen een systeem van formele toetsing past en of die toetsing wel voldoende grondig kan geschieden.³⁹

Het equivalent van de Nederlandse regeling (sinds 1977 resp. 1995) is te vinden in artikel 53, aanhef en onder *a* van het Europees Octrooiverdrag (EOV)⁴⁰, luidend:

"De Europese octrooien worden niet verleend voor:

a. uitvindingen waarvan de openbaarmaking of de toepassing strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden, met dien verstande dat niet als strijdig in deze zin zal worden beschouwd het enkele feit dat de toepassing van de uitvinding in alle of één of meer Verdragsluitende Staten door een wettelijke of reglementaire bepaling is verboden."

Het Europees Octrooibureau (EOB) zal dus de verlening van een Europees octrooi niet alleen moeten weigeren indien de *openbaarmaking* van de uitvinding, maar (vooral) óók als de *toepassing* ervan in strijd komt met de openbare orde of goede zeden. Precies dezelfde weigeringsgrond is thans dus ook in artikel 3, aanhef en onder *a* van de nieuwe Rijksoctrooiwet 1995 aan te treffen.⁴¹ Mocht de toepassing van een uitvinding op grond van andere wetgeving verboden zijn (bij voorbeeld wegens strijdigheid met de Warenwet of de milieuwetgeving), dan is dat enkele feit echter onvoldoende aanleiding om het octrooi niet te verlenen.⁴²

³⁸ Opmerkelijk is dat artikel 29, lid 1 ROW 1995 slechts duidt op het geval dat het *openbaar maken* van de uitvinding met de openbare orde of goede zeden in strijd zou zijn en (m.i. ten onrechte) niet het geval waarin de *toepassing* van de uitvinding daarmee strijdig zou zijn. Volgens artikel 3, aanhef en onder *a* ROW 1995 zou immers in beide situaties van een niet-octrooieerbare uitvinding sprake zijn.

³⁹ In deze zin ook: J. van Straelen-Bosma, 'De nieuwe Rijksoctrooiwet, een redelijk alternatief?', BIE 1992, nr 10, blz. 163.

⁴⁰ Vgl. ook de (facultatieve) regeling in artikel 2, aanhef en sub *a* van het (Europees) Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (Verdrag van Straatsburg, 27 november 1963), Trb. 1964, 173, voor Nederland in werking getreden op 9 november 1986.

⁴¹ Artikel 3, aanhef en onder *a* ROW 1995: "Niet vatbaar voor octrooi zijn: *a.* uitvindingen waarvan de openbaarmaking of toepassing in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden."

⁴² In deze zin ook de MvT bij de wijzigingswet van 1977.

Terwijl artikel 52, lid 2 EOV materie noemt die niet als uitvinding mag gelden (zoals ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën, scheppingen van esthetische aard, computerprogramma's), wordt in artikel 53 EOV materie omschreven die op zichzelf wel als uitvinding is te beschouwen, doch waarop nochtans nimmer octrooi mag worden verleend.

Als ratio voor de in de Rijsoctrooiwet (thans: artikel 3; voorheen: artikel 5) resp. in artikel 53 EOV neergelegde beperkingen geldt dat de overheid geen bescherming in de vorm van een tijdelijk (octrooi)monopolie zou moeten verlenen op iets wat inbreuk maakt op de goede zeden of openbare orde. Ondanks deze beperkingen valt hiermee uiteraard niet te garanderen dat zulke (weliswaar niet voor octrooiëring in aanmerking komende) uitvindingen nimmer zullen worden openbaar gemaakt of toegepast. Waar het slechts om lijkt te gaan is te voorkomen dat de overheid daaraan in zekere zin 'medeplichtig' zou worden.

Volgens de door het EOB gehanteerde interpretatierichtsnoeren bedoelt artikel 53 onder *a* EOV de octrooiëring uit te sluiten van die uitvindingen die aanleiding zouden kunnen geven tot opstand en verstoring van de openbare orde of die tot agressief of misdadig gedrag zouden kunnen leiden. Ook op voor het publiek afschrikwekkende uitvindingen zou artikel 53 onder *a* EOV van toepassing kunnen zijn.⁴³

Slechts éénmaal is het gebeurd - in 1944 - dat (de Afdeling van Beroep van) de Nederlandse Octrooiraad geweigerd heeft een octrooi te verlenen wegens strijdigheid met de openbare orde. Het betrof de uitvinding van een smeltdraad, die in werkelijkheid onveilig en dus gevaarlijk bleek te zijn.⁴⁴

Tot daadwerkelijke toepassing van artikel 53 onder *a* EOV is het nog niet gekomen. Wel heeft het EOB aan het artikel ruime aandacht besteed in het kader van de door Harvard University in Cambridge (VS) op 24 juni 1985 ingediende octrooiaanvraag voor 'een werkwijze tot het scheppen van een transgeen niet-menselijk zoogdier met verhoogde neiging tot ontwikkeling van neoplasmen, waarbij een geactiveerde oncogen in een niet-menselijk zoogdier wordt ingebracht' resp. voor het door die werkwijze verkregen voortbrengsel (incl. het nageslacht), de welbekende en spraakmakende Harvard- of kankermuis (een muis met een door genetische modificatie verkregen kankergen).

De Onderzoekafdeling van het EOB bleek medio 1989 van oordeel dat artikel 53 onder *a* EOV in casu niet relevant was. De octrooiaanvraag werd desondanks afgewezen, voornamelijk omdat het EOV de octrooiëring van dieren in het algemeen niet zou toelaten.⁴⁵ Het door Harvard University ingestelde beroep had succes: de Technische Kamer van Beroep vernietigde de beslissing en verwees de zaak terug naar de Onderzoekafdeling.⁴⁶ Op 4 oktober 1991 kwam de Onderzoekafdeling tot de slotsom 'in conside-

⁴³ Zie hoofdstuk IV, C, blz. 34 van de *Guidelines of Examination*.

⁴⁴ Octrooiraad (Afd. van Beroep), 21 februari 1944, BIE 1946, nr 57, blz. 143.

⁴⁵ EOB-Onderzoekafdeling, 14 juli 1988, Official Journal 1989, blz. 451.

⁴⁶ Technische Kamer van Beroep EOB, 3 oktober 1990, Official Journal 1990, blz. 476-491. De Onderzoekafdeling diende o.m. vast te stellen of het onderwerp van de uitvinding een 'animal variety', 'race animale' of 'Tierart' was in de zin van artikel 53 onder *b* EOV.

ring whether or not the subject-matter of the invention was contrary to ordre public or morality under Article 53(a) that the merits and advantages of the invention outweighed the detrimental effects and risks, and concluded that on balance the invention was not immoral or contrary to public order. (...).⁴⁷ In haar beslissing van 3 april 1992 overwoog de Onderzoekafdeling, dat 'for each individual invention the question of immorality has to be examined and possible detrimental effects and risks have to be weighed and balanced against the merits and advantages aimed at'. De voordelen van de uitvinding moesten dus naar het oordeel van de Onderzoekafdeling in casu zwaarder wegen dan de eventuele risico's en andere negatieve aspecten ervan. Geconcludeerd werd dat de onderhavige uitvinding van een type proefdier voor kankeronderzoek 'beneficial to mankind' zou zijn en dat zij 'cannot be considered immoral or contrary to public order'. Het (eerste en vooralsnog enige) Europese⁴⁸ octrooi op een transgeen dier⁴⁹ werd alsnog verleend.⁵⁰ Afgewacht moet worden of de tegen de beslissing tot octrooiverlening (voornamelijk op basis van ethische gronden) ingestelde opposities (o.a. van de kant van de dierenbescherming) succes zullen hebben en of nationale rechters nog tot toetsing van het octrooi aan de eigen nationale wetgeving⁵¹ zullen overgaan.

Een in strijd met artikel 3 ROW 1995 (vroeger dus artikel 5 ROW) verleend Nederlands octrooi kan altijd nog achteraf op vordering van een ieder⁵² door de rechter⁵³ zelfstandig getoetst worden: indien ook naar het oordeel van de rechter het octrooi niet had behoren te worden verleend wordt het alsnog - met terugwerkende kracht⁵⁴ - vernietigd.⁵⁵

Tenslotte dient volledigheidshalve nog te worden opgemerkt dat de onwenselijkheid van bepaalde producten (zoals wapentuig, milieugevaarlijke procédés en stoffen e.d.) de verlening van een octrooi daarop in bijzondere gevallen - terecht - niet uitsluit.⁵⁶

⁴⁷ [1991] EPOR 525.

⁴⁸ In de Verenigde Staten werd voor de uitvinding van de Harvard-muis reeds op 12 april 1988 een octrooi verleend (US Patent, 7735866).

⁴⁹ Zie hierover nader: J. Stek, *Octrooirecht en transgene dieren*, Post Scriptum Reeks (Zwolle: 1991), Chr. Enzing en S. Otto, *Octrooiering van genetisch gemanipuleerde dieren: feiten en meningen* (Zeist 1991) en V. Di Cerbo, 'Die Patentierbarkeit von Tieren', GRUR Int. 1993/5, 399-403.

⁵⁰ EOB-Onderzoekafdeling, 3 april 1992, Official Journal 1992, blz. 588 (IIC 1993/1, blz. 103-106). De beslissing van het EOB, zo is wel met nadruk gesteld, uitdrukkelijk alléén op de onderhavige kankermuis van toepassing, zodat niet geprejudicieerd wordt op latere beslissingen over andere soorten transgene dieren.

⁵¹ In Nederland dus thans aan artikel 3 ROW 1995 (= artikel 5 ROW oud).

⁵² Artikel 75, lid 3 ROW 1995 (artikel 51, lid 3 ROW oud).

⁵³ I.c. de Haagse rechtbank: artikel 78 ROW 1995 (artikel 54, lid 1 ROW oud).

⁵⁴ Artikel 75, lid 5 ROW 1995 (artikel 51, lid 5 ROW oud).

⁵⁵ Artikel 75, lid 1 ROW 1995 (artikel 51, lid 1, onder a ROW oud).

⁵⁶ Octrooiraad 6 juli 1939, BIE 1940, 70 resp. 11 december 1943, BIE 1947, 218.

II.2. *Merkenrecht*

De oude Nederlandse Merkenwet van 1893 (hierna: Mw) kende het zgn. declaratief stelsel: het recht op een merk kwam toe aan degene die daarvan in het Koninkrijk het eerst gebruik had gemaakt (artikel 3 onder 1° Mw). De (facultatieve) inschrijving van een merk in het Merkenregister schiep slechts een (weerlegbaar) vermoeden van eerste gebruik ervan (artikel 3 onder 3° Mw).

Op een aantal gronden kon het Bureau voor de Industriële Eigendom tegen zo'n merkinschrijving bezwaar maken en diende het de inschrijving zelfs te weigeren, indien de inzender van het merk in gebreke bleef de gerezen bezwaren op te heffen.

Zo bepaalde artikel 4, lid 3 Mw dat het ter inschrijving aangeboden merk geen woorden of voorstellingen mocht bevatten die in strijd waren met de goede zeden of waardoor het gebruik van het merk strijd zou opleveren met de openbare orde.⁵⁷ Hieronder vielen bij voorbeeld afbeeldingen, die geschikt waren om ernstige aanstoot te geven of merken, die godsdienstige of zedelijke gevoelens kwetsten, politieke onrust wekten, het overheidsgezag aantastten, bij het publiek levende gevoelens van verering voor bekende personen beledigden of die anderszins zo algemeen aanstoot gaven dat zij door de overheid niet gedoogd konden worden.⁵⁸ Geheel in aansluiting op eerdere rechtspraak⁵⁹ en overeenkomstig artikel 6 *quinquies* van het Verdrag van Parijs⁶⁰, werd daaraan in 1956 toegevoegd dat de mogelijkheid van misleiding⁶¹ van het publiek begrepen werd als een vorm van strijd met de openbare orde. Sinds 1956 werd een en ander ondergebracht in een nieuw artikel 4 *bis*, lid 1 onder *a* Mw.

⁵⁷ Vóór de wet van 30 december 1904 (Stb. 284) bepaalde artikel 4 Mw alleen nog dat een merk (zelf) geen woorden of afbeeldingen mocht bevatten die in strijd waren met de openbare orde.

⁵⁸ *Merkenwet en merkenpraktijk*, Van der Graaf & Co., 2e druk, Amsterdam 1962, blz. 46.

⁵⁹ Zo werden bijvoorbeeld de volgende 'misleidende' merken strijdig met de openbare orde geacht: 'Turmac' voor scheermesjes en scheerapparaten i.v.m. het bestaan van hetzelfde merk voor sigaretten (Rb. Den Haag 19 januari 1932, IE 1932, 97), 'Robinson Crusoe' voor automobieltoebehoren i.v.m. het gelijknamige bekende merk voor schoenen (Rb. Den Haag 25 september 1934, BIE 1935, 30), 'Chevrolet' voor horloges i.v.m. het bekende automerk (Hof Den Haag 19 maart 1952, BIE 1952, 122) en 'Lucky Strike' voor parfumerieën i.v.m. het bekende sigarettenmerk (HR 14 mei 1954, NJ 1954, 450).

⁶⁰ Artikel 6 *quinquies*, onder B sub (3) van het Verdrag van Parijs (1883), luidende: "Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietigverklaard kunnen worden: (...) 3° wanneer zij strijdig zijn met de goede zeden of met de openbare orde, en met name wanneer door de merken misleiding van het publiek te duchten is. Het is wel verstaan, dat een merk niet als strijdig met de openbare orde zal kunnen worden beschouwd om de enkele reden dat het niet overeenkomt met enige bepaling van de wetgeving op de merken, behalve in het geval dat deze beperking zelf de openbare orde betreft."

⁶¹ Het ging hierbij vooral om die merken, die bij het publiek een verkeerde indruk konden wekken omtrent (eigenschappen, prijs e.d. van) het produkt. Voorbeelden: 'Vitamin Gustin' voor waren, waarvan vitamines niet het wezen uitmaakten (HR 9 april 1943, NJ 1943, 353), 'Matterhorn' voor niet uit Zwitserland afkomstige chocolade (Rb. Den Haag 28 maart 1963, NJ 1964, 39), 'Genevit' voor andere sterke dranken dan jenever (Rb. Den Haag 8 november 1963, BIE 1964, 223).

Weigerde het Bureau een met de openbare orde strijdig merk in te schrijven, dan kon de aanvrager alsnog bij de (Haagse) rechter een bevel tot inschrijving verzoeken. De rechter moest dit dan evenwel ambts-halve weigeren.⁶² Zou een met de openbare orde of goede zeden strijdig merk toch zijn ingeschreven, dan kon door de Officier van Justitie namens het openbaar gezag bij de Haagse rechtbank de nietigverklaring van die inschrijving worden gevorderd.⁶³

Met de invoering in 1971 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) is het declaratief stelsel - ter bevordering van de rechtszekerheid - vervangen door een attributief stelsel: een uitsluitend recht op een merk valt thans slechts te verkrijgen door een eerste depot ervan (artikel 3 BMW), dus los van het (voornemen van) gebruik. Het dwingende karakter van het merkdepot blijkt ook nog eens uit artikel 12 onder A BMW, waarin wordt bepaald dat zolang een als merk te beschouwen teken niet op regelmatige wijze is gedeponeerd en ingeschreven daarvoor geen enkele bescherming (dus zelfs niet door middel van een actie uit oneerlijke mededinging) valt in te roepen.⁶⁴

Krachtens artikel 4 onder 1° BMW wordt evenwel geen merkrecht verkregen door o.a. een depot van een merk⁶⁵ dat in strijd is met de goede zeden of de openbare orde van één⁶⁶ der Benelux-landen, ongeacht het gebruik dat er van wordt gemaakt. De laatste toevoeging is in overeenstemming met vroegere jurisprudentie. Zo werd het voor echte *zeepproducten* ingeschreven merk "Horecaf" als zodanig niet in strijd met de openbare orde geacht, hoewel het voor *zeepsurrogaten* werd gebruikt.⁶⁷ Zou het gebruik van zo'n merk in strijd met de openbare orde zijn (i.v.m. mogelijke misleiding van het publiek), dan zou dit in elk geval niet het gevolg zijn van de inhoud van het merk: integendeel, de strijd met de openbare orde zou, bij welke inhoud van het merk dan ook, dezelfde zijn.

⁶² HR 9 april 1943, NJ 1943, 353 (Vitamin Gustin); Hof Den Haag 14 oktober 1964, BIE 1965, 211 (Revue).

⁶³ Artikel 10 lid 4 Mw.

⁶⁴ Op deze strenge regel 'geen enkele rechtsbescherming zonder depot' bestaat overigens één niet onbelangrijke uitzondering: een vóór 1987 gebruikt *dienstmerk*, ten aanzien waarvan in 1987 geen (facultatief) bevestigend depot (ex artikel 40 onder A BMW) is verricht, kan heden ten dage ook zonder depot voor bescherming (zoals deze vóór 1987 gold) in aanmerking komen (bijvoorbeeld op grond van de Auteurswet, Handelsnaamwet en/of het recht inzake de oneerlijke mededinging). Zie artikel 40 onder B BMW.

⁶⁵ Bij hun bespreking (in *Merkenrecht*, nrs 464 e.v.) van artikel 4 onder 1° BMW spreken Gielen en Wichers Hoeth soms óók van een (nietig) *depot* dat in conflict komt met de goede zeden of openbare orde, hoewel de wetgever slechts doelt op een *merk* dat in strijd komt met de goede zeden of openbare orde.

⁶⁶ Neemt men de bepaling letterlijk, dan zou strijdigheid met de openbare orde of goede zeden van twee of alle drie Benelux-landen geen consequenties hebben; ongetwijfeld zal bedoeld zijn 'één of meer Benelux-landen'.

⁶⁷ HR 30 november 1945, NJ 1946, 91, BIE 1946, nr 10, blz. 27.

Dat strijdigheid met de goede zeden of openbare orde van slechts één der Benelux-landen al voldoende is om van een absoluut ontoelaatbaar, ongeoorloofd merk te spreken, lijkt op het eerste gezicht moeilijk te verenigen met het uitgangspunt in de wet, dat de drie Benelux-landen tezamen één ondeelbaar merkenrechtelijk territorium vormen; het feit dat er nu eenmaal tussen de drie Benelux-landen op dit punt verschillen in opvatting (kunnen) bestaan valt door die samenvoeging uiteraard niet weg te nemen. Het Benelux-Gerechtshof heeft hier derhalve geen taak om de beide begrippen nader uit te leggen.

Zonder daarbij aan enige termijn te zijn gebonden kan door iedere belanghebbende, met inbegrip van het O.M., de nietigheid worden ingeroepen van een depot van een met de openbare orde of goede zeden strijdig merk (artikel 14 onder A, sub 1c BMW). De BMW zelf bevat overigens geen bepaling waarin het gebruik van een dergelijk merk wordt verboden, al wordt een verbodsactie wel toegelaten ingevolge artikel 38 BMW.⁶⁸

Van bedoelde strijdigheid is slechts sprake, indien de inhoud van het merk zelf met de goede zeden of openbare orde in conflict komt, dus los van het gebruik ervan, zodat een depot van een merk, waarvan alleen het gebruik strijdig zou zijn met de openbare orde of goede zeden, in beginsel wél een exclusief merkrecht kan opleveren.⁶⁹ De mogelijkheid dat een op zichzelf geoorloofd merk voor ongeoorloofde doeleinden zou kunnen worden gebruikt (bij voorbeeld ter onderscheiding van waren waarvan de productie of handel verboden is⁷⁰) kan de verkrijging van het recht dus niet verhinderen.⁷¹ Dit laatste is een direct gevolg van artikel 7 van het Verdrag van Parijs, waarin bepaald wordt dat de aard van de waar, waarop het fabrieks- of handelsmerk moet worden aangebracht, in geen geval een beletsel kan vormen voor de inschrijving van het merk.

Bij merken die in strijd met de goede zeden zouden kunnen zijn of lijken valt vooral te denken aan aanstootgevende woord- of beeldmerken⁷², aan 'schuttingwoorden' (voorzover die nog zouden bestaan), aan racistische of godslasterende woorden e.d.⁷³

⁶⁸ Artikel 38 BMW: 'De bepalingen dezer wet doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, de Overeenkomst van Madrid en de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.'

⁶⁹ Hier valt bijvoorbeeld te denken aan een merk voor een nieuw geneesmiddel, dat niet verhandeld mag worden zolang daarvoor geen voorafgaande toestemming van de daartoe aangewezen instantie is verkregen.

⁷⁰ Bijv. krachtens uitvoeringsbesluiten van de Warenwet of verordeningen van Hoofdprodukschappen.

⁷¹ Vgl. HR 30 november 1945, NJ 1946, 91.

⁷² In de V.S. zou de inschrijving van het woord 'Bullshit' resp. de afbeelding van een penis als woord- resp. beeldmerk door het Amerikaanse merkenbureau zijn geweigerd. Werd de inschrijving van een beeldmerk, bestaande uit een wapperend condoom met daarop de Amerikaanse vlag, aanvankelijk nog wegens het aanstootgevend karakter ervan geweigerd, in hoger beroep werd het merk alsnog door het Trademark Trial and Appeal Board geaccepteerd (aan het gebruik van het beeldmerk zou immers een serieus doel, het promoten van safe sex, ten grondslag liggen) (voorbeelden ontleend aan B. Kist, 'Het begrip "onzedelijk"', Adfo-Nieuwsbrief-Mag, nr 3, juni 1993, blz. 10).

⁷³ In een recente uitspraak van het Duitse Bundespatentgericht (BPatG 2 november 1993 - 27 W (pat) 85/92, GRUR 1994, 377) werd geoordeeld dat het aanwenden van het (oorspronkelijk) religieuze begrip 'Messias',

Van merken die in strijd zijn met wettelijke bepalingen⁷⁴ kan gezegd worden dat zij in strijd zijn met de openbare orde. Zou bij voorbeeld de - door de Raad voor het Kwekersrecht vastgestelde⁷⁵ - benaming voor een via het kwekersrecht beschermd ras⁷⁶ als merk zijn gedeponeerd, dan zou dit merk beschouwd kunnen worden als met de openbare orde strijdig, en zou het depot ervan dus vernietigbaar zijn.⁷⁷

De Amsterdamse rechtbankpresident overwoog recentelijk⁷⁸ dat voorshands niet viel uit te sluiten dat de bodemrechter zal oordelen dat 'het depot' van het merk "06-11 Magazine" (ter onderscheiding van o.m. een tv-programma) 'in strijd is met de openbare orde'.⁷⁹ Nu deze cijfercombinatie 06-11 het landelijke alarmnummer vormt en als zodanig van openbare orde is, kan voorshands niet worden aanvaard dat een ander dan de overheid dit alarmnummer, waarvan de bekendheid bij de burgers van levensbelang kan zijn, door middel van een merkdepot monopoliseert, aldus de president.

Komen en Verkade gaven in 1970 nog een ander voorbeeld: depots van door de Belgische overheid gesequestreerde⁸⁰ en nadien niet meer uitgegeven⁸¹ merken die eerder aan Duitsers toebehoorden zouden, gelet op de ratio van de sequestratie, te zien zijn als depots van met de openbare orde strijdige merken.⁸²

een officieel geregistreerd warenmerk voor alledaagse gebruiksvoorwerpen (schoeisel, kleding e.d.), door een aanzienlijk deel van de bevolking als uiterst smakeloos werd ervaren. I.v.m. het veroorzaken van ergernis kon het teken 'Messias', als strijdig met § 4, lid 2, nr 4 Warenzeichengesetz, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

⁷⁴ Zoals regelingen, getroffen krachtens de Warenwet en daarop gebaseerde besluiten, waarin bepaalde namen of woorden slechts voor produkten van een bepaalde samenstelling mogen worden gebruikt. Voorbeelden: artikel 1 *ter* Wijnbesluit (KB 28 maart 1929, Stb. 137), Rb. Den Haag 1 november 1966, BIE 1967, 199 (IJoconac) en 15 november 1968, BIE 1969, 49 (Mixconac).

⁷⁵ De Raad voor het Kwekersrecht gaat tot vaststelling van de rasbenaming eerst over, nadat gebleken is dat deze niet zodanig overeenstemt met een handelsnaam of merk, dat uit het gebruik daarvan verwarring omtrent de aard of herkomst van waren is te duchten (artikel 19 lid 4 jo. artikel 20 lid 2 Zaaizaad- en Plantgoedwet).

⁷⁶ Onder 'ras' is te verstaan 'een tot een cultuurgewas behorende groep van planten, die voor cultuurdoeleinden als een zelfstandige eenheid wordt beschouwd' (artikel 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet).

⁷⁷ Vgl. Ch. Gielen, *Kwekersrecht*, Studiepockets privaatrecht nr 27, Zwolle: Tjeenk Willink 1983, blz. 37.

⁷⁸ Pres. Rb. Amsterdam, 26 januari 1995, rolnr KG 95/157G (Cerutti q.q./RTL 4 c.s.), [Bijlage:] Mediaforum 1995-3, blz. B40-B42.

⁷⁹ Een rechterlijk oordeel dat het *depot* zèlf met de openbare orde strijdig is levert geen grond op tot vernietiging van het merkdepot, maar het oordeel dat het gedeponeerde *merk* met de openbare orde strijdig is. Vgl. ook noot 68.

⁸⁰ Bij artikel 38 van de wet van 14 juli 1951.

⁸¹ De rechten op de gesequestreerde merken konden vóór 13 september 1953 op verzoek worden terugverkregen. De niet meer uitgegeven merken vielen in het 'openbaar domein', zodat het gebruik daarvan voortaan aan een ieder vrij stond en zonder dat daarop nog merkrechten gevestigd konden worden.

Krachtens het op 2 december 1992 ondertekende Protocol tot wijziging van de BMW⁸³, voornamelijk gebaseerd op en ter uitvoering van de EG-Merkenharmonisatierichtlijn⁸⁴, zal het Benelux-Bureau in de nabije toekomst (in de loop van 1995?) de inschrijving van een Benelux-merkdepot ambtshalve op absolute gronden moeten weigeren, o.m. indien het naar zijn oordeel zou gaan om een met de goede zeden of openbare orde strijdig merk (artikel 6 *bis*, lid 1 onder *b*).

In een dergelijk geval moet het Bureau de deposant van zijn voornemen tot weigering van de inschrijving direct en onder opgave van redenen schriftelijk in kennis stellen. Worden de bezwaren tegen de inschrijving niet (tijdig) weggenomen, dan wordt de weigering van het Bureau definitief. Hiervan wordt de deposant opnieuw schriftelijk in kennis gesteld, waarna deze zich binnen twee maanden bij verzoekschrift tot de rechter kan wenden om een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen (artikel 6 *ter* BMW). Het ongebruikt verstrijken van deze termijn of de onherroepelijke afwijzing van het aan de rechter gevraagde bevel tot inschrijving maakt het merkdepot nietig.

Van een (eventueel toch) ingeschreven depot van zo'n merk kan overigens de nietigheid te allen tijde door iedere belanghebbende, met inbegrip van het O.M., worden ingeroepen (artikel 14 onder A, sub 1c BMW). Verklaart de rechter het depot (steeds voor het hele Beneluxgebied) nietig, dan spreekt hij ambtshalve de doorhaling uit van de inschrijving van het depot (artikel 14 onder D BMW).

II.3. *Modellenrecht*

Sinds de invoering op 1 januari 1975 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) kan in beginsel elk nieuw (twee- of driedimensionaal) uiterlijk van een concreet gebruiksvoorwerp gedurende een periode van maximaal 15 jaar door middel van een modelrecht beschermd worden. Zo'n uitsluitend, voor het gehele Beneluxgebied geldend recht valt slechts te verkrijgen door die nieuwe uiterlijke verschijningsvorm van het desbetreffende produkt als eerste bij het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (hierna: Bureau) te deponeren.

Normaliter stelt het Bureau geen inhoudelijk onderzoek in naar de materiële eisen waaraan een tekening of model moet beantwoorden: het is ten aanzien van het in ontvangst nemen en inschrijven van depots immers lijdelijk (artikel 9 onder 1° BTMW). Als een dezer materiële vereisten geldt dat de tekening of het model niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden van één der Beneluxlanden (artikel 4 onder 2° BTMW). Ook hier lijkt dit niet geheel verenigbaar met het uitgangspunt om voor de hele

⁸² A. Komen en D.W.F. Verkade, *Het nieuwe merkenrecht*, Deventer: Kluwer 1970, blz. 88. Zie hierover nader: M. Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht*, Antwerpen/Zwolle: Larcier/Tjeenk Willink 1969, nr 38*bis*.

⁸³ Trb. 1993, 12. Zie over dit Protocol (ook gepubliceerd als bijlage bij IER 1993/1): E.J. Arkenbout, 'De Benelux Merkenwet herzien', IER 1993/1, 1-9.

⁸⁴ EG-Richtlijn van 21 december 1988 betreffende aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Merkenharmonisatierichtlijn), nr 89/104, Pb EG 11 februari 1989 L 40/1.

Benelux een eenvormig (modellen)recht te creëren; toch is voor deze oplossing gekozen vanwege het feit dat binnen de Benelux geen eensluidende opvattingen (behoeven te) worden gehuldigd over de zedelijkheid en de openbare orde.

Anders dan in het thans nog geldende merkenrecht behoeft het Bureau zich juist in dit laatste opzicht niet echt passief te gedragen: het heeft namelijk de bevoegdheid na te gaan of de gedeponeerde modellen mogelijk in strijd zijn (of lijken) met de openbare orde of goede zeden.⁸⁵ Mocht het Bureau van oordeel zijn dat er van zo'n strijdig model sprake is of lijkt, dan wordt de wettelijk voorgeschreven publikatie van de inschrijving (incl. afbeelding) in het Benelux-Modellenblad automatisch opgeschort, dit om te vermijden dat van overheidswege zou worden meegewerkt aan publikatie van een (potentieel) strijdig depot. Het Bureau stelt in zo'n geval de deposant van het bewuste model van zijn oordeel in kennis en verzoekt hem het depot (binnen een termijn van twee maanden) - vrijwillig - in te trekken. Wordt aan dit verzoek niet binnen de gestelde termijn voldaan dan dient het Bureau zo spoedig mogelijk het O.M. te verzoeken een vordering tot nietigverklaring van het depot in te stellen (conform artikel 15 BTMW).⁸⁶ Het Bureau dient echter alsnog tot onverwijldde publikatie van de inschrijving van de tekening of het model over te gaan, indien het O.M. van oordeel zou zijn dat er voor zo'n vordering geen aanleiding is, of indien een wél ingestelde vordering tot nietigverklaring bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft verkregen zou worden afgewezen (artikel 9 onder 3° BTMW).

Niet vergeten mag worden dat een eventuele nietigverklaring⁸⁷ op grond van strijd met de openbare orde of goede zeden niet zonder meer leidt tot een verbod van fabricage en/of verhandeling van de desbetreffende voorwerpen. Integendeel, met de nietigverklaring komt slechts (achteraf) vast te staan dat de deposant nooit een exclusief modelrecht in handen heeft gehad, zodat de buiten hem om plaats hebbende produktie van c.q. handel in produkten met (nagenoeg) hetzelfde uiterlijk niet op basis van het modellenrecht door hem valt te bestrijden. In zo'n geval zal hij zich eventueel moeten zien te redden met een actie uit het gemene recht (artikel 6:162 BW)⁸⁸ of een actie uit het auteursrecht. Echter, volgens artikel 21, lid 3 BTMW houdt nietigverklaring van het depot van een ook voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komend (d.w.z. origineel) model in, dat het auteursrecht m.b.t. het in dat model belichaamde produkt tegelijk vervalt, tenzij de deposant/auteursrechthebbende tijdig (d.w.z. binnen 3 maanden na de datum waarop de nietigheid bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke

⁸⁵ Anders dan in het octrooirecht (vgl. artikel 3 ROW 1995) is in het modellenrecht dus niet beslissend of de *openbaarmaking* of *toepassing* van het model in strijd is met de goede zeden of openbare orde.

⁸⁶ Het O.M. is overigens ook bevoegd op eigen initiatief (of op verzoek van een derde) een vordering tot nietigverklaring in te stellen (indien het depot niet voldoet aan het gestelde in de artt. 1, 2 of 4 BTMW, dus ook wegens vermeende strijd met de goede zeden of openbare orde), zonder dat daartoe een verzoek is voorafgegaan door het Benelux-Bureau: artikel 15, lid 1 BTMW.

⁸⁷ De door de rechter uitgesproken nietigheid houdt de constatering in dat het depot nooit enige werking heeft gehad; de nietigverklaring van het depot heeft derhalve terugwerkende kracht.

⁸⁸ Verkade acht een op het gemene recht te baseren bescherming mogelijk, althans niet verboden door artikel 14 lid 5 BTMW, indien het modellen betreft die uit hoofde van de BTMW absoluut onbeschermbaar zijn, zeker omdat strijd met de goede zeden of openbare orde in slechts één der Benelux-landen leidt tot (modellenrechtelijke) onbeschermbaarheid in de hele Benelux (*Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Deventer: Kluwer 1985, blz. 67).

beslissing is vastgesteld) een bijzondere verklaring zou hebben afgelegd bij het Benelux-Bureau ter instandhouding van zijn auteursrecht (artikel 24 BTMW).⁸⁹

De hier weergegeven regeling blijkt in de praktijk nauwelijks te worden toegepast. In een tweetal gevallen reageerden de depositanten in positieve zin op het verzoek van het Bureau hun met de goede zeden strijdig geachte depots vrijwillig in te trekken.⁹⁰

In twee andere gevallen bleef nietigverklaring van de (niet ingetrokken) depots - op verschillende gronden - uit en leidden zij dus tot een geldig modelrecht.

Zo oordeelde de Brusselse rechtbank eind jaren '70 dat uit de loutere omstandigheid dat in België het officiële staatsembleem van Saoedie-Arabië (een palm met twee zwaarden) in een als model gedeponeerd bid-tapijt wordt afgebeeld niet noodzakelijkerwijze voortvloeit dat zo'n model strijdig zou zijn met de Belgische openbare orde. Het enkele feit dat het nationaal gevoel van Saoedie-Arabië gekrenkt zou kunnen worden, toonde volgens de rechter niet aan dat de Belgische openbare orde geschonden zou worden.⁹¹

In 1979 werd het Bureau geconfronteerd met een depot van een penis-sieraad, door de depositant omschreven als 'hygiënisch penisartikel'. De wettelijk voorgeschreven publicatie ervan werd echter in verband met vermeende strijdigheid met de goede zeden van Nederland (althans met de goede zeden van één der Benelux-landen) opgeschort. Op verzoek van het Bureau stelde het O.M. bij de Haagse Rechtbank een vordering in tot vernietiging van het depot. De procedure werd ingeleid met een verzoekschrift. De rechtbank oordeelde evenwel dat een op de BTMW gegrond geding tot nietigverklaring, óók indien het door het O.M. aanhangig wordt gemaakt, ingeleid moet worden met een dagvaarding, dus niet door een verzoekschrift. De officier van justitie werd daarom niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering. Zijn ambtsopvolger zag af van een nieuwe nietigheidsactie (mede omdat hij strijd met de goede zeden niet aanwezig achtte), zodat de inschrijving van het depot van het penis-sieraad alsnog moest worden gepubliceerd.⁹²

Met de uiteindelijke afloop in deze laatste zaak lijkt men slechts te kunnen instemmen. Het Bureau had eigenlijk over het bewuste model helemaal niet moeilijk mogen doen, daar toch op de uiterlijke verschijningsvorm van het produkt in kwestie, ter bescherming waarvan het modelrecht tenslotte is bedoeld, in het geheel niets aan te merken leek. Het mogelijke (onzedelijk te achten) gebruik dat van een

⁸⁹ Deze regeling lijkt in strijd te komen met artikel 5, lid 2 (formaliteitenverbod) resp. met artikel 7, lid 4 (minimumbeschermingsduur van 25 jaar) van de Berner Conventie (Parijse tekst 1971).

⁹⁰ Het betrof hier een viertal door het Bureau onzedelijk geachte modellen van een in 1978 verricht meervoudig depot van 'sierknoppen voor de versnellingspook van een voertuig' resp. een in 1989 verricht depot van een voortbrengsel, aangeduid als 'erogene stimulator'.

⁹¹ Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 23 november 1977 (tussenvonnis) en 22 maart 1978 (eindvonnis), BIE 1983, nr 74, blz. 225. In België zou slechts van openbare orde zijn datgene wat de essentiële belangen van de Belgische staat of gemeenschap raakt, of wat in het privaatrecht de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust (Cass. 9 december 1948, resp. 15 maart 1968).

⁹² Rb. Den Haag 11 december 1981, BIE 1983, nr 75, blz. 228.

model zou kunnen worden gemaakt doet immers niet ter zake, slechts de uiterlijke vormgeving is relevant.

III. SLOT

Auteursrecht op een werk van letterkunde of kunst ontstaat geheel vormloos, zonder dat er een verleningsinstantie of enigerlei vorm van registratie aan te pas komt. Het recht wordt automatisch (èn gratis) verkregen door het louter creëren van het werk. De te beschermen schepping behoeft slechts een eigen en oorspronkelijk karakter te hebben en het persoonlijk stempel van de auteur ervan te dragen èn in een zintuiglijk waarneembare vorm gegoten te zijn (geweest). Aan andere (denkbare) materiële eisen wordt het werk in het geheel niet getoetst.

Dit alles levert eigenlijk al direct de verklaring op dat althans in dit deelgebied van de intellectuele eigendom de strijdigheid van een werk met de openbare orde of de goede zeden geen reden kan opleveren om het buiten de bescherming van het auteursrecht te plaatsen.

Heel anders blijkt het te zijn gesteld in het industriële eigendomsrecht, niet alleen omdat de overheid bij het verwerven daarvan (in)direct betrokken en daaraan dus ook in zekere zin 'medeplichtig' is, maar ook omdat voor het -tegen betaling -verkrijgen en behouden van een rechtsgeldig octrooi, merk- of modelrecht moet zijn voldaan aan diverse formele èn materiële vereisten.

Sinds de inwerkingtreding op 1 april jl. van de nieuwe Rijsoctrooiwet 1995 zullen nieuwe (schriftelijk in te dienen) octrooiaanvragen in beginsel slechts behoeven te voldoen aan wat bij of krachtens de artikelen 23 en 25 is bepaald. Het betreft hier louter formele voorwaarden (m.b.t. de inhoud van de aanvraag resp. de domiciliekeuze). Uitvindingen, waarvan het openbaar worden of toepassen in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden, worden echter krachtens artikel 3 van octrooibeschermt uitgesloten. Het Bureau zal dus steeds moeten nagaan of deze uitsluitingsgrond zich voordoet.

In het modellenrecht kan zich eveneens een zekere materiële toetsing (vooraf) voordoen. Mocht het Benelux-Bureau namelijk van oordeel zijn dat het gedeponeerde model in strijd is met de openbare orde of goede zeden van een (of meer) Benelux-land(en), wordt de publikatie van de inschrijving van de depot-akte opgeschort.

Wat het merkenrecht betreft zal het Benelux-Bureau pas na het in werking treden van het Protocol⁹³ ambtshalve bevoegd worden de gedeponeerde merken ook aan een aantal materiële eisen te toetsen en zal het de inschrijving van een depot o.m. kunnen weigeren indien het van oordeel is dat het gedeponeerde merk in strijd komt met de openbare orde of goede zeden van een (of meer) Benelux-land(en).

⁹³ Zie noot 82.

Van een eenmaal verleend octrooi of van een (gepubliceerde) inschrijving van een Benelux merk- of modeldepot valt door iedereen (in het merken- en modellenrecht ook door het O.M.) een vordering tot nietigverklaring in te stellen: indien ook de rechter zou oordelen dat het octrooi (ingevolge artikel 3 ROW 1995) niet had mogen worden verleend resp. dat het gaat om een met de goede zeden of openbare orde strijdig merk (artikel 4 onder 1° BMW) of model (artikel 4 onder 1° BTMW) gaat, wordt het octrooi resp. het merk- c.q. het modeldepot alsnog nietig verklaard.

Ook in dit laatste opzicht wijken de spelregels in het industriële eigendomsrecht duidelijk af van die in het auteursrecht, waar immers geen enkele vorm van vernietiging van het van rechtswege ontstane recht voorkomt. Slechts bepalingen in de zedelijkheids- of strafwetgeving kunnen de auteursrechthebbende in een enkel geval het handhaven en uitoefenen van zijn exclusieve rechten bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.